

586
Zij

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

FACULTAD DE DERECHO

SEMINARIO DE PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR

**LAS MARCAS EN EL DERECHO MEXICANO Y EL TRATADO DE
LIBRE COMERCIO DE AMERICA DEL NORTE**

**TESIS QUE PARA
OBTENER EL TITULO
DE LICENCIADO EN DERECHO
PRESENTA**

JUAN ANTONIO SANCHEZ BERNAL

**MEXICO
- 1996 -**

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**



Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central



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.

DEDICATORIAS

A mis padres :

Autores de mis días y mis primeros y más sinceros amigos, quienes me han brindado los cuidados tutelares de manera sublime, cordial, desinteresada y constante ; y quienes han impreso en mi alma las primeras ideas, las cuales me han servido de base para todos los conocimientos ulteriores y de norte para continuar el espinoso camino de la vida.

A ellos con todo mi respeto y cariño.

A mis Hermanos :

Edgar Iván.

Roel Anibal

e

Indira Inesel

Fraternalmente, por darme su cariño, compañía y apoyo, así como por haberme motivado a lograr la meta anhelada.

A todos mis demás familiares con afecto.

AGRADECIMIENTOS

Al Dr. David Rangel Medina :

Director del Seminario de Patentes, Marcas y Derechos de Autor, quien con su invaluable talento y experiencia docente; dio el visto bueno a mi tesis profesional.

**A la Lic. Amada Gaytán Arredondo,
así como al Mto. Jorge Mier y Concha :**

Quienes con su bondad y probada honestidad profesional fueron valiosos orientadores y atinados guías en la revisión permanente y acertada de mi trabajo de investigación, que constituye el corolario de mis estudios profesionales universitarios.

A la Universidad Nacional Autónoma de México, máxima casa de estudios de la República ; que me alojó en su seno como uno más de sus hijos y en donde pude acrecentar día con día mi acervo cultural en mi amada Facultad de Derecho, que siempre será libro abierto para el conocimiento jurídico.

A ella y a mi Patria mi gratitud.

INDICE

" LAS MARCAS EN EL DERECHO MEXICANO Y EN EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMERICA DEL NORTE."

INTRO DUCCION	i
CAPITULO PRIMERO	
GENERALIDADES DE LAS MARCAS	
1.- Concepto	1
2.- Naturaleza Juridica	5
3.- Funciones	18
4.- Requisitos de validez	24
5.- Signos que pueden constituir una marca	36
6.- Signos que no constituyen una marca	41
7.- Adquisición y transmisión de derechos sobre la marca :	
a. Sistema de adquisición de derechos en base a la prioridad de uso	44
b. Sistema de adquisición de derechos en base a la prioridad de registro	45
c. Medios de transmisión :	
1) La Licencia	47
2) Cesión de Derechos	50

**CAPITULO SEGUNDO
ADQUISICION, CONSERVACION, RESPETO Y
CONCLUSION DEL DERECHO DE MARCAS EN
MEXICO**

1.- Registro como fuente :

a. Datos de la solicitud	56
b. Anexos de la solicitud	59
c. Trámite de la solicitud :	
1) El examen administrativo	63
2) El examen de novedad	64
3) Expedición del título	67

2.- Conservación del registro

a. Duración	69
b. Renovación	70
c. Uso obligatorio de la marca	71
d. Leyendas obligatorias	75
e. Derechos del dueño de la marca	80
f. Obligaciones del dueño de la marca	83
g. Dilución de las marcas	86

3.- Modos de concluir el registro

a. Cancelación voluntaria	90
b. Cancelación obligatoria	93

c. Caducidad	94
d. Nulidad	96
4. - Respeto	
a. Infracciones	100
b. Delitos	102
c. Sanciones	104
d. Recursos	107

**CAPITULO TERCERO
LAS MARCAS DENTRO DEL TRATADO DE
LIBRE COMERCIO DE AMERICA DEL NORTE**

1.- Principales disposiciones del Tratado de Libre Comercio

a. Concepto de marca	113
b. Derechos del titular de marcas registradas	114
c. Uso de la marca	116
d. Procedimiento para su registro	118
e. Objetos que se distinguen con la marca	121
f. Reglas sobre la notoriedad de la marca	123
g. Duración del registro	129
h. Obligación de usar la marca y sus modalidades	130
i. Licencia y traspaso de la marca	133
j. Causas de no registrabilidad	135

2.- De las marcas en relación a las indicaciones geográficas

a. Registro de una indicación geográfica	140
--	-----

b. Solicitudes de registro y registros de marcas anteriores al Tratado y plazos para su protección	142
3.- Problemas de aplicación e interpretación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte con las disposiciones de la Ley Mexicana	145

CAPITULO CUARTO
LA LEGISLACION MARCARIA EN ESTADOS UNIDOS,
EN CANADA Y EN MEXICO

A. Legislación estadounidense
(Instituciones básicas de dicha legislación)

1.- Registro como fuente :

a. Datos de la solicitud	156
b. Anexos de la solicitud	156
c. Trámite de la solicitud	157

2.- Conservación del registro

a. Duración	159
b. Renovación	160
c. Uso obligatorio de la marca	161
d. Leyendas obligatorias	162
e. Derechos del dueño de la marca	163
f. Obligaciones del dueño de la marca	167
g. Dilución de la marca	168

3.- Modos de concluir el registro

a. Cancelación	169
b. Caducidad	171

c. Nulidad	173
4.- Respeto	
a. Recursos	174
B. Legislación canadiense (Instituciones básicas de dicha legislación)	
1.- Registro como fuente :	
a. Datos de la solicitud	176
b. Anexos de la solicitud	177
c. Trámite de la solicitud	178
2.- Conservación del registro	
a. Duración	180
b. Renovación	181
c. Uso obligatorio de la marca	182
d. Leyendas obligatorias	183
e. Derechos del dueño de la marca	184
f. Obligaciones del dueño de la marca	187
g. Dilución de la marca	189
3.- Modos de concluir el registro	
a. Cancelación voluntaria	190
b. Cancelación obligatoria	190
c. Caducidad	191
d. Nulidad	191

4.- Respeto

a. Recursos

194

CONCLUSIONES

196

BIBLIOGRAFIA

205

INTRODUCCION

Fue para mi de gran importancia tomar la decisión de escoger el tema de "Las Marcas en el Derecho Mexicano y en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte" para la realización de mi tesis profesional, tomando en consideración, que nos ha tocado vivir en una época de profundas transformaciones.

Una época de derrumbe de muros y cortinas; de cambios radicales en diferentes sistemas políticos. Estamos viviendo una revolución científica y tecnológica, que ha provocado una competencia vertiginosa en la producción de bienes. Lo cual ha traído como consecuencia, que para incursionar en el mercado mundial, es requisito indispensable, que todo producto tenga el estándar de calidad que exige el mercado internacional.

Es entonces, de gran trascendencia, el que México ingresara con base en la globalización económica, a competir en un plano de igualdad en el ámbito internacional con países de una consolidada situación económica y comercial, como son los Estados Unidos de América y Canadá, amen de abrir su abanico de relaciones comerciales con países de la Unión Europea, de la Cuenca del Pacífico y países latinoamericanos entre otros, eliminando de esta manera barreras comerciales y fomentando en la industria y en el comercio nacional la modernización, el animo competitivo y de participación en las transacciones internacionales. Es así, como México tiene acceso a los grandes mercados mundiales, con lo cual se beneficia al aumentar sus exportaciones e inversiones.

México, es una nación distinguida en materia comercial, como esta demostrado a través de sus etapas históricas, es además, un país con excepcional ubicación geográfica -- (traspatio de los Estados Unidos de América), que lo convierte en un vinculo natural entre América del Norte, Centro y Sudamérica. Forma parte como hemos dicho de una de las mayores y mas dinámicas zonas comerciales del mundo, habiendo alcanzado la categoría de hermano mayor de muchos pueblos latinoamericanos en materia de política, economía, sociedad y cultura.

Nuestro país, respetuoso de los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos, así como de los derechos y deberes económicos de los Estados, ha celebrado múltiples tratados internacionales con diversas naciones. Uno de esos acuerdos internacionales es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, celebrado entre Estados Unidos, México y Canadá que contiene la normatividad relativa a intercambios de capital, mercancías y servicios; dando con ello seguridad y confianza a inversionistas y exportadores en sus transacciones comerciales. Tratado que sin duda nos permitirá exportar mas, aumentar nuestra competitividad, atraer mayores inversiones y crear mas empleos, por supuesto mejor remunerados.

Es pertinente aseverar, que dentro del contexto del Tratado se incluye el tema de Propiedad Intelectual y por consiguiente uno de los aspectos mas relevantes que es el relativo a el Derecho de las Marcas, que constituyen signos mediante los cuales un industrial, un comerciante o un prestador de servicios distingue sus productos o servicios de otros similares. Es igualmente, un código de identidad instantáneo que concentra la información relativa al producto o servicio, mediante la cual el consumidor elige de entre todas la marcas concurrentes aquella que por sus atributos responde mejor a sus expectativas.

En este orden de ideas, las marcas desempeñan una función distintiva, cuya creatividad se garantiza y protege en el Tratado de Libre Comercio.

Cabe destacar que la importancia de comparar las legislaciones de Estados Unidos, Canadá y México, materia de este trabajo, consiste en conocer mediante el estudio, interpretación y análisis comparativo las instituciones que rigen la marcas en cada país y su adecuación a la época de modernidad en que vivimos y que de esas instituciones se consagran en el Tratado, así como que aspectos se incorporaron por acuerdo de los signatarios como novedad.

En consecuencia, algunos de los objetivos que me propongo obtener con el presente estudio lo son: el conocer el contenido de las legislaciones en materia de marcas de Estados Unidos, Canadá y México y, valorar comparativamente su adelanto en la materia. Tener un conocimiento mediante el estudio de las marcas del desarrollo del comercio en México, tanto desde el punto de vista nacional, como internacional. Por supuesto, obtener una clara concepción de todas y cada una de las instituciones legales relativas a las marcas, a través del estudio de sus legislaciones y, de esta manera, conocer el procedimiento y uso del sistema de registro marcario, sus organismos y autoridades que intervienen, su protección, tanto nacional, como internacional; así como la solución de controversias entre otros aspectos. Y comprender con sentido critico la importancia y trascendencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Por ultimo, en un afán de coronar mi trabajo me propongo obtener conclusiones que sean resultado del estudio y análisis de las leyes marcarias de Estados Unidos, Canadá y México y, en lo particular la aplicación del Tratado de Libre Comercio.

CAPITULO PRIMERO

GENERALIDADES DE LAS MARCAS

1.- Concepto.

Históricamente las marcas han sido un factor importante en las transacciones comerciales que realizan los diversos países del mundo, de tal manera que la connotación marca ha sido ampliamente comprendida por la doctrina ; misma que ha elaborado un sinnúmero de conceptos.

Si acudimos al diccionario veremos que la palabra marca proviene del alemán mark y debe entenderse por ella: " A aquellos signos utilizados por los industriales, fabricantes o prestadores de servicios en las mercancías o en aquellos medios capaces de presentarlos gráficamente para distinguirlos, singularizarlos, individualizarlos ; denotar su procedencia y calidad en su caso, de otros idénticos o de su misma clase o especie." ¹

La marca, afirma el autor español Joaquín Escriche en su Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia; es la señal que se pone en algunas cosas, ya para que se conozca el dueño a quien pertenecen, ya para probar que se han pagado los derechos impuestos sobre ellas, ya para que conste que han sido vistas o visitadas por las personas que tienen autoridad pública al efecto. La marca induce presunción de que las cosas en que se halla puesta pertenecen al dueño de la misma ; pero no puede reputarse por sí sola como prueba completa del dominio, siendo tan fácil cometer el fraude de usar de marca o señal ajena. Sin embargo, cuando algunas personas disputan sobre pertenencias de cosas perdidas en naufragio o robadas por piratas, debe declararse que corresponden al dueño de la marca, puesto que este tiene a su favor una conjetura de que carecen los demás. ²

¹ Diccionario Jurídico Mexicano; Instituto de Investigaciones Jurídicas. I-O, Ed. Porrúa S.A. 1988. pág 2079.

² Escriche Joaquín. Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia. 3a. Ed; Madrid, Ediciones Rosa y Bouret. 1854. 1543 pp.

Nuestra Ley de la Propiedad Industrial, en su artículo 88; define a la marca de la siguiente manera: " Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado."

Por otra parte el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en su capítulo XVII de la Propiedad Intelectual; dispone en su artículo 1708 que la marca es cualquier signo o cualquier combinación de signos que permitan distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, inclusive nombres de personas, diseños, letras, números, colores, elementos figurativos o la forma de los bienes o la de su empaque. Las marcas incluirán las de servicios y las colectivas y podrán incluir las marcas de certificación. Cada una de las partes podrá establecer como condición para el registro de las marcas que los signos sean visibles.

Para el brasileño Da Gamma Cerqueira, la marca " es todo signo distintivo colocado facultativamente en los productos y artículos de las industrias en general, para identificarlos y diferenciarlos de otros idénticos o semejantes de origen diverso."³

Para Laborde la marca emblemática "es todo signo particular y distintivo con la ayuda del cual un fabricante, un agricultor o un comerciante imprime el carácter de su personalidad sobre sus productos para distinguirlos de los de sus competidores."⁴

A criterio de Breuer Moreno la marca " es el signo característico con que el industrial, comerciante o agricultor, distingue los productos de su industria, comercio o explotación agrícola."⁵

³ Citado por Rangel Medina, David. Tratado de Derecho Marcario, Editorial Libros de México, S:A; México, 1960, págs 153 a 169.

⁴ Citado por Rangel Medina, David. Op. cit; pág 155.

⁵ Citado por Rangel Medina, David. Op. cit; pág 155.

Otros autores como Armengaud Ainé, Eugene Poulliet, Roubier y Rosello y Gómez, citados por Rangel Medina; afirman que la marca debe comprenderse como " aquel signo distintivo colocado sobre los productos con el propósito de distinguir la individualidad de una mercancía, así como para garantizar al público la procedencia de los productos, estableciendo que fabricante los manufacturo o simplemente que comerciante los vendió." ⁶

En este orden de ideas, el maestro Nava Negrete expresa en su obra " Derecho de las marcas ", que la marca " es todo signo o medio material que permite a cualquier persona física o jurídica distinguir los productos que elabora o expende, así como aquellas actividades consistentes en servicios de otros iguales o similares cuya finalidad inmediata es la de atraer la clientela y después conservarla y aumentarla." ⁷

A juicio del tratadista francés Yves Saint-Gal, el concepto marca contiene una duplicidad porque toca por una parte el aspecto jurídico y por otra el aspecto económico, de tal modo expresa que la marca " es un signo distintivo que permite a su titular (fabricante o comerciante) distinguir sus productos o servicios de los de su competencia." Mientras que en el plano económico la marca tiende a proporcionar a la clientela una mercancía o un servicio cubierto públicamente con su garantía. ⁸

En Latinoamérica, autores como Jesús M. Carrillo, Francisco Casas, Boris Kozolchyk y Octavio Torrealba, coinciden en que la marca es un signo distintivo que sirve para diferenciar las mercancías, productos o servicios.

⁶ Loc. cit.

⁷ Derecho de las Marcas. Editorial Porrúa S:A. México, 1985. págs 146 y 147.

⁸ Citado por Nava Negrete, Justo. Op. cit. pág 143.

" Sepúlveda, opina algo similar cuando expresa que la marca es un signo para distinguir. Se emplea para señalar y caracterizar mercancías o productos de la industria, o bien servicios, diferenciándolos de los otros. Tiene por objeto proteger las mercaderías y los servicios poniéndolos al abrigo de la competencia desleal mediante la identificación, para indicar y garantizar su procedencia." ⁹

Al respecto, indica Otamendi que " la marca es el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro." ¹⁰

" En este contexto autores como Albert Chavanne, Jan Jaques Burs, M.Z. Weinstein, Giambrocono y C:E: Mascareñas; definen a la marca como un signo distintivo de las mercancías, productos y servicios que se ofrecen en el mercado para distinguirlos de los de sus competidores."

Salazar, por su parte señala que la marca es el signo con que un comerciante o industrial, individualiza sus productos o servicios para distinguirlos de otros semejantes o similares.

Y agrega el autor que la marca es una contraseña o signo gráfico, que el comerciante pone en sus mercancías para indicar su procedencia, evitando así la falsificación del producto y la confusión que ésta pueda producir en el público. Es una protección que el comerciante da a su cliente y a sí mismo. ¹¹

9 Sepúlveda César. El sistema mexicano de propiedad industrial. 2a Ed. Editorial Porrúa S.A. México, 1981. pág 113.

10 Otamendi, Jorge. Derecho de las marcas. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires, 1989. pág 7.

11 Moto Salazar, Efraín. Elementos de Derecho. 35a Ed. Porrúa S.A. México, 1989. pág 426.

Desde el punto de vista de Rodríguez y Rodríguez la marca es " la señal externa que es usada por un comerciante para distinguir los productos elaborados por él, vendidos o distribuidos, de manera que el adquirente pueda cerciorarse de su procedencia y el comerciante quede a salvo de los efectos de la competencia desleal que le hicieren los que pretendiesen utilizar el prestigio y la solvencia de aquel, para colocar productos inferiores o no acreditados, por lo que se utiliza un comerciante para indicar el origen de las mercancías que en su empresa se producen o venden, en este sentido puede decirse que la marca es un signo de origen." ¹²

" La marca nos dice el doctor David Rangel Medina es el signo de que se valen los industriales, comerciantes y prestadores de servicios para diferenciar sus mercancías o servicios de los de sus competidores." ¹³

Finalmente diremos que existe una gran uniformidad en la doctrina al conceptuar la marca como un signo distintivo de un producto o un servicio.

2.- Naturaleza Jurídica.

En el estudio que nos ocupa, es importante determinar la naturaleza jurídica de las marcas; para tener la fundamentación constitucional de esta institución jurídica en nuestro sistema de derecho, y saber de esta manera en caso de conflicto cuales serán los tribunales competentes para conocer cada caso y tener los elementos indispensables para resolver las controversias que se susciten en la interpretación y aplicación de la ley.

¹² Rodríguez y Rodríguez, Joaquín, Curso de derecho mercantil, Editorial Porrúa, S.A; 2ª Ed, Tomo I, México, 1972, pág 425.

¹³ Op. cit; pág 153-169.

a) En el Derecho Público.

Existe una gran diversidad de teorías y criterios que pretenden explicar la naturaleza jurídica de las marcas, así tenemos que la primera y más antigua clasificación es la del Derecho Público y la del Privado, cuyo origen emana del Derecho Romano, con la doctrina de Ulpiano; quien determina: Derecho Público es aquel que se ocupa de las cosas que interesan al Estado, y Derecho Privado el que atañe exclusivamente al interés de los particulares.

Para Ferrara, citado por Nava Negrete; " el derecho a la marca es de orden privado, pero hace notar que también se manifiesta el interés público, por las disposiciones universalmente adoptadas sobre su publicidad, sobre su inscripción en los registros, la represión penal de su imitación y usurpación." ¹⁴

Para el extinto maestro Rojina Villegas, " el derecho de las marcas debe enmarcarse dentro del contexto del derecho público, ya que tanto la propiedad intelectual como la propiedad industrial (inventos, marcas y nombres comerciales); se refieren a bienes incorporeales, que no son susceptibles de posesión material; ya que no tienen un cuerpo, ni tampoco de posesión individual ni exclusiva, y en consecuencia de no ser corporales, en rigor no constituyen formas de propiedad, sino derechos de naturaleza distinta." ¹⁵

Y agrega el autor que estas disciplinas se regulan por una ley especial. De tal forma que al catalogar las marcas dentro de la propiedad industrial, le está dando una naturaleza eminentemente administrativa.

¹⁴ Op. cit; pág 12.

¹⁵ Compendio de Derecho Civil. Editorial libros de México. Tomo II, México, 1963, pág 171.

En el mismo sentido De Pina Vara, afirma que las marcas corresponden al derecho administrativo y no al derecho civil o privado, en atención a su calidad de propiedad especial.¹⁶

Consideramos que nuestra Ley de la Propiedad Industrial reformada el 29 de julio de 1994, y publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 2 de agosto de 1994, también se adhiere al criterio de Derecho Público, toda vez que en su artículo 1 expresa: " Las disposiciones de esta ley son de orden público y de observancia general en toda la República sin perjuicio de lo establecido en los Tratados Internacionales de los que México sea parte. Su aplicación administrativa corresponde al Ejecutivo Federal por conducto del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial."

b) Las Marcas como Derecho de la Propiedad.

Durante un largo período histórico, se admitió que el derecho de las marcas era un derecho de la propiedad; de ahí que la propiedad de las marcas de fábrica o de comercio sea un derecho sobre los objetos que se fabrican o se venden, sin embargo es de observarse que con la enajenación, el titular conserva íntegros sus derechos sobre la marca, esto en razón de que los derechos de las marcas son independientes de la propiedad de los productos o mercancías. Lo que nos indica que se trata de un derecho patrimonial de naturaleza real, en virtud de que se trata de bienes incorpóreos susceptibles de explotación comercial y en donde se da un principio erga omnes, que consiste al registrarse dicho derecho de oponerse jurídicamente a todo el mundo.

16 Citado por Rangel Medina, David. Op. cit; pág 115.

La diferenciación entre la naturaleza del producto y la marca de fábrica o de comercio se afirma en el Convenio de París de 1967, el cual en su artículo 7, señala que dicho producto no debe ser obstáculo para el registro de la marca, lo que quiere decir que ambos bienes tienen una normatividad propia, de tal manera que si en un momento dado se careciera de los productos o servicios que son distinguidos con la marca, no afectaría el derecho de propiedad de la misma.

Autores como Ferrara y César Vivante, al referirse al derecho de las marcas; declaran que " se esta en presencia de un auténtico derecho de propiedad absoluta." ¹⁷

Cabe en este sentido remitirse al Código Civil vigente en el D.F; que en su artículo 830 dispone: " El propietario de una cosa puede gozar y disponer de ella con las limitaciones y modalidades que fijan las leyes." De donde se desprende que el propietario de un derecho de marca, puede usar, disfrutar y disponer de la propiedad no en términos absolutos, sino con las limitaciones que imponen las leyes.

En relación a este concepto, la panameña Sonia Mendieta R, señala que el derecho de las marcas a diferencia del derecho de propiedad común, no es exclusivo ni excluyente; ni permanente ni irrevocable. ¹⁸

¹⁷ Citados por Nava Negrete, Justo. Op. cit; pág 124.

¹⁸ Naturaleza Jurídica del Derecho de Marcas. "Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística." Núm 7, año IV, 1966, pág 139.

Consideramos que el derecho de la marca es un derecho de propiedad en su función social, sobre bienes inmateriales; toda vez que el titular de una marca tiene el derecho de usar, gozar y disponer de la misma, sólo en la medida en cuanto a la protección concedida por el Estado, es decir con las modalidades que la ley le impone a ese derecho, ya que por medio de ellas; en cada caso y por exclusión se podrá determinar el alcance del derecho del titular de la marca.

c) Teoría de la Propiedad Intelectual.

La teoría de los derechos intelectuales, se dio a conocer por vez primera el 7 de enero de 1874, por el jurista Edmundo Picard; quien a su vez es el autor de la ley Belga de Derechos de Autor.

Picard, menciona que la definición de todo derecho aislado se forma de cuatro elementos fundamentales: a) Un titular, b) el objeto; c) la relación entre el sujeto y el objeto, y d) la protección jurídica.

El titular es el sujeto al cual el derecho le pertenece y la beneficia.

El objeto es la cosa o cosas en relación con las cuales el titular o sujeto de derecho ejerce su prerrogativa jurídica o sea que se refiere a aquellas cosas que son susceptibles de ser aprovechadas y adquiridas por el hombre conforme a derecho.

La relación jurídica es aquella relación que se da entre el sujeto y el objeto y que establece la forma en que el sujeto se beneficia con el objeto.

La protección jurídica que se refiere a la coerción o presión gubernamental para proteger cualquier derecho; hacerlo respetar o restablecerlo, ya sea por vía de acción o de excepción.

Asimismo Picard, indica que hasta tiempos remotos solo había tres categorías de derechos:

1.- Los Derechos Personales, los cuales comprenden la patria potestad, la mayoría de edad, el estado de interdicción, el matrimonio, etc.

2.- Los Derechos obligacionales, como la compraventa o el arrendamiento, el préstamo, el mutuo, etc.

3.- Los Derechos reales como son la propiedad, la posesión, el usufructo, etc.

A estas categorías, agrega una cuarta que son los Derechos Intelectuales y es aquí donde se comprenden los derechos de autor, las patentes, las marcas, etc. Y al respecto sostiene que los derechos intelectuales deben ser regidos por un régimen diferente al de los derechos reales.¹⁹

Más tarde este jurisconsulto, agrega una nueva categoría referente a los Derechos Universales ; como las sucesiones, la quiebra, etc.

Sin embargo existen autores como George de Ro, Moisse Amar y Nava Negrete, quienes consideran que la teoría de Picard es errónea al tratar de enmarcar a las marcas dentro de la categoría o división de los Derechos Intelectuales, en virtud de que las marcas no son verdaderas y propias creaciones intelectuales, es decir no constituyen el fruto o resultado de un esfuerzo intelectual

¹⁹ Citado por Nava Negrete, Justo. Op. cit; pág 126.

En este contexto Mendieta, hace una crítica severa en contra de la teoría del derecho intelectual al afirmar: " Es erróneo incluir entre los derechos intelectuales, derechos tan disímiles como el derecho de autor y el derecho de marca. El derecho de autor y el derecho de marca se refieren a bienes inmateriales y no a bienes intelectuales."²⁰

Y agrega que el valor de la marca reside en la importancia que tiene en la vida del hombre como parte de un ambiente social y económico (orientar al consumidor hacia los productos y obtener más ganancias).

d) Teoría de la Personalidad.

La naturaleza jurídica de las marcas considerada como derecho de la personalidad, es sustentada por el alemán Joseph Kohler; en el año de 1875 en sus obras "la idea de la propiedad intelectual y derechos de autor."

Menciona Kohler, que " el derecho a la marca es un derecho de la personalidad, como el derecho a la integridad corporal, a la libertad, a la defensa del nombre, etc. Y agrega que la marca es un signo distintivo de la persona que fabricó la mercancía, es decir que la marca es el medio de manifestación del creador, ella es la expresión de la actividad productora del productor. Asimismo es más que un medio que permite fijar la procedencia de una mercancía, de una cierta persona o empresa y por ende el derecho a la marca no es disociable de la persona."²¹

20 Op. cit; pág 143.

21 Citado por Nava Negrete, Justo. Op. cit; pág 129.

Al respecto el autor italiano Agustín Ramella, citado por Nava Negrete; sostiene que la marca no es sino un signo distintivo que carece de valor, cuando se abstiene del sujeto a que pertenece, es pues un atributo personal, es decir que las marcas aún cuando se vinculen a un establecimiento o acompañen a un producto, no quedan sino como exponentes de la actividad individual de un individuo.

Sin embargo Raymundo Salvat critica severamente dicha teoría señalando que " los derechos de la personalidad son aquéllos destinados a proteger el reconocimiento, la integridad y el libre desenvolvimiento de la personalidad humana, tanto en su aspecto físico, moral e intelectual.

Evidentemente estos derechos no tienen un carácter patrimonial, en cambio, el derecho de las marcas si participa de ese carácter, pues las marcas están en el comercio humano en cambio los derechos de la personalidad son irrenunciables." ²²

e) Teoría de la Propiedad Inmaterial.

La teoría de la propiedad inmaterial es representada por el jurista italiano Francesco Carnelutti, quien compara el contenido de la propiedad inmaterial, con el derecho de la personalidad como derecho absoluto, colocando a este último frente al derecho de propiedad.

Manifiesta el autor, que para él los derechos absolutos o primarios se dividen en:

- i) El derecho de la personalidad, que es aquel que se ejerce sobre la propia persona, y
- ii) El derecho de propiedad; que es el que se ejerce sobre las cosas del mundo exterior.

²² Ibidem

Este derecho tiene a su vez dos manifestaciones: El derecho de propiedad material, que se ejerce sobre las porciones de la naturaleza en cuanto sirven a las necesidades del hombre, y el derecho de la propiedad inmaterial, que se refiere a las ideas entendidas como porciones del pensamiento desprendidas de su fuente, incluyéndose dentro de ésta tanto los derechos de autor como los derechos de marca.²³

Sin embargo, Carnelutti hace incapié en que entre estos derechos tan poco semejantes surge una confusión entre el bien y el interés; entendiéndose por el primero aquella porción individual del mundo exterior sobre la que puede ejercitarse el goce del hombre para satisfacer una necesidad. Y el segundo aquella posición favorable que permite un mejor disfrute de un bien. De tal manera, la marca no es un bien, sino un interés. Y agrega que dicho signo distintivo no tiene una tutela legal independiente de la tutela de la hacienda.

Al respecto Ferrara y Nava Negrete, censuran la concepción de que el derecho a la marca no es otra cosa, que un aspecto del derecho sobre la hacienda o empresa, pues consideran que en principio el aviamiento es una cualidad y no un elemento de la empresa y es cuestionable su protección jurídica propia e independiente de la empresa. Además, abunda; la marca no está en función de la empresa, sino en función de los productos o servicios que distingue, toda vez que el titular de una marca, puede transmitir dicho derecho, sin necesidad de transmitir la empresa.²⁴

²³ *Ibidem*.

²⁴ Citado por Mendieta R, Sonia. Op. cit; pág 144.

1) Teoría de los Derechos Inmateriales.

" Es Joseph Kohler, uno de los protagonistas de la teoría de los derechos inmateriales; y respecto de los cuales manifiesta que los derechos inmateriales no se reconocen por el respeto que se debe a la personalidad del titular, sino más bien por conveniencia social. Conviene a la sociedad reconocer y proteger los derechos inmateriales, eso es todo."

En el caso específico de la marca, Kohler cree que " la marca es un bien inmaterial, producto del trabajo del hombre, que se protege porque el momento cultural dado exige que se ampare por el valor económico que representa." ²⁵

Al respecto Enneccercus, dice que " los productos del espíritu humano tiene en nuestra vida económica, una significación autónoma, independiente de las cosas, en las cuales cobran su manifestación sensible. Una obra literaria o musical, un invento, una marca o un modelo, en virtud de las ideas o sentimientos a ella incorporados, se nos presentan como algo independiente que encierra un valor en sí mismo, dicho con otras palabras: es un "bien" adecuado para servir a los intereses humanos. A estos bienes los llamamos "Bienes Inmateriales". El derecho ha reconocido derechos a la exclusiva disposición sobre las obras del espíritu, principalmente a su aprovechamiento económico mediante su multiplicación, reproducción, ejecución, etc. Estos derechos se denominan derechos sobre bienes inmateriales, o bien, toda vez que pertenecen por de pronto al autor, derechos de autor. No cabe duda de su naturaleza de derechos subjetivos privados dentro del margen de las disposiciones de las leyes especiales como lo demuestran entre otros atributos de su transmisibilidad inter vivos y mortis causa y su protección por acción privada. Además son derechos patrimoniales. Pero tienen en común con otros derechos patrimoniales la circunstancia de no poder ser reducidos en todos

25 Ibidem.

los casos a un valor pecuniario. Más no son derechos reales, pues el producto del espíritu, por ejemplo la poesía, el invento, la sinfonía no es una cosa. Constituyen más bien una clase independiente dentro de los derechos patrimoniales." ²⁶

En este orden de ideas autores como Hensheimer y Achard, opinan que " el derecho a la marca, no recae sobre una cosa sino sobre un bien de naturaleza inmaterial, constituyendo por ende un derecho absoluto sobre dichos bienes."

Finalmente el italiano Franceschelli, establece un juicio desfavorable a dicha teoría, afirmando que " la teoría de los derechos inmateriales no tiene valor alguno, ya que si bien es cierto, la expresión derechos inmateriales explica la naturaleza del bien, también lo es que cuando se quiere explicar la naturaleza del derecho, se completa la fórmula diciendo que se trata de derechos de propiedad sobre cosas inmateriales, considerando dicho autor tal expresión como dominical." ²⁷

g) Teoría de los Monopolios de Derecho Privado.

Ernesto Roguin establece a partir del año 1889, una categoría especial de derechos, comprendiendo tanto a los derechos intelectuales como a los industriales, y a la cual denominó : " Los Monopolios de Derecho Privado."

26 Citado por Nava Negrete, Justo. Op. cit; pág 134.

27 Citado por Nava Negrete, Justo. Op. cit; pág 136.

" Los monopolios -nos dice Roguin- no son derechos absolutos sino simples compuestos de obligaciones ordinarias de no hacer. Esos derechos comprenden del lado pasivo, una obligación de no imitación, y del lado activo la facultad de impedir esa imitación. Asimismo dichos derechos tampoco son derechos relativos, porque no existen contra una o varias personas, sino contra todos. Por lo que en los derechos intelectuales e industriales, no hay una propiedad en el sentido usual de la palabra, lo que hay es un Monopolio de Derecho Privado." ²⁴

El referido autor, señala que el derecho sobre la marca constituye un derecho patrimonial, pero estima que el patrimonio no es más que una expresión colectiva, que sirve para designar un grupo de cosas individuales.

Es insostenible esta teoría, en virtud de que el titular de una marca no tiene un monopolio de derecho privado sobre la misma, ya que el signo o medio material utilizado como marca para distinguir un producto o servicio, puede ser empleado por otra persona diferente, lo que hace incompatible el empleo de la palabra monopolio en su acepción jurídica para establecer la naturaleza jurídica del derecho de marca, y se sigue insistiendo que el titular de una marca, tiene la propiedad de este, pero con ciertas modalidades y características del bien inmaterial que se trata de proteger y regular por el derecho.

h) Teoría de los Derechos de Monopolios.

Este criterio ha sido expuesto por el tratadista italiano Franceschelli, quien sostiene que los derechos de Propiedad industrial e intelectual "son Derechos de Monopolio".

²⁴ ibidem.

A juicio de este autor, el contenido de los derechos de monopolio se componen de dos elementos esenciales:

a) El derecho de exclusividad del uso de la marca para distinguir determinados productos (función distintiva); y en consecuencia el titular del derecho tiene.

b) El derecho de impedir que los terceros puedan utilizar dicha marca (o una marca similar o confundible), para distinguir productos del mismo género o afines (especialidad) en el ámbito del territorio del Estado (territorialidad) en donde tiene eficacia el registro de esa marca.

Este último punto constituye el derecho de exigir que nadie pueda impedir, obstaculizar o molestar al titular en el disfrute del bien objeto de su derecho, así también el derecho de impedir que otros empleen su marca en relación a determinado producto, es decir son derechos absolutos, sin embargo el autor italiano señala que los derechos obligacionales carecen del carácter absoluto antes referido, los derechos de personalidad por su parte, adolecen del aspecto patrimonial y en los derechos reales es necesario la existencia de responsabilidad sobre la cual el derecho se apoye, lo que no ocurre en los derechos de propiedad industrial e intelectual. Por lo que propone que dichos derechos se comprendan en otra categoría.²⁹

Esta teoría la podemos considerar no idónea, en virtud de que nuestra carta magna en su artículo 28, párrafo primero dispone: " En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijen las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria."

²⁹ Franceschelli, Remo. citado por Nava Negrete, Justo. Op.cit; pág 138.

Y más aún cuando el mismo precepto, pero en su párrafo noveno se conceden privilegios a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora.

Sin embargo dicho precepto no se refiere a las marcas en particular.

3.- Funciones.

Históricamente la función de la marca se constreñía a identificar a la persona, el productor o el artista, más que al producto.

En la Edad Media, las marcas se utilizaron para designar la procedencia u origen de las mercancías.

Sin embargo, en la actualidad las funciones que se atribuyen a las marcas son muy variadas, de acuerdo con la doctrina son: a) Función de Distinción; b) Función de Protección, c) Función de indicación de Procedencia; d) Función social o de Garantía de calidad, y e) Función de Propaganda.

a) Función de Distinción.

Esta función, resulta de la naturaleza misma de la marca, sirve ante todo -dice Martín Achard-, para distinguir un producto de otro producto del mismo género, ya sea que este último lleve otra marca o que no lleve ninguna.³⁰

³⁰ Citado por Rangel Medina, David. Op. cit; pág 172.

La Ley de la Propiedad Industrial, menciona el carácter diferenciador de las marcas en el artículo 88 que prescribe: "Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado."

Al respecto el argentino Otamendi, señala que "la verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o un servicio, de otros; lo que implica que la marca permita la distinción entre productos o servicios de una misma especie."³¹

Conociendo las marcas el público consumidor, sabrá que producto escoger, sabiendo a su vez donde encontrará la marca que distingue al producto, misma que aparece en la etiqueta o rótulo que lleve el producto, aunque muchas veces la marca se forma con el nombre del comerciante. En consecuencia la marca tendrá una función de distinción de un producto o un servicio de otro, lo que permite su exclusividad e identificación con el cliente.

Abundando sobre la función de distinción de las marcas aludimos el concepto que sobre el particular enuncia el maestro César Sepúlveda: "la marca permite distinguir los productos o los servicios de los de un competidor, y por lo tanto posibilita al industrial o al comerciante para conservar su crédito y orientar la elección del público hacia los artículos que elabora o expende."³²

31 Op. cit; pág 9.

32 Op. cit; pág 113.

b) Función de Protección.

Es función de la marca afirma Nava Negrete proteger al titular contra sus competidores y posibles usurpadores y permite tanto al fabricante como al comerciante lograr la confianza del consumidor, la confianza del público destinatario, en la protección del producto o servicio. En esta virtud la protección del consumidor constituye un interés social, ya que si se afecta su economía, repercute en la economía del país.

Este interés social se encuentra protegido en el artículo 25 de la Constitución Federal, que se refiere a la rectoría económica del Estado. Por lo tanto es pertinente que el legislador en materia marcaria debe tomar en consideración el carácter social de las marcas, cuyo fin último debe ser beneficiar a la clase consumidora.

Rangel Medina al analizar la función de protección, acertadamente afirma que "desde el punto de vista del titular de la marca, ésta tiene por objeto protegerlo contra sus competidores. Ello permite al productor que sus productos sigan en el mercado y que pueda controlar su difusión."³³

c) Función de Indicación de Procedencia.

En el concepto clásico legal de las marcas afirma el Doctor Rangel Medina, que la función de indicación de procedencia es esencial para dar al probable comprador una indicación sobre la procedencia de los productos.³⁴

³³ Op. cit; pág 172.
³⁴ Ibidem.

La función de procedencia es una especie de certificado de origen, que indica precisamente el origen de la mercancía fabricada o del servicio prestado por determinada persona. Esta función es de gran interés para el consumidor, pues con ella obtiene el beneficio de los cuidados de la fabricación de la mercancía y le permite comprar con toda seguridad el producto o servicio.

Poulliet citado por Otamendi en su obra "El derecho de las marcas", se refiere a la función de procedencia; al indicar que la marca es un medio material de garantizar el origen o simplemente la proveniencia de la mercadería a los terceros que la compran, en cualquier lugar y en cualquier mano en que se encuentren."

Sin embargo, la macroeconomía y la comercialización nacional e internacional, han contribuido a minimizar la importancia de la función de origen o de procedencia de las marcas, lo que da lugar a que en muchos casos el consumidor ignore la procedencia del producto.

d) Función Social o de Garantía de Calidad.

En la actualidad, la mayoría de los autores admiten la función garantizadora de la marca, en virtud de que al público le importa menos conocer el nombre y origen del comerciante que volver a encontrar la mercancía que le conviene.

Según el suizo Martín Achard, quien denomina a esta función como "garantía de calidad"; nos dice que "el público está habituado a comprar ciertos productos, a recibir mercancías de una naturaleza especial, de un valor especial. La marca entonces, no sirve para garantizar el origen mismo del producto, sino su calidad."³⁵

³⁵ Citado por Rangel Medina, David. Op. cit; pág 177.

En este contexto Otamendi, señala que esta función es secundaria y que por medio de la cual un consumidor que vuelve a adquirir un producto; o solicita la prestación de un servicio lo hace porque desea encontrar la misma o mejor calidad que los productos o servicios que había adquirido con anterioridad.³⁶

Por su parte el maestro Nava Negrete afirma que, "gracias a la garantía de calidad, el consumidor tiene los medios para reconocer una marca particular como representación de una calidad constante de productos determinados."³⁷

"Otros autores como Ferrara, Ramella y Ladas, establecen que esta función de garantía de calidad se torna en una verdadera institución de orden público, en virtud de que el consumidor se ve beneficiado de poder escoger entre mercancías semejantes la que más le agrade y asimismo en provecho del público en general, en relación con la higiene pública, la que explica las sanciones penales por violaciones de marcas."

"La marca cumple con una función de indicación de calidad porque el interés del consumidor y de quien la explota se unen para mantener una calidad constante, si no es que para mejorar los productos marcados."³⁸

Es oportuno hacer notar que la función social o de garantía de calidad, se debe a un cierto nivel de valía o calidad que el consumidor le atribuye al producto, dándole a la marca un prestigio en el mercado.

36 Op. cit: pág 10.

37 Op. cit: pág 155.

38 Rangel Ortiz, Horacio. El uso de la marca y sus efectos jurídicos. México, 1980, pág 49.

e) Función de Propaganda.

Debemos entender por propaganda: "toda aquella publicidad que se da a un producto comercial para fomentar su venta." 39

Esta función en la marca ha sido reconocida en forma directa por el conocimiento que el consumidor y el público en general tiene de los artículos, por medio de la marca que los identifica.

"A juicio de Isay, el poder de reclame o fuerza de atracción de la marca se debe primordialmente a su originalidad; a sus cualidades propias, a las ideas que evoca, etc. Y también al reclame hecho en su favor."

Al respecto Rangel Medina, afirma que la propaganda no se refiere al industrial o comerciante, sino al producto mismo, que si es de buena calidad y merece la aceptación de los consumidores, será nuevamente solicitado por su marca, la cual, de este modo y por este concepto se transforma en un valioso factor de difusión del artículo; y consecuentemente de -- atracción y conservación de la clientela.⁴⁰

Finalmente la doctrina francesa e italiana, consideran que la marca tiene una gran influencia en el mercado, gracias a la publicidad que ejerce una gran atracción sobre los consumidores y constituye a menudo un elemento primordial de una empresa.

39 Larousse, Diccionario básico de la lengua española. Ed. Larousse S.A.; 1990, pág 462.

40 Op. cit; pág 179.

En nuestros días la clientela sobre las marcas se extiende, es mayor la inclinación del público por ellas, debido a el roll manipulador que juega la propaganda. Roll que confiere a la marca un valor especial en la sociedad en que vivimos, siendo el principal promotor del consumismo.

4.- Requisitos de Validez.

En las diversas épocas de la historia, la marca ha tenido que reunir una serie de cualidades, mismas que se traducen en ciertos principios rectores que han de observarse para proteger o reprobado el uso de los signos distintivos de la empresa.

El tema en cuestión ha sido abordado por distintos doctrinarios, así tenemos que en Francia el autor Saint-Gal, considera que los requisitos de validez de la marca son los siguientes: a) el carácter de novedad relativa, b) la arbitrariedad y distintividad, c) No debe ser contraria al orden público o a las buenas costumbres, ni formar parte de un signo prohibido por la ley, y d) no debe ser deceptiva.⁴¹

Otros autores como Chavanne, Boutet, Lodo Lodi y C.E. Mascareñas, manifiestan que las condiciones de validez que debe reunir una marca son: 1. Ser lícita, 2. ser distintiva, y 3. ser novedosa, es decir diferente de los otros signos usados como marca.

Siguiendo el orden de las ideas, el maestro Nava Negrete, manifiesta que para que cualquier signo o medio material pueda constituir válidamente una marca es suficiente que reúna los siguientes requisitos de validez: A) Capacidad o eficacia distintiva; y B) Licitud.⁴²

41 Citado por Nava Negrete, Justo. Op. cit; pág 164.

42 Ibidem.

En este contexto el tratadista mexicano Rangel Medina, afirma que hay dos grupos de requisitos de la marca: Caracteres y condiciones esenciales o de validez y Caracteres accidentales o secundarios. A la primera categoría de condiciones, pertenecen:

- 1) El carácter distintivo,
- 2) La especialidad,
- 3) La novedad;
- 4) La licitud, y
- 5) La veracidad.

Y a la segunda categoría de condiciones corresponden:

- a) El carácter facultativo,
- b) Lo innecesario de la adherencia,
- c) La apariencia, y
- d) El carácter individual del signo.⁴³

A continuación nos ocuparemos de los caracteres esenciales o de validez de la marca.

1) Distintividad de la marca.

El término distinguir consiste en manifestar la diferencia que hay entre una cosa y otra con la cual se puede confundir.

⁴³ Op. cit; pág 184 y sigs.

"La esencia de la marca, dice Rangel Medina; estriba en su naturaleza distintiva, lo que significa que la marca debe especializar, individualizar y singularizar los productos o servicios, indicando el origen o procedencia de los mismos, evitando toda confusión con otros productos o servicios similares."⁴⁴

Este factor -dice- es determinante en el planteamiento y solución de multitud de variados problemas que surgen a diario en las relaciones industriales y mercantiles, con motivo de la interpretación y aplicación de la ley que regula tales derechos.

Además, manifiesta que existen ciertas reglas o principios que rigen la condición distintiva de la marca, y que a saber son:

1ª. Una marca debe diferir suficientemente de otra, es decir debe ser original, de forma tal que la marca no sea susceptible de una simplicidad o de una trivialidad tal, que excluyan precisamente ese carácter distintivo, pudiendo haber en consecuencia confusión en aquellos compradores que no tengan las dos marcas ante sus ojos, y

2ª. Para apreciar con precisión este carácter distintivo, es menester tener en cuenta la naturaleza del producto y las costumbres seguidas en cada comercio o industria, así como la categoría económica y cultural de los compradores y el lugar de venta de la mercancía.

Si hacemos aquí una reflexión acerca del carácter distintivo de la marca, podemos afirmar que la marca, tiene por objeto identificar un producto o un servicio de la misma especie o clase ofrecidos por los competidores. Por lo tanto, si la marca no tiene este poder identificatorio no habrá marca.

⁴⁴ Ibidem.

2) Especialidad de la marca.

Junto con el carácter distintivo, la novedad, la licitud y la veracidad del signo, se requiere el de la especialidad de la marca como una de las condiciones esenciales o de validez de la misma.

Rangel Medina, señala que el requisito de especialidad de la marca es de tal importancia, que sólo cuando la marca es especial cumple su misión de determinar productos mercancias (lo mismo que servicios), para que no se confundan, individualizándolos, ---- particularizándolos y atestigüando su origen y procedencia. Así pues, ser especial la marca, denota fundamentalmente que la misma sea identificable. ⁴⁵

Y agrega dicho autor, que la marca cumplirá su función distintiva o diferenciadora, sólo si la marca es lo suficientemente original para hacer llamar la atención del comprador.

Por su parte el autor francés Poulliet, afirma que la marca es especial en el sentido de que sólo se aplica a la categoría de productos para los que ha sido creada. ⁴⁶ De esta aseveración surge una regla general, según la cual la marca no puede registrarse para proteger, indeterminadamente, cualquier mercancía, ya que el alcance de la propiedad de una marca se limita a la protección de los productos para los que fue registrada.

⁴⁵ Ibidem.

⁴⁶ Citado por Rangel Medina, David. Op. cit; pág 191.

Sin embargo, la excepción a el principio de especialidad es el caso de las marcas notoriamente conocidas quienes rompen con la rigidez establecida por la clasificación de mercancías, de tal manera que aún cuando se trate de artículos agrupados en categorías distintas a la que originalmente comprende los productos amparados expresamente por la marca registrada, la protección de la marca notoria se extenderá a aquellos artículos.

En este orden de ideas, el autor italiano Agustín Ramella opina que "la marca ha de ser especial, es decir, debe individualizar los productos de un establecimiento, de una industria o comercio, no puede cubrir uniformemente los productos de diversos fabricantes sin faltar a su finalidad, que es la de determinar la procedencia de las mercancías o productos de un establecimiento determinado. Por lo mismo que un signo se considera especial, puede decirse que el mismo tiene la capacidad necesaria distintiva del producto, y vale, por lo tanto como marca."⁴⁷

A dicha regla, nuestra Ley de la Propiedad Industrial se refiere expresamente en su artículo 89; cuando establece: Pueden constituir una marca los siguientes signos:

"I. Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase."

⁴⁷ Citado por Nava Negrete, Justo. Op. cit; pág 182.

Al efecto, nuestros Tribunales Colegiados emitieron la siguiente tesis jurisprudencial:

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

Amparo en revisión 2733/1971.- La Nueva Medalla, S.A. Unanimidad de votos.- Séptima época, Volumen 48, sexta parte, pág 41.

Amparo en revisión 2986/1971.- Alcoholes, Vinos y Licores. Planta Elaboradora, S.A.- Unanimidad de votos.- Séptima época, Volumen 48, sexta parte, pág 41.

Sin embargo, este principio de especialidad de la marca tiene una excepción consistente en que una misma marca puede ser empleada por varias personas, siempre y cuando distinga productos o servicios o de otra clase, con excepción de las marcas de alto renombre o notoriamente conocidas, las cuales tienen un tratamiento privilegiado que les permite romper la rigidez establecida por la clasificación de mercancías, extendiéndose a la mayoría de los artículos.

3) Novedad de la marca.

"El tratadista mexicano Rangel Medina, en su obra Tratado de Derecho Marcario: establece que la novedad, como la especialidad, es un atributo sin el cual no hay marca. Entonces indica que el concepto de novedad en materia de marcas, asume una particular característica que lo distingue del adoptado en otras materias de propiedad, como por ejemplo el que impera en las patentes de invención, ya que el carácter novedoso que del signo se exige se refiere fundamentalmente a las demás marcas, pero no a cualquiera de las existentes en el mercado, sino respecto a aquellas destinadas a diferenciar la misma clase de productos."⁴⁸

⁴⁸ Pág 191.

Y reitera el autor que la novedad así considerada, no es absoluta sino relativa, puesto que para ser nueva, es bastante con que la marca difiera de las de sus competidores.

A propósito de estas afirmaciones el maestro Nava Negrete afirma: "La novedad en materia de marcas es de APLICACION (relatividad) y no de creación (absoluta) como ocurre con las patentes, modelos y dibujos industriales."⁴⁹

Por su parte Ghiron, citado por Nava Negrete; dice que la novedad significa que el signo escogido, para ser idóneo, no debe ser ya comúnmente conocido como signo distintivo de empresa competidora. Si en la conciencia del público el signo indica las mercancías del comerciante A, no es ya posible que eso denote las mercancías del comerciante B."⁵⁰

"Por otro lado la doctrina italiana critica este requisito de validez, en virtud de que la especialidad equivale a la novedad en el caso concreto, y hasta llegan a considerar una redundancia exigir que la marca sea nueva y especial, ya que la especialidad del uso, impidiendo la confusión, hace que la marca se repunte nueva."

La doctrina italiana sostiene que la especialidad equivale a la novedad de donde se deduce que toda marca que por su uso se aplique a productos o mercancías diversas se considera como una marca nueva, lo que quiere decir que la novedad tiene que ver con el aspecto distintivo de la marca. Esto daría margen a pensar que el signo que constituya la marca deba ser una creación nueva o bien sea una marca ya establecida y se aplique a otros productos distintos; situación esta última que no compartimos en virtud de que una marca ya utilizada y que se aplica a otros productos no constituye una creatividad del signo y por lo tanto en este no se apreciaría la novedad.

49 Ibidem.

50 Ibidem.

De todo lo anterior podemos deducir que la marca debe ser nueva únicamente en relación con las demás marcas usadas o registradas, así como también de aquellos signos distintivos usados ya en el comercio, es decir que la marca no haya sido empleada para caracterizar productos o servicios de otra industria, empresa o establecimiento.

4) Licitud de la marca.

Este concepto atañe a una infinidad de instituciones jurídicas, incluyéndose a la marca, objeto de nuestro estudio, de tal manera debemos entender por Meite: "Lo que no esta prohibido por las leyes."

"La licitud de la marca, nos dice el autor Rangel Medina; se refleja al impedirse el registro como marcas de lo que sea contrario a la moral, a las buenas costumbres, al orden público y lo que tienda a ridiculizar ideas o personas."⁵¹

Nava Negrete, también comparte este criterio; señalando que el signo sólo será jurídicamente tutelable como marca, cuando éste no sea contrario a la ley, a la moral, a las buenas costumbres y al orden público.

El requisito de la licitud de la marca está consignado expresamente en el artículo 4 de la Ley de la Propiedad Industrial vigente, cuando prescribe que "no se otorgará patente, registro o autorización, ni se dará publicidad en la gaceta, a ninguna de las figuras o instituciones jurídicas que regula esta Ley, cuando sus contenidos o forma sean contrarios al orden público, a la moral y a las buenas costumbres o contravengan cualquier disposición legal.

⁵¹ Citado por Rangel Ortiz, Horacio. Op. cit; pág 54.

En el mismo sentido el Tratado de Libre Comercio de América del Norte negará el registro a las marcas que contengan o consistan en elementos inmorales, escandalosos o que induzcan a error, o elementos que puedan denigrar o sugerir falsamente una relación con personas vivas o muertas, instituciones, creencias, símbolos nacionales de cualquiera de las partes, o que los menosprecien o afecten en su reputación. Asimismo impedirá la explotación comercial de las invenciones para proteger el orden público o la moral, inclusive para proteger la vida o la salud humana, animal o vegetal, o para evitar daño grave a la naturaleza o al ambiente. (Art. 1708-14 y 1709-2 del T.L.C.)

De lo anterior podemos deducir que la licitud de la marca se refleja al impedirse el registro de marcas cuyo contenido o forma sea contrario al orden público, a la moral, a las buenas costumbres o cuando contravengan cualquier disposición legal.

Esta característica esencial de la marca se debe, dice Rangel Medina "a la tutela de un interés del Estado mexicano o de otros Estados, y al respeto de los principios morales difundidos en la conciencia común del pueblo."⁵²

5) Veracidad de la marca.

En el sentido más amplio, el vocablo veraz, significa lo verdadero, es decir que se usa siempre la verdad.

"En este sentido el tratadista mexicano Rangel Medina, opina que cualquiera que sea el signo elegido, será marca si no contiene indicaciones contrarias a la verdad, que puedan inducir al público en error sobre el origen y calidad de las mercancías o que de cualquier -----

⁵² Op. cit; pág 197.

modo constituyen actos que hagan incurrir en engaño en la selección de los productos o servicios." ⁵³

"Por su parte Ramella, citado por Rangel Medina, señala que cuando las marcas se apartan del principio de verdad exigida por los intereses del comerciante honrado, las marcas son fraudulentas porque no están conformes con la realidad de las cosas y representan a un tiempo un engaño al público y una competencia desleal respecto a los industriales y comerciantes del mismo ramo."

En este contexto, la Ley de la Propiedad Industrial consagra el principio de veracidad de la marca, cuando establece:

Art.90.- No serán registrables como marca:

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

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

Consideramos por tanto que la validez de la marca, esta sujeta a las verdaderas indicaciones que haga de la misma, respecto al orden, calidad o naturaleza de las mercancías o servicios, evitando por tanto que el público consumidor sea engañado y se fomente la competencia desleal.

⁵³ Loc. cit.

En cuanto a los caracteres accidentales o secundarios, hacemos las siguientes consideraciones:

a) El carácter facultativo.

El carácter facultativo o potestativo se refiere a que el usuario de una marca puede adquirir el derecho exclusivo de uso efectuando su registro, incluso indicar su procedencia.

En este sentido es optativo para el usuario usar o no usar el principio anteriormente señalado.

El carácter facultativo, se da en virtud de que se trata de un derecho y no de una obligación o de un deber de parte del productor o comerciante para identificar sus productos y distinguirlos, los que son de buena reputación de los que son de mala calidad. Este principio se sigue conservando en el artículo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial que al efecto dispone: "los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presta. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto."

b) Lo innecesario de la adherencia.

El criterio de que la marca debe estar adherida materialmente al producto que distingue, no significa que la misma no pueda separarse del producto que ampara, en realidad lo que la ley ha querido establecer es una relación de identificación entre los productos y las marcas. Este criterio de identificación entre los productos y las marcas se da como consecuencia de la industria y el comercio, el progreso de los sistemas de venta y el desarrollo

de los medios de publicidad, de ahí lo innecesario de la adherencia de la marca en el producto.

c) La apariencia.

La apariencia del signo de la marca es una cualidad de la función de ésta, en virtud de que la misma va fijado al exterior del objeto o producto y esto le sirve a la marca como un elemento de identificación, esto no significa que no existan marcas ocultas.

La ley contiene disposiciones concernientes al uso de leyendas obligatorias en las marcas lo que implica considerar que dichos signos deben ser ostensibles en los productos que amparen; así por ejemplo todos los productos nacionales deben de llevar la leyenda " HECHO EN MEXICO, MARCA REGISTRADA, las siglas M.R o el símbolo ® ". Este aspecto ostensible es la base para que la marca tenga un carácter aparente.

d) El carácter individual del signo.

Una condición más de la marca es su carácter individual porque la misma está destinada a cubrir los productos de un establecimiento determinado y porque puede ser utilizado por el sujeto a quien corresponda. Es además individual toda vez que se trata de un signo distintivo para defender a un solo productor o comerciante respecto de sus competidores.

En México, es regla general que la marca sea individual, sin embargo existen contadas excepciones como en los casos de marcas colectivas y de los licenciatarios o usuarios autorizados.

5.- Signos que pueden constituir una marca.

De acuerdo con las disposiciones legales existentes en el mundo entero, no siendo México la excepción, se pueden advertir dos sistemas que permiten clasificar los signos o medios materiales que pueden constituir una marca. El primer sistema denominado "de la libre elección o adopción", considera que todo signo distintivo puede usarse como marca, sin hacer mención de los signos que son permitidos o prohibidos. El segundo sistema es "alternativo", pues la ley puede enumerar los signos que pueden ser usados como marca, especificar cuales no pueden usarse como marca y cuyo registro está prohibido o bien señalar simultáneamente cuales signos pueden constituir una marca y cuales no.

Nuestra Ley de la Propiedad Industrial, se adecua a un sistema mixto, pues señala; por una parte los signos distintivos susceptibles de constituir una marca registrable. Y por otra, a aquellas denominaciones, emblemas o figuras cuya registrabilidad como marca está legalmente vedada.

Según el artículo 89 del ordenamiento mencionado con anterioridad, son susceptibles de constituir una marca los siguientes signos:

"I. Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase."

El vocablo denominación alude a el nombre, título o renombre con que se distinguen personas o cosas.

"Al respecto el autor César Sepúlveda, opina que por denominación se deben entender todos aquellos nombres de cosas reales, imaginarias, mitológicas, de astros, de animales, de vegetales, de la naturaleza, etc. Como por ejemplo el venado, pegaso, Júpiter, indio, la rosa, Popocatépetl."⁵⁴

"Las denominaciones -dice Saint Gal-, son palabras inventadas o tomadas del lenguaje corriente. Ellas deben ser arbitrarias o de fantasía. Ellas no pueden ser genéricas, ni necesarias o exclusivamente descriptivas para designar los productos que ellas están destinadas a distinguir."

En este orden de ideas, el doctor Rangel Medina señala que por denominación debe entenderse la designación del producto por sí mismo y puede siempre constituir una marca, con tal de ser nueva y que además no sea necesaria, es decir; indispensable del producto al que se aplica.⁵⁵

Las denominaciones, se constituyen generalmente por un vocablo, una palabra o una frase; mismas que son reconocidas con facilidad por el público, quien se ha acostumbrado a servirse de ellas para identificar el producto o servicio. Dichas denominaciones tienen dos variantes a saber:

1) Denominaciones de fantasía, arbitrariedad o caprichosas; que se forman ingeniosamente de letras, de palabras o de sonidos, adquiriendo un carácter peculiar y propio, sin tomar en cuenta la composición, la calidad o la utilidad del producto, es decir, nacen de la imaginación de su autor y no guardan relación con la mercancía a que se aplican, por ejemplo:

1.2.3, para aceite comestible; PETALO, para papel higiénico; KODAK, para artículos -----

⁵⁴ Op. cit; pág 117.
⁵⁵ Op. cit; pág 269.

fotográficos, etc.

Otras denominaciones de fantasía se componen por el nombre de la persona; agregado al nombre descriptivo del producto, por ejemplo: EMULSION DE SCOTT, SAL DE UVAS PICOT, etc.

Estas marcas de fantasía, por lo general gozan de un mayor poder distintivo, sin embargo a veces dan tan buen resultado que pasan a formar parte del lenguaje común y por ende caen en el dominio público si no se tiene cuidado de continuar protegiéndolas. Ejemplo; KLEENEX, MAIZENA, etc.

2) Denominaciones evocativas: Son aquellas que se relacionan de modo remoto o indirecto con el producto, sin confundirse con las denominaciones necesarias o vulgares ni con las puramente descriptivas.

En otras palabras, dicha denominación le da al consumidor una idea clara de alguna característica del producto o servicio que va a distinguir. Vgr, NESCAFE, para café, CHOCO MILK, para una bebida con sabor a chocolate; CELOFAN, para productos de celulosa, etc.

Por otro lado en la composición de las marcas de este género, es común el empleo de radicales sacados de palabras de uso común, de prefijos y sufijos, para formar con ellos nombres originales. Vgr, Calcigenol, Sulfatazol, Neopulmonier, Hidrogas, etc.

En cuanto a las figuras visibles, es necesario que estas sean representaciones gráficas, es decir que estén por escritas y que no admitan sonidos o grabaciones fonéticas.

"II. Las formas tridimensionales."

Este es uno de los aspectos novedosos de la ley de la Propiedad Industrial, ya que la antigua Ley de Invenciones y Marcas no contenía disposición alguna al respecto.

Las formas tridimensionales, se constituyeron en un inicio por los envases de los productos, que van desde las simples envolturas de papel, hasta los frascos de cristal, sin embargo en la actualidad y en virtud de los avances en la industria y en la tecnofogía, existen productos dentro del comercio que han adquirido la denominación de formas tridimensionales, como es el caso de algunos juguetes y que son susceptibles de constituir una marca.

Estas formas tridimensionales también son un medio de distinción del producto, así como de la denominación que llevan. Desde luego que dichos envases y productos deberán tener algo característico, salirse de lo común y habitual para ser registrables, es decir deben de presentar características de originalidad para llamar la atención del público.

Asimismo para que estas formas puedan ser registrables, es menester que sean estáticas, es decir no animadas, ni cambiantes.

También es necesario que el envase o producto escogido como signo no sea de uso corriente y general para cierto género de productos, o sea que haya caído en el dominio público.

En este contexto, la fracción III, del artículo 90 de nuestra Ley de la Propiedad Industrial dispone que no serán registrable como marca: "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."

"III. Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales..."

El nombre comercial es aquel signo distintivo del que se valen industriales, comerciantes o prestadores de servicios para diferenciar su establecimiento de otros que se dedican al mismo giro comercial dentro de un ámbito de clientela efectiva.⁵⁶

El nombre comercial distingue no sólo al establecimiento, sino a los artículos que se expenden en él y que pueden ser de las más variadas procedencias, también denominado **HOUSE MARK** pueden integrar una marca, siempre y cuando dichos nombres comerciales no sean descriptivos de los productos o servicios a los que se apliquen, o al de los giros que se exploten. Vgr, El Palacio de Hierro, El Puerto de Liverpool, etc.

De tal manera el nombre comercial se protege como marca cuando el signo que lo representa satisface las exigencias que para las marcas en general señala la ley.

Lo anterior lo establece en similares términos el artículo 112 de la Ley de la Propiedad Industrial: "El nombre comercial se registrará en lo que sea aplicable y no haya disposición especial, por lo establecido en esta ley para las marcas."

Por otro lado las razones sociales se constituyen generalmente por el nombre de uno o varios socios. Estas denominaciones sociales pueden constituir válidamente signos marcarios, siempre y cuando no sean descriptivos de los productos o servicios a los que se apliquen.

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

⁵⁶ Rangel Ortiz, Horacio. Op. cit; pág 18.

El nombre nos dice De Pina, "es el signo que distingue a una persona de las demás en sus relaciones jurídicas y sociales."⁵⁷

El nombre para que valga como marca es necesario que sea suficientemente distintivo, evitando semejanzas con otros nombres y por ende confusión con el consumidor.

Finalmente podemos señalar que además de estas cuatro hipótesis, existen diecisiete más, contempladas en el artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, que interpretadas a contrario sensu constituyen marcas.

6.- Signos que no constituyen una marca.

En segundo lugar, nuestra Ley de la Propiedad Industrial, en su artículo 90, nos proporciona un amplio catálogo formado por diecisiete causas que se consideran como no registrables como marca.

Los signos que a juicio de legislador no reúnen los requisitos para constituir una marca son:

- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, que se expresan de manera dinámica, aún cuando sean visibles. (fracción I)
- Los nombres propios, técnicos o de uso común de los objetos que pretendan ampararse, lo mismo que las palabras que se hayan convertido en la designación genérica de los productos o servicios (fracción II)
- Las formas tridimensionales que sean del dominio público o que se hayan hecho de uso común, aquellas que carezcan de originalidad, así como la forma usual y corriente de los productos o de los servicios. (fracción III)

⁵⁷ De Pina Vara, Rafael. Derecho Civil Mexicano, Ed. Porrúa, 15a. Ed. México, 1986, pág 210.

- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse. Lo mismo las palabras descriptivas o indicativas de la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción (fracción IV);

- Las letras, los dígitos o los colores aislados (fracción V);

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

- Las marcas innominada que sean reproducción o imitación de escudos, banderas y emblemas de países, Estados y municipios.

De igual manera los nombres y siglas de organizaciones internacionales, gubernamentales, intergubernamentales o no gubernamentales (fracción VII);

-La imitación de signos o sellos oficiales de control y garantía adoptados por un Estado. Igualmente la imitación de monedas, billetes de banco, monedas conmemorativas o cualquier medio oficial de pago nacional o extranjero (fracción VIII),

-La imitación de nombres, condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, ferias, etc. (fracción IX)

- Las denominaciones geográficas, mapas, gentilicios, nombres y adjetivos que indiquen la procedencia de los productos y servicios y originen confusión en cuanto a su procedencia (fracción X),

-Las denominaciones de poblaciones que fabriquen productos (fracción XI);

-Los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas, sin el consentimiento de las mismas o de sus parientes próximos (fracción XII),

-Los títulos de obras literarias, artísticas o científicas, publicaciones periódicas y los personajes humanos de caracterización, nombres artísticos y denominaciones de grupos artísticos, protegidos por la legislación autoral. (fracción XIII),

-Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales engañosas acerca de la

naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios (fracción XIV);

-Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales iguales o semejantes a una marca que se estime notoriamente conocida (fracción XV);

-La marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra ya registrada y vigente para distinguir iguales o similares productos o servicios (fracción XVI),

-La marca idéntica o semejante en grado de confusión a un nombre comercial usado con anterioridad para distinguir un establecimiento cuyos servicios sean iguales o similares a los de la marca (fracción XVII).

De la serie de hipótesis antes aludidas, podemos observar que fundamentalmente, las causas que determinan que un signo no sea susceptible de ser registrado como marca, se pueden englobar conforme a los criterios siguientes:

- a) Por no ser distintivas;
- b) Por ser descriptivas;
- c) Por tratarse de símbolos oficiales;
- d) Por inducir a error o confusión;
- e) Por estar íntimamente vinculadas a una persona o empresa, y
- f) Por afectarse derechos sobre marcas, previamente reconocidos.

7.- Adquisición y Transmisión de Derechos sobre la Marca.

Los principios o fundamentos que van a dar origen o vida al derecho a la marca, son muy diversos; de acuerdo a el país y a la época que se estudie. La doctrina establece tres clasificaciones de las fuentes del derecho marcario: La creación del signo y su primer uso, conocido como "Sistema Declarativo"; el registro de la marca, llamado "Sistema Atributivo",

y un tercero denominado "Sistema Mixto", en donde el registro y el uso de la marca se relacionan estrechamente.

a. Sistema de Adquisición de Derechos en base a la Prioridad de Uso.

El sistema basado en el uso de la marca, tiene que ver con la propiedad de la marca, porque al usarse la misma se origina el derecho al signo distintivo; es entonces cuando se adquieren derechos exclusivos sobre la marca. Uso que debe tener como características el de ser público y de práctica reiterada. De donde se deriva el principio de que el primero en tiempo es primero en derecho respecto del uso de la marca.

Efectivamente Nava Negrete señala, la propiedad de la marca se adquiere por quien primero la usa y no por quien la deposita o registra.⁵⁸

Ahora bien, el uso de la marca genera algunos derechos para los industriales, comerciantes y prestadores de servicios que han empleado la marca de buena fe y en forma ininterrumpida, entre otros: El derecho de nulificar el registro obtenido por un tercero, ulteriormente que exploten la misma marca u otra semejante en grado de confusión, solicitar el registro de su marca, manifestando la fecha de primer uso y que ésta no sea modificada ulteriormente.

Lo anterior se apoya en la disposición legal que determina que el derecho al uso de la marca, obtenido mediante su registro, no produce efecto contra tercero que, de buena fe, explotaba en el territorio nacional la misma marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicios, siempre y cuando el tercero hubiere empezado a usar la marca con anterioridad a la fecha en que fue solicitado el registro o del primer uso declarado en esa solicitud.

⁵⁸ Op. cit; pág 411.

No obstante, lo aseverado cabe aclarar que el uso no es la fuente primordial, ni general del derecho exclusivo a la marca.

b. Sistema de Adquisición de Derechos en base a la Prioridad de Registro.

Este sistema también denominado atributivo, establece que no existen derechos de ninguna especie sobre la marca si no hay registro.

En otros términos cuando el signo posee los requisitos legalmente exigidos y el interesado manifiesta con la solicitud su voluntad de utilizarlo para distinguir los productos propios; surge a su favor el derecho a obtener el registro, el registro consume este derecho y fundamenta el derecho a la marca que, por ello, es creado a virtud de la decisión del organismo registral.⁵⁹

Ferrara en similares términos expresa. "El registro es efectivamente el elemento constitutivo de la marca, pero ello no quiere decir que la marca no registrada carezca de protección, ya que, por el contrario, está protegida; pero únicamente dentro de los límites de la competencia desleal."⁶⁰

Nuestra legislación marcaria ha adoptado el registro de la marca como el instrumento básico para su protección, de tal manera el artículo 87 dispone: "Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que prestan, Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el instituto."

⁵⁹ Rangel Ortiz, Horacio. Op. cit: pág 60.

⁶⁰ Citado por Rangel Ortiz, Alfredo. Modos de concluir el derecho a la marca. Ed. Libros de México, México, 1984, pág 15.

De lo acentado, podemos establecer que el registro de la marca constituye un reconocimiento oficial de que ese signo reúne los elementos necesarios para ser considerados legalmente como marca, exclusividad que consiste en que el titular es la única persona que puede emplear lícitamente esa marca en nuestro país, pudiendo además, oponerse a cualquier utilización no autorizada que realice un tercero.

Por otro lado, es importante establecer algunas ventajas que genera el registro de una marca: a) Desde el momento en que la solicitud de registro se presenta, se origina el bloqueo de solicitudes que terceros presenten posteriormente, b) Al obtenerse el registro, quien emplea la marca recibe el reconocimiento oficial de que la marca no invade derechos previamente adquiridos por terceros, c) Le permite al titular otorgar licencias o franquicias a terceros, de manera gratuita o a través de la percepción de regalías, y d) La obtención del respeto del derecho exclusivo de la marca, a través del empleo de las siglas M.R; la R encerrada en un círculo, o bien la leyenda Marca Registrada, en los productos o servicios que explote.

Sin embargo, también existen limitaciones a la exclusividad que otorga el registro de una marca, entre ellas: Que la marca sólo podrá usarse en el territorio del país en que se obtuvo, el registro de una marca tiene una vigencia determinada, que al concluir provoca su caducidad si éste no es renovado, y el registro de una marca se limita a los productos o servicios para los que se obtiene.

En conclusión podemos señalar que es precisamente el registro del signo marcario, lo que básicamente determina las prerrogativas que la ley confiere al dueño de la marca.

c. Medios de Transmisión.

La humanidad vive inmersa inevitablemente en la técnica; la ropa que vestimos, los alimentos que ingerimos, los medio de transporte que utilizamos y aún las modernas diversiones son, el resultado de procedimientos técnicos. Pero además, ese mundo técnico debe ajustarse a normas legales para obtener la necesaria protección frente a la posible usurpación de ideas novedosas, como para regular la forma y términos en que puedan cederse o simplemente licenciarse los derechos, en todo o en parte, de explotación de los signos distintivos de los productos o servicios que los involucran.

Así tenemos que los medios de transmisión de la marca son: 1) La licencia, 2) La Cesión de Derechos, y 3) La Franquicia.

1) La Licencia.

Ha quedado asentado que el derecho exclusivo de uso de una marca se adquiere mediante su registro en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Sin embargo, según el artículo 136 de la Ley de la Propiedad Industrial, personas distintas del titular del registro también pueden usar la marca, siempre y cuando dichas personas hayan sido autorizadas por el titular. Esta autorización deriva de un convenio o contrato que celebran ambas partes. A este acto se le denomina "Licencia de explotación de marca."

Podemos definir a la Licencia como "aqueel contrato de tracto sucesivo, por virtud del cual una persona denominada licenciante (propietario de la marca) concede a otra denominada licenciatario (el que recibe la licencia), el uso exclusivo de una marca.

Para Hildegard Rondón de Sansó, la licencia "es el acto en virtud del cual el propietario de la marca concede el derecho de goce sobre la misma a un beneficiario por un tiempo o para un lugar determinado, a cambio de una indemnización."⁶¹

⁶¹ La Cesión de la Marca "Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística," Núm 5, año III, ene-jun, 1965, pág 103.

Los elementos que se pueden desprender de la definición son los siguientes:

- a) Un licenciente que es aquella persona titular de una marca.
- b) Un licenciatario que es aquella persona que adquiere mediante la licencia la autorización para la utilización de una marca.
- c) El registro de una marca, bajo la cual el licenciente comercializa productos o presta sus servicios.
- d) El acuerdo de voluntades entre licenciente y licenciatario.
- e) El derecho del licenciatario para poder disponer de un territorio, sobre el que operará en forma exclusiva.
- f) El licenciatario tendrá la facultad de ejercitar acciones legales tendientes a impedir la falsificación, imitación o uso ilegal de la marca, como si fuera su propio titular.

Por su parte el objeto de este contrato se refiere a todos los productos o servicios a los que se aplique dicha marca, o bien a sólo una parte de ellos.

En cuanto al sujeto, puede pactarse que el usuario autorizado o licenciatario, sea el único inacrito como tal, pero también se puede convenir que el propietario de la marca o licenciente solicite que otras personas sean también registradas como usuarias de la marca (arts. 136 y 143 L.P.I.). Para Rondón de Sansó la primera se denomina licencia con exclusiva y a la segunda licencia sin exclusiva.

Ahora bien, para la duración de la vigencia, las partes tienen absoluta libertad de fijar el tiempo durante el cual el licenciatario o usuario autorizado podrá usar la marca. Sin embargo, en vista de que el plazo legal del registro de la marca es de diez años (art.95 L.P.I), es de concluirse que la duración de la licencia no podrá ser estipulada para un periodo mayor

del de la Vigencia legal del registro, es decir diez años. Sin embargo esta vigencia puede prorrogarse por un período semejante pudiendo en consecuencia darse el caso de prórrogas ---- indefinidas.

La inscripción de una licencia debe de realizarse en el registro mismo de la marca y ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, formulando la correspondiente solicitud a nombre tanto del usuario como del propietario de la marca.

La solicitud debe contener los datos, convenios, condiciones, informes técnicos, medios de vigilancia, características de los productos, duración del contrato y en general la información idónea que garantice los intereses de los contratantes. Acto seguido el Instituto examinará la solicitud y si reúne los requisitos mencionados, se otorgará la licencia, previo pago de derechos correspondientes.

La inscripción de dicha licencia en el registro de la marca surte efectos en contra de terceros, impidiendo la falsificación, imitación o uso ilegal de la marca.

Es importante también señalar los deberes del propietario de la marca en relación al licenciatario, de tal manera que debe garantizarle el uso de la marca, uso que deberá ser pacífico; ya que en caso contrario responderá por vicios de evicción, en virtud de daños y perjuicios ocasionados.

Por su parte el licenciatario está obligado a usar la marca eficazmente, empleando los mismos procedimientos de fabricación de las mercancías, y cumpliendo con las exigencias que en materia de leyendas establece la ley.

Finalmente la inscripción de una licencia se cancelará: cuando lo soliciten conjuntamente el titular de la marca y el usuario autorizado, por nulidad, caducidad o cancelación del registro de marca, o cuando se trate de marcas en trámite y no se obtenga el registro de las mismas, y por último por orden judicial.

2) Cesión de Derechos.

Etimológicamente, la palabra CESION viene del latín "cessio", que significa la renuncia que uno hace de alguna cosa a favor de otra persona."⁶²

Rondón de Sansó al analizar dicha figura jurídica, afirma que "La cesión de la marca es cualquier acto de transmisión de derechos que recaiga sobre el signo distintivo."⁶³

Debemos señalar que existen distintas formas de cesión:

a. De acuerdo con la voluntariedad del acto de cesión, la misma puede ser voluntaria o forzoso. La primera es aquella en la que el titular ha querido y en consecuencia se perfecciona en el momento mismo en que ha sido expresada su voluntad. La segunda es aquella ajena a la voluntad del titular de la marca, es decir porque existen razones de utilidad pública.

b. En relación a la extensión de los derechos cedidos, se hace necesario distinguir entre cesión del derecho de propiedad y la cesión del uso del signo distintivo.

La cesión del derecho de propiedad sobre la marca puede constituir una cesión total; esto es aquella que se produce al despojarse el propietario de todos sus derechos sobre la marca.

62 Escriche, Joaquín. Op. cit; pág 435.

63 Op. cit; pág 107.

La cesión parcial, es la que transmite la propiedad de la marca al cesionario en forma limitada. Tal limitación es espacial, esto es, para un territorio determinado, o puede referirse dicho límite al uso de la marca para ciertos objetos y para determinado tiempo.

La cesión de uso es denominada comúnmente en la doctrina como licencia de uso, figura que ya fue estudiada.

c. En relación al momento en que se produzcan los efectos del acto, la cesión puede distinguirse en cesión inter vivos y mortis causa.

La cesión de derechos de un registro de marca como hemos observado, es un contrato consensual; en virtud del cual, una persona denominada cedente otorga a otra llamada cesionario todos los derechos que le pertenecían sobre la marca, o bien solo una parte de ellos. (usar y gozar de la marca y perseguir la usurpación de terceros). En virtud de dicho contrato, el cesionario se subroga en todos los derechos del cedente, teniendo libertad de disponer de las marcas.

El cedente por su parte, se transforma en un tercero, no pudiendo utilizar la marca, incurriendo si lo hiciese en un delito de usurpación de marca y asimismo deberá abstenerse de realizar cualquier acto personal que pueda disminuir el valor de la marca que él ha cedido.

Por otro lado y para realizar la cesión de derechos de un registro de marca, deben observarse las formalidades y los medios que establece la legislación civil, pues nuestra ley de la Propiedad Industrial no establece requisito alguno para que la transmisión de derechos respecto de un registro de marca sea válido.

Consecuentemente un contrato por escrito, firmado por las partes; que reúna los requisitos de validez y elementos de existencia, comunes a todo contrato, operará válidamente en materia de marcas. Sin embargo para el efecto de que un acuerdo en que conste la transmisión de derechos de un registro de marca surta efectos en contra de terceros, es necesario que éste se encuentre inscrito precisamente en el registro de la marca; para ello es necesario presentar una solicitud por duplicado, en la que se expresará el número de registro de que se trate, nombre del titular anterior, nombre, nacionalidad y domicilio del apoderado si lo requiere. A esta petición debe acompañarse el documento del cual conste la cesión de la marca y la constancia de inscripción en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para anexarse al expediente relativo. Acto seguido si la solicitud se encuentra apegada a derecho, se citará a pago de derechos; posteriormente se girará oficio al interesado participándole que se ha registrado la transmisión, haciendo la anotación en la copia del título que obra en el expediente, así como en el título original, si es presentado éste. Finalmente se le dará publicidad a la transmisión en la Gaceta, editada por dicho Instituto. ⁶⁴

3) Franquicia.

La palabra franquicia proviene del vocablo inglés **FRANCHISING**, y significa: "Libertad y exención que se concede a una persona para no pagar derechos por las mercaderías que introduce o extrae o por el aprovechamiento de algún servicio público." ⁶⁵

Sin embargo éste último concepto de poco sirve para ilustrar sobre el contenido del contrato a que nos referimos en las siguientes ideas.

64 Sepúlveda, César. Op. cit; pág 153 y sigs.

65 Díaz Bravo, Arturo. Contratos Mercantiles. Ed. Harla, 3a ed. México, 1989, pág 247.

En términos generales, "La franquicia es aquel contrato oneroso, por virtud del cual una persona franquiciante transmite a otra denominada franquiciatario la licencia de uso de marca, así como conocimientos técnicos y asistencia técnica para que el franquiciatario pueda a su vez producir, vender o prestar los mismos productos o servicios con los métodos operativos comerciales y administrativos del franquiciante." La franquicia es entonces una figura jurídica equivalente a una licencia de uso de marca, con la diferencia que en la franquicia se transmiten conocimientos técnicos y asistencia especializada.

Los elementos que podemos desprender de este concepto son:

a) Un franquiciante que es aquella persona titular de una marca o de un nombre comercial, que ha desarrollado diversas técnicas operativas para la producción, distribución y/o venta de productos o prestación de servicios.

b) Un franquiciatario que es aquella persona que adquiere mediante la franquicia, la autorización para la utilización de una marca o nombre comercial, así como la autorización o el derecho de operar un negocio bajo las técnicas operativas del franquiciante.

c) El registro de una marca o de un nombre comercial bajo los cuales el franquiciante produce o comercializa productos o presta sus servicios.

d) El acuerdo de voluntades entre franquiciante y franquiciatario.

e) La autorización del franquiciante para que el franquiciatario pueda utilizar la marca y/o el nombre comercial, con adición de los sistemas de trabajo adoptado por el franquiciante.

f) El derecho del franquiciatario para poder disponer de un territorio o área sobre el que opere en forma exclusiva.

g) La realización de pagos hechos por el uso de la marca y/o nombre comercial, así como las prestaciones, conocimientos y asistencia técnica recibida, denominadas regalías.

h) El hecho de que el franquiciante en todo tiempo preserve el nombre de la marca y/o

nombre comercial.

i) La obligación por parte del franquiciante de transmitir al franquiciatario las técnicas y métodos experimentados y probados por él.

j) Control y asistencia permanente por parte del franquiciante en beneficio de ambos, y

k) La existencia de un control nominado en la que se detalla o se planeen todos los términos del acuerdo.

Por otra parte el argentino Garrones, en su Diccionario Jurídico, afirma que el contrato de franquicia tiene un significativo acercamiento con el contrato de concesión (Distribución).

Señala que en esencia, el contrato de franquicia, estriba en que la parte concedente o franquiciante, persigue la búsqueda de nuevas relaciones comerciales que hagan posible la utilización máxima de su potencial empresario.⁶⁶

Asimismo -dice- sus cláusulas son muy especiales, pero hay un conjunto de cláusulas comunes. La primera y más general se refiere a la utilización de la marca del franquiciante; éste último debe difundir el conocimiento y reputación de la marca, en el plano nacional, mientras que el franquiciatario debe hacerlo en el plano local. Otra cláusula común se refiere al régimen de aprovisionamiento de mercaderías, del franquiciante al franquiciatario. Por último, opera un conjunto de cláusulas de marketing o de promoción de ventas: publicidad, catálogos de generales, etc.

Por ser de capital importancia el tema de la Adquisición, conservación, respeto y conclusión del derecho de las marcas en México, nos permitimos tratarlo en el capítulo siguiente en los cuales se abordan los temas primordiales contenidos en la Ley de la Propiedad Industrial.

⁶⁶ Garrones, José Alberto. Diccionario Jurídico. Ed. Abeledo-Perrot. Buenos Aires, 1986, pág 171.

CAPITULO SEGUNDO
ADQUISICION, CONSERVACION, RESPETO Y CONCLUSION DEL
DERECHO DE MARCAS EN MEXICO

1.- Registro como fuente.

Ha quedado claro que la forma como se manifiesta y se adquiere el derecho marcario, es mediante el registro de la marca, que le otorga al titular o solicitante el uso exclusivo de la misma.

" El trámite de registro de una marca nos dice Corrado, se configura como un acto indicativo (de publicidad) y agrega, que el registro de la marca constituye el acto terminal de una sucesión de comportamientos vinculados entre sí, de un nexo que impone el paso del uno al otro; finalmente , considera que, el procedimiento consta de cuatro fases: la comprobación de los productos del registro, la decisión sobre los resultados de la indagación; el registro y el instrumento de testificación libre." ¹

Para el autor argentino Raúl Anibal Etcheverry, el trámite correspondiente al registro de una marca es de carácter público y está establecido por el derecho interno de cada país. ²

En este contexto el maestro Nava Negrete afirma acertadamente que el registro de una marca "es el acto por medio del cual cualquier persona física o jurídica solicita a la Administración Pública registrar un signo o medio material con el fin de que constituya una marca." ³

¹ Citado por Nava Negrete, Justo. Op. cit; pág 505.

² Derecho Comercial y Económico. Editorial Astrea, Argentina, 1989, pág 552.

³ Op. cit; pág 505.

Al respecto las disposiciones legales y reglamentarias señalan el procedimiento que debe seguirse para obtener el registro de una marca, que en esencia comprende:

- a. Datos de la solicitud;
- b. Anexos de la solicitud;
- c. Trámite de la solicitud:
 - 1) Examen Administrativo;
 - 2) Examen de Novedad, y
 - 3) Expedición del título.

a. Datos de la solicitud.

Para hacer la gestión del trámite de registro de una marca, deberá acudir el mismo interesado personalmente o en su caso por medio de un mandatario ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial o bien, en las delegaciones de la secretaría de Comercio y Fomento Industrial; mediante la presentación de un formato de solicitud que al efecto otorga en forma gratuita el propio Instituto a los interesados, la cual deberá presentarse en original y tres copias, redactadas en idioma español y precisando el tipo de trámite que solicita (Artículos 113 de la L.P.I. y 5 del Reglamento de la L.P.I.).

Dicha solicitud deberá de contener entre otros datos, los siguientes:

- I. Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante;
- II. El signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativo, innominado, tridimensional 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 la marca, y

V. Los demás que prevenga el Reglamento de esta ley, como son: el número de la clase a que correspondan los productos o servicios para los que se solicita el registro, de conformidad con la clasificación establecida en el artículo 59 del Reglamento, las leyendas y figuras que aparezcan en el ejemplar de la marca y cuyo uso no se reserva.

Además deberán de firmarse cada uno de los tantos de la solicitud, debiendo agregarse igualmente un ejemplar de la marca en cada uno de los tantos de la solicitud; y la ubicación del o de los establecimientos o negociaciones relacionadas con la marca.

Es de observarse que en cuanto al domicilio del solicitante debe de precisarse la calle, el número oficial, colonia, delegación política, código postal, entidad federativa y país.

Respecto al tipo de marca, si es nominativa deberá de especificarse en que consiste dicha denominación.

Por lo que se refiere a la mención de la fecha de primer uso de la marca, ésta deberá asentarse con toda claridad, es decir; especificar día, mes y año, para evitar incurrir en la causal de nulidad consistente en "obtener el registro con base en datos falsos", lo que posteriormente puede repercutir en la pérdida del registro.

Sepúlveda, al analizar acertadamente este requisito, señala que es aconsejable hacer anuncio de la marca en un medio publicitario en el que se mencione su fecha, precisamente el día en que se presente a registro, para preconstituir la prueba de uso.

Sobre el particular y en relación a la afirmación que hace Jalife, en el sentido que una vez hecha la manifestación de la fecha de primer uso de la marca y que ésta es fundamental, porque posteriormente no se podrá hacer cambio alguno, me parece exagerada esta idea porque de acuerdo al artículo 5, párrafo tercero del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial si hay manera de subsanar el error por parte del solicitante en un plazo de dos meses; de ahí que sea falso que hecha una manifestación no pueda corregirse.

Es pertinente hacer mención que el solicitante del registro deberá mencionar los productos o servicios que se pretenden amparar con la marca, pues este hecho garantiza el ámbito jurídico protector de la marca. De ahí que no es permisible que una solicitud abarque la protección de distintas clases de productos o servicios.

Por otro lado, es importante señalar en la solicitud, la ubicación del establecimiento industrial o comercial o de servicios, proporcionando para ello el domicilio completo del establecimiento, con calle, número, colonia, código postal, municipio, entidad federativa y país.

Finalmente en aquellos casos en que se solicite prioridad de una marca extranjera en nuestro país, dentro de los plazos que determinen los Tratados Internacionales o, en su defecto dentro de los seis meses siguientes de haberlo hecho en otros países podrá reconocerse como fecha de prioridad la de presentación de la solicitud en que lo fue primero, siempre y cuando se mencione el país de la solicitud original; la fecha de presentación de la solicitud en ese país, el número de serie de la solicitud extranjera, que la solicitud no pretenda aplicarse a productos o servicios adicionales de los contemplados en la presentada en el extranjero y que dentro de los tres meses siguientes a la presentación de la solicitud se exhiba una copia certificada de la solicitud de registro de marca presentada en el país de origen y, en su caso, la traducción

correspondiente (Artículos 117 y 118 de la L.P.I. y 60 del Reglamento de la L.P.I.).

Es de observarse en este contexto que quien esté interesado en proteger una marca a nivel internacional, debe de realizar su registro en cada país que le represente algún interés.

" Al respecto el Convenio de París, en su artículo 4 establece; que quien solicita una marca en un país miembro goza de una prioridad para hacerlo en otro país miembro, si lo hace dentro de los seis meses posteriores a ese depósito."⁴

b. Anexos de la solicitud.

En cuanto a los documentos que deben acompañarse a la solicitud, nos señala el artículo 114, así como el 115 de la Ley y artículos 5 y 56 del Reglamento, son los siguientes:

1) La descripción de la marca y un resumen de dicha descripción, que se conoce como "capítulo de reservas";

2) Siete ejemplares de la etiqueta en blanco y negro que reproduce la marca tal y como se describe y cuyas medidas reglamentarias serán no mayores de 10 X 10 cms; ni menores de 4X4 cms, debiéndose exhibir además siete etiquetas a colores con las medidas reglamentarias, cuando la combinación de los mismos se desee proteger. También deberán de exhibirse en su caso siete impresiones fotográficas o el dibujo con las medidas reglamentarias de la marca tridimensional en los tres planos.

3) Copia simple de la constancia de inscripción en el Registro General de Poderes del I.M. P.I. y una copia simple del documento que acredite dicho poder (Artículo 1 y 17 del Reglamento de la L.P.I.), y

⁴ Cfr. Decreto por el que se promulga el Convenio de París para la protección de la propiedad Industrial, adoptado en Estocolmo el 14 de julio de 1967, publicado en el D.O.F. de 27 de julio de 1967; arts. 4A.1 y 4C.1.

4) Comprobante de haberse pagado los derechos por concepto de estudio de la solicitud.

La solicitud terminará con el señalamiento del lugar, fecha, nombre y firma del solicitante o bien de su apoderado en todos y cada uno de sus ejemplares.

En referencia a la descripción y reservas de la marca, podemos señalar que es la manifestación o descripción de la marca, especificando el tipo y tamaño de letra, sus elementos gráficos, la combinación de colores y finalmente la manera en que se va a usar la marca en los artículos, envases, anuncios escritos o por los medios de comunicación (radio, televisión, etc).

"En este contexto el autor César Sepúlveda, expresa que el denominado capítulo de reservas viene a constituir la declaración formal del solicitante de que la descripción y las etiquetas representan verdaderamente a la marca que se quiere registrar y asimismo fija los auténticos límites del derecho del peticionario el cual no podrá después ir más lejos de tales límites."⁵

En los casos de trámite de registro de una marca por conducto de mandatario, éste deberá acreditar su personalidad ante el Registro General de Poderes del Instituto, mediante los siguientes documentos:

1. Mediante carta poder simple suscrita ante dos testigos si el mandante es persona física;

⁵ Op. cit; pág 137.

II. Mediante carta poder simple suscrita ante dos testigos, cuando en el caso de personas morales, se trate de solicitudes de patentes, registros, o la inscripción de licencias o sus transmisiones.

En este caso, en la carta poder deberá manifestarse que quien la otorga cuenta con facultades para ello y citarse el instrumento en el que consten dichas facultades;

III. En los casos no comprendidos en la fracción anterior, mediante instrumento público o carta poder con ratificación de firmas ante notario o corredor cuando se trate de persona moral mexicana, debiendo acreditarse la legal existencia de ésta y las facultades del otorgante, y

IV. En los casos no comprendidos en la fracción II, mediante poder otorgado conforme a la legislación aplicable del lugar donde se otorgue o de acuerdo a los tratados internacionales, en caso de que el mandante sea persona moral extranjera. Cuando en el poder se dé fe de la existencia legal de la persona moral en cuyo nombre se otorgue el poder, así como del derecho del otorgante para conferirlo, se presumirá la validez del poder, salvo prueba en contrario.

En cada expediente que se tramite deberá acreditarse la personalidad del solicitante o promovente; sin embargo, bastará con una copia simple de la constancia de registro, si el poder se encuentra inscrito en el registro general de poderes establecida por el instituto (Artículo 181 L.P.I.).

Para los casos de solicitudes de declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa, es de aplicarse lo dispuesto en la fracción III, del artículo 16 del Reglamento de la L.P.I.; en donde se dispone que los solicitantes o promoventes

podrán acreditar su personalidad con copia de la constancia de inscripción del poder que se trate en el Registro General de Poderes del Instituto, siempre y cuando en el mismo se contengan facultades para pleitos y cobranzas.

Asimismo los solicitantes que actúen por sí, los apoderados y representantes legales, podrán autorizar en sus solicitudes y promociones a otras personas físicas para oír y recibir notificaciones y documentos.

Por último debemos señalar que los derechos establecidos por la Tarifa para el registro de una marca deben de cubrirse en efectivo en la Caja de la Institución Bancaria correspondiente.

Si estos derechos no se cubren se tiene por desechada la gestión y el interesado deberá presentar en consecuencia una nueva solicitud y nuevos anexos, en expediente diverso, si es que persiste en su intención original de obtener el registro, así lo dispone el artículo 180 de la Ley de la Propiedad Industrial en el sentido que: "Las solicitudes y promociones deberán ser firmadas por el interesado o su representante y estar acompañadas del comprobante de pago de la tarifa correspondiente, en su caso. Si falta cualquiera de estos elementos el Instituto desechará de plano la solicitud o promoción."

c. Trámite de la solicitud.

La solicitud de registro de la marca se presentará ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con la información y anexos reglamentarios que se han señalado anteriormente (Artículo 113 L.P.I.).

El expediente que se forme con tales documentos, quedará sujeto a un trámite que se divide en tres etapas:

1) El Examen Administrativo.

El examen administrativo, tiene por objeto comprobar si la solicitud y sus anexos están completos y si satisfacen los requisitos legales y reglamentarios.

"Para el tratadista mexicano Rangel Medina, el examen administrativo consiste en verificar si los requisitos formales que ya se han descrito quedaron satisfechos."⁶

Efectivamente, el examen administrativo es el estudio de la solicitud y de la documentación exhibida, así se desprende de lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de la Propiedad Industrial que a la letra dice: "Recibida la solicitud, se procederá a efectuar un examen de forma de ésta y de la documentación exhibida, para comprobar si se cumplen los requisitos que previenen esta Ley y su reglamento."

Ahora bien, el Instituto al recibir las solicitudes; verificará que se acompañen los documentos y objetos exigidos, a esto se le denomina examen administrativo, y en él pueden presentarse dos hipótesis: que se considere que la documentación e información requerida es deficiente o que se estime que todo está en regla.

⁶ Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual. Ed. UNAM. 2a. ed. México, 1992; pág 54.

En el primer caso, si el Instituto al recibir la solicitud y documentos anexos, verifica que estos no cumplen con los requisitos legales o reglamentarios, requerirá a los solicitantes o promoventes para que en un plazo de dos meses subsanen el error u omisión. Si transcurrido dicho plazo no se han satisfecho los requisitos correspondientes, las solicitudes o promociones serán desechadas de plano (Art. 5, pfo tercero del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial).

En el segundo caso, o sea cuando el Instituto tiene por satisfechos los requisitos legales y reglamentarios, le recibirá al solicitante toda la información y anotará en cada uno de los ejemplares los siguientes datos:

- La fecha y hora de recepción;
- El número progresivo de recepción que les corresponda;
- El número de expediente en trámite que les asigne, y
- La fecha y hora de presentación.

Posteriormente el Instituto procederá a devolver a los solicitantes un ejemplar sellado de las mismas con los anexos que sean susceptibles de devolución y finalmente turnará el expediente a un segundo examen denominado examen de novedad. Lo mismo ocurre cuando en el caso antes mencionado y dentro del plazo concedido, las exigencias legales y reglamentarias han sido satisfechas.

2) El Examen de Novedad.

" El examen de novedad consiste en comparar el signo que se presenta a registro con las marcas ya registradas o en trámite de registro, a efecto de determinar si tiene o no novedad la marca elegida."⁷

⁷ Loc. cit.

Para el maestro César Sepúlveda, el examen de novedad es una comparación entre la marca solicitada y todas las marcas de esa misma clase que estén vigentes o en trámite.⁸

Por nuestra parte, consideramos que el examen de novedad es la revisión y búsqueda de marcas precedentes y confundibles, respecto de la solicitada, es decir que dicha búsqueda se concreta a establecer si existe otra marca igual o semejante ya registrada o en trámite y aplicada a los mismos productos o servicios, de tal manera que si la marca solicitada es confundible con una anterior, no se concederá el registro de aquella marca.

Por su parte el artículo 122 de nuestra Ley de la Propiedad Industrial, hace alusión al examen de novedad al disponer que "concluido el examen de forma, se procederá a realizar el examen de fondo, a fin de verificar si la marca es registrable en los términos de esta ley."

El examen de novedad, comprende una revisión fonética realizada por los examinadores del Instituto, quienes con base en una lista de las marcas registradas y solicitudes en trámite, determinarán si existe algún impedimento para el registro de la solicitud.

En caso de que la solicitud contenga un dibujo o figura, se hará una revisión de las figuras y dibujos que puedan constituir algún impedimento para el registro de la solicitud, a efecto de evitar duplicidad y pueda en consecuencia darse conflicto de intereses.

Si de dicho examen se encontrase otra marca igual o semejante ya registrada o en trámite y aplicada a los mismos productos o servicios similares, en grado tal que pudieran confundirse, se suspenderá el trámite y el Instituto le comunicará por escrito al promovente, indicándole los impedimentos existentes, otorgándole al efecto un plazo de dos meses para que subsane los errores u omisiones en los que hubiere incurrido y manifieste lo que a su derecho convenga en relación con los impedimentos y las anterioridades citadas (Art. 122 L.P.I.).

En respuesta, afirma el jurista César Sepúlveda; "el solicitante puede alegar que la anterioridad encontrada es de su misma propiedad y que en dichas marcas pueden apreciarse diferencias. También puede argumentar que el Instituto ha hecho una apreciación estricta, y que, en realidad, no existe auténtica semejanza entre ambas marcas.

Otra variante está constituida por la circunstancia de que el peticionario puede obtener que el dueño de la marca semejante anterior la limite a ciertos artículos, permitiendo a la vez que se conceda el nuevo registro para amparar mercancías que, aunque del mismo grupo, sean diversas. Finalmente, el interesado puede aducir que la marca precedente está tachada de nulidad o que debe aclararse su extinción porque no ha sido usada en México."⁹

Por otro lado, la Ley en el artículo 122 Bis; concede al solicitante un plazo adicional de dos meses para que cumpla con los requisitos a que se refiere el artículo 122, comprobando el pago de la tarifa que corresponda al mes en que se dé cumplimiento. Dicho plazo adicional se contará a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de dos meses previsto en el artículo 122 ya citado.

⁹ Loc. cit.

Es necesario enfatizar que si el promovente no cumple con los requerimientos legales en los plazos anteriormente aludidos, la solicitud se tendrá por abandonada.

Si el solicitante, después de que se le ha requerido para subsanar los errores u omisiones, accede a modificar, corregir o sustituir la marca y esa modificación se acepta por el Instituto por no parecerse ya a la anterior, la marca se sujetará a un nuevo trámite, debiendo el promovente efectuar el pago de la tarifa correspondiente a una nueva solicitud y remitiendo nueva solicitud y nuevos anexos. Con los documentos presentados se practicará nuevo examen administrativo y examen de novedad. Si resulta favorable el examen de novedad, se citará a pago de derechos de expedición de la marca. (Arts. 123 L.P.I.; y 61 del Reglamento de la L.P.I.).

Por otro lado si del examen no se encontró marca anterior, o que hay otra igual o semejante, o que la que pide tiene semejanza dudosa o indeterminada con una de las ya registradas o en trámite, se proseguirá la tramitación hasta concederse el título correspondiente.

3) Expedición del Título.

Una vez que se ha efectuado con éxito el examen de novedad, el solicitante será citado a pagar los derechos de expedición de la marca, mediante el aviso que la Dirección de Marcas le envíe, manifestándole que se ha aceptado a registro la marca propuesta y que debe pasar a cubrir los derechos respectivos para que pueda serle expedido el título (Artículo 125 de la L.P.I.).

Cubiertos éstos derechos, el Instituto le proporciona un número de registro y procede a expedir el título correspondiente.

"A juicio del autor Rangel Ortiz, el título del registro de la marca, es el documento que sirve para acreditar la existencia del derecho al uso exclusivo y se expide por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial o por el funcionario en quien éste delegue dicha facultad (Director de Marcas)."¹⁰

Es pertinente señalar que el título del registro de la marca, comprenderá un ejemplar de la misma y en el mismo se hará constar: el número de registro de la marca, el signo distintivo de la marca; mencionando si es nominativa, innominada, tridimensional o mixta, asimismo se indicará a que productos o servicios se aplicará y también se hará mención del nombre y domicilio del titular, de la ubicación del establecimiento, en su caso; las fechas de presentación de la solicitud; de prioridad reconocida y de primer uso en su caso, y de expedición, y por último su vigencia. Además, el registro concedido se dará a conocer mediante su publicación en la Gaceta que edita mensualmente el propio Instituto (Art. 126 de la L.P.I.).

En el caso de que el Instituto niegue el registro de la marca, lo comunicará por escrito al solicitante, expresando los motivos y fundamentos legales de su resolución (Artículo 125, pfo segundo de la L.P.I.).

Finalmente cabe señalar que para la negativa del registro de una marca no está previsto ningún recurso administrativo ante la propia autoridad; sin embargo el medio para impugnar el acuerdo denegatorio de registro, será el amparo indirecto, que se substanciará ante un Juez de Distrito en materia administrativa.

¹⁰ Op. cit: pág 25.

2. Conservación del registro.

a. Duración.

El período de vigencia de un registro de marca ha variado en el transcurso de los años, conforme a las distintas leyes en materia de marcas que han estado vigentes en México.

Así tenemos que en el artículo 132 de la Ley de la Propiedad Industrial de 1942, los efectos del registro de una marca duraban 10 años, contados a partir de la fecha y hora de presentación de la solicitud.

Y este plazo era renovable indefinidamente por períodos de diez años.

Posteriormente en el año de 1976, la Ley de Invenciones y Marcas disponía en su artículo 112 que "los efectos del registro de una marca tendrán una vigencia de cinco años a partir de la fecha legal.

Este plazo sería renovable indefinidamente por períodos de cinco años, de reunirse los requisitos establecidos en la presente ley, su reglamento y demás disposiciones aplicables."

Al respecto el maestro Nava Negrete en su obra Derecho de las Marcas, indica que "la reducción de esta duración resulta satisfactoria como una medida que tiende eficazmente a disminuir considerablemente el encubrimiento de registros de marcas, que impedían la libre elección y por otra la efectiva explotación de dichas marcas."¹¹

¹¹ Op. cit; pág 516.

Por su parte la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial; publicada en el Diario Oficial de la Federación de 27 de junio de 1991, modificó considerablemente el período de vigencia relativo a los registros de marca, estableciendo en su artículo 95, un nuevo período de diez años, regresando con ello al sistema de la antigua ley de propiedad industrial de 1942.

Finalmente, la Ley de la Propiedad Industrial vigente en su artículo 95 prescribe que el registro de una marca tiene una vigencia de diez años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, y que dicho plazo podrá renovarse por período de la misma duración.

Consideramos que nuestra ley al contemplar períodos largos en la vigencia de los registros de marca, genera para los titulares de dichas marcas una gran seguridad jurídica, permitiéndoles mantener la cobertura de sus marcas y en consecuencia el aumento de ingresos, desde el punto de vista económico.

b. Renovación.

En nuestro sistema de derecho como se dijo anteriormente, las marcas tienen una vigencia de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, pero pueden renovarse por períodos de la misma duración (Artículo 95 de la L.P.I.).

"El propósito de renovar el registro de una marca por períodos de diez años no es el renacimiento del derecho de propiedad de la marca, sino tan sólo su conservación."¹²

¹² Otamendi, Jorge. Op. cit: pág 212.

De esta manera, si se desean conservar todos los derechos que confiere el registro de marca, el titular deberá solicitar la renovación de dicho registro, presentando una solicitud en el último semestre del período de vigencia del mismo, esto es, dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de la vigencia. Sin embargo, como un período de gracia, la Ley de la Propiedad Industrial establece en su artículo 133, un lapso de seis meses posteriores al vencimiento del registro, en los cuales es posible tramitar la renovación. Transcurrido este plazo sin que se haya presentado solicitud de renovación alguna, el registro de la marca caduca en forma definitiva, pudiendo dicha marca ser registrada por cualquier persona.

Ahora bien, de acuerdo a el artículo 134 de la Ley de la Propiedad Industrial; para que proceda la renovación del registro de una marca, deberán de cubrirse los siguientes requisitos: Presentar la solicitud correspondiente dentro de los plazos legales; cubrir los derechos correspondientes; que el interesado manifieste por escrito y bajo protesta de decir verdad, usar la marca en por lo menos en uno de los productos o servicios a los que se aplique, y no haber interrumpido dicho uso por un plazo mayor a tres años.

Adicionalmente la ley en el artículo 128, determina que la marca deberá usarse en el territorio nacional, tal como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo, es decir, que las modificaciones o variaciones que se le hagan a la marca a efecto de modernizarlas no sean tales que alteren la identidad de dichos signos distintivos.

c. Uso Obligatorio de la Marca.

Además del requisito de la renovación que debe hacerse cada diez años para conservar el registro de una marca, la ley exige el uso efectivo de la misma para la conservación de los derechos derivados de su registro, y se establece que dicho uso no debe interrumpirse por un

plazo mayor a tres años, porque de lo contrario procederá la caducidad del registro, así lo dispone el artículo 130 de la Ley en estos términos:

"Si una marca no es usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada, procederá la caducidad de su registro..."

Asimismo la ley establece las excepciones al principio de demostrar el uso de la marca:

1) Cuando el titular o el usuario autorizado tenga concedida licencia inscrita y la haya usado durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad,

2) Cuando existan circunstancias ajenas a la voluntad del titular de la marca que constituyan un obstáculo para el uso de la misma, tales como restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales aplicables a los bienes o servicios a los que se aplique la marca, y

3) Cuando se encuentre la marca registrada en varias clases, sólo será necesario demostrar el uso en una de ellas para que proceda la renovación de todos (Artículos 130 y 135 de la L.P.I.).

Ahora bien, este uso debe ser efectivo en grado tal que la vida del registro no se interrumpa por dicho motivo, sin embargo este aspecto es particularmente controvertido, por las diversas opiniones que se sustentan, en relación a lo que debe entenderse por "uso efectivo de la marca."

Por una parte, hay quienes sostienen que existe "uso de marca", a la condición elemental de que la marca se utilice para distinguir un producto o un servicio con el que se está comerciando. Es decir, que haya una manifestación directa dentro del contexto comercial.

Existen otros autores, quienes sostienen que existe "uso de marca" desde el momento mismo en que el bien o servicio de que se trate se pone a disposición del público consumidor, independientemente de que haya transacción comercial.

Otro criterio, es el fijado por la Ley de Invenções y Marcas de 1976, que en su artículo 118 disponía que es procedente considerar como "uso de marca": La comercialización del producto o servicio que proteja, en volúmenes y condiciones que correspondan a una real explotación comercial.

"En cuanto al término comercialización, el autor argentino Otamendi, señala que debe entenderse por tal no solo los actos de intercambio, sino cualquier otra forma posible de disposición del producto. Y que aquí quedan comprendidos los casos de venta, alquiler y los de donación gratuita consistentes en la entrega de muestras gratis, la publicidad previa al lanzamiento, las degustaciones, las entregas en préstamo para pruebas, las demostraciones y otras formas en que una marca puede aparecer en el mercado."¹³

Sin embargo, el criterio sostenido por la Ley de Invenções y Marcas es censurado por el español Fernández - Novoa, quien al respecto señala: "La definición del artículo 118 de la LIM es censurable porque la delimitación del uso obligatorio de la marca debe ser hecha por la jurisprudencia y la doctrina, pero en ningún caso por la ley. Además, dicha definición es demasiado simplista porque a pesar de ser el más importante acto de uso de la marca, la comercialización o venta del artículo de marca no es el único acto con el que puede cumplirse la carga del uso obligatorio."¹⁴

¹³ Op. cit; pág 197.

¹⁴ Citado por Nava Negrete, Justo. Op. cit; pág 541.

Por nuestra parte consideramos que el legislador no fué muy claro, porque no señaló en que casos corresponde a una efectiva explotación comercial, la comercialización del producto o servicio y tampoco indicó cuando los volúmenes y condiciones en que se usa una marca correspondan a dicha efectiva explotación comercial, pues en la práctica las condiciones de comercialización de un producto a otro difieren notablemente.

Por su parte, la doctrina italiana considera que el sólo hecho de que exista publicidad de un producto en un país; implica "utilización de la marca."

Este último criterio es duramente criticado por el español Fernández Novoa, quien considera que "el uso de la marca en las campañas publicitarias sólo se considera relevante cuando ese uso está acompañado por una efectiva comercialización de los artículos de - marca."¹⁵

De lo precedente se deduce que si bien es cierto la publicidad es un medio eficaz de comprobar el uso de la marca, no es suficiente, ya que se requiere la comercialización objetiva de los artículos a los que se aplica la marca, constituyendo por ende las campañas publicitarias un acto complementario.

A mayor abundamiento, el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial vigente; hace alusión a lo que se debe entender por uso en su artículo 62, en los siguientes términos:

"Para los efectos del artículo 130 de la ley, entre otros casos, se entenderá que una marca se encuentra en uso, cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado en el país bajo esa marca en la cantidad y del modo que corresponde a los usos y costumbres en el comercio. También se ---

¹⁵ Ibidem.

entenderá que la marca se encuentra en uso cuando se aplique a productos destinados a la exportación."

Por último es necesario establecer cual es el modo idóneo para comprobar el uso de la marca. A propósito la mayoría de los autores coinciden en el sentido de que el uso de la marca se acredita exhibiendo al efecto; las etiquetas o los empaques de los productos, fotografías, facturas, testimonios, certificaciones notariales, folletos, periódicos, carteles e inclusive anuncios grabados para televisión o radio. Sin embargo en la práctica no se ha acudido a esos instrumentos de comprobación de uso, pues resultan caros, tediosos y molestos.

"De tal manera, el uso de la marca ha venido comprobándose a través de una declaración que contiene una información general, como número del registro, titular, clase de artículos, usuarios autorizados, etc; así como una sección destinada a proporcionar datos económicos sobre la marca, como son: canales de comercialización, es decir la forma en que se comercializa la marca, ya sea de modo directo, por distribuidor, en tiendas de gobierno, de autoservicio, etc. También ventas en la República Mexicana y en el exterior. Se anexan igualmente a la declaración ejemplares de la marca tal y como se usa. Toda esta información se suministra bajo protesta de decir verdad."

d. Leyendas Obligatorias.

Otra de las condiciones indispensables para que la marca produzca plenos efectos, es el referente a las menciones o leyendas obligatorias que deben acompañar a dicho signo distintivo.

La razón de ser de este requisito, señala el tratadista mexicano Rangel Medina, se puede encontrar en el propósito de que los terceros tomen conocimiento de que determinada marca por el hecho de encontrarse registrada, no está en el dominio público, sino que exige su respeto por todo el mundo e incurre en usurpación quien la imite o reproduzca sin permiso de su dueño. De parte del propietario de la marca se explica a su vez la exigencia, porque debe darse publicidad al hecho de que se ha reservado el derecho al uso exclusivo de la marca.¹⁶

Dichas indicaciones o leyendas obligatorias a las que dichos signos marcarios deben someterse, están contemplados por el artículo 131 de la Ley de la Propiedad Industrial que a la letra dice: "La ostentación de la leyenda marca registrada, las siglas M.R. o el símbolo R, sólo podrá realizarse en el caso de los productos o servicios para los cuales dicha marca se encuentra registrada."

Según el texto del expresado artículo 131, la leyenda "MARCA REGISTRADA" es obligatoria únicamente para los artículos que ostenten marcas realmente registradas, quedando exentas por tanto aquéllas marcas que carezcan de registro, en virtud de que el hecho de usar una marca con la indicación de hallarse registrada sin estarlo realmente, configuraría una infracción administrativa y cuya sanción sería la aplicación de una multa hasta por el importe de veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal (Artículo 214, fracc. I de la L.P.I.).

Sobre el particular, el artículo 213, fracción III establece que "se incurre en una infracción administrativa cuando se pongan a la venta o en circulación productos o se ofrezcan servicios, indicando que están protegidos por una marca registrada sin estarlo."

¹⁶ Las marcas y sus leyendas obligatorias, México, D.F. 1958, págs 16 y 17.

La relación que guardan estos artículos, básicamente es en el sentido de que el titular de la marca debe dar cumplimiento a aquellos requisitos necesarios para el registro del signo - distintivo como lo son las leyendas obligatorias.

Además de la leyenda "MARCA REGISTRADA", las marcas registradas en México deberán expresar, al aplicarse a los productos que amparen o distingan, la ubicación de la fábrica cuando se trate de una marca industrial, o del establecimiento cuando sea una marca comercial; a efecto de no inducir a error sobre la procedencia de los objetos a que se aplica la marca.

Al respecto es preciso aclarar que la leyenda acerca de la ubicación industrial o comercial de la empresa, estaba fundamentada en el artículo 141 de la Ley de la Propiedad Industrial de 1942; sin embargo, en la actualidad nuestra legislación marcaria no tipifica dicha regla, lo que consideramos una laguna de la ley que debe ser llenada para evitar que el público consumidor sea engañado respecto a la procedencia de los objetos o mercancías a que se aplica la marca.

Otra leyenda exigible es: "HECHO EN MEXICO", cuando se trate de productos manufacturados en México en los que se utilizan marcas, ya sea que estén registradas o que no lo estén.

Al respecto, el Dr. Rangel Medina indica que la obligación del uso de la leyenda "HECHO EN MEXICO" es una medida proteccionista para el público y para dar publicidad al adelanto industrial que ha alcanzado nuestro país.¹⁷

¹⁷ Ibidem.

Por nuestra parte, consideramos que la leyenda "HECHO EN MEXICO", debería consignarse expresamente en el artículo 131 de nuestra Ley de la Propiedad Industrial, con el objeto de evitar el engaño al público consumidor.

Por otro lado es necesario hacer énfasis en que la leyenda relativa a la ubicación del establecimiento y la leyenda "HECHO EN MEXICO", son dos requisitos independientes uno del otro, pues el primero tiene como finalidad individualizar e identificar particularmente el origen del producto y el segundo denotará el carácter nacional del producto que amparen las marcas.

Ahora bien, es importante señalar que la omisión de dichas leyendas obligatorias no afectan la validez de la marca, la cual conserva su eficacia para invocar nulidades, oponerla a nuevos registros, transmitirla, etc. Sin embargo, mientras la omisión se conserve, el titular de la marca no podrá ejercer las acciones civiles y penales que le asisten, como se desprende del contenido del artículo 229 de la ley.

Cuando el titular de la marca omite el uso de estas leyendas, puede subsanar tal omisión mediante un aviso que se publicará en el Diario Oficial de la Federación, así como en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

Aviso que debe contener: el nombre y domicilio del propietario de la marca registrada en México, la fecha legal del registro; su denominación o, si es innominada, señalar en que consiste la figura; artículos que se distinguen con la marca y fecha desde la cual aparece la leyenda "MARCA REGISTRADA" sobre los mismos, en el mercado nacional; y terminará con la fecha en que se entregue el aviso para su publicación.

A propósito, el tratadista mexicano Rangel Medina ha elaborado, por juzgarlo de utilidad, un conjunto de reglas de aplicación en materia de leyendas:

1º.- Tratándose de mercancías manufacturadas en México que se distinguen con una marca registrada en México, sus etiquetas llevarán las siguientes leyendas: "MARCA REGISTRADA", o las siglas M.R; o bien el símbolo R, la leyenda "HECHO EN MEXICO" y el nombre de la ciudad donde se fabrica la mercancía.

2º.- Tratándose de mercancías manufacturadas en México que se distinguen con una marca no registrada en México, sus etiquetas deberán de llevar la leyenda "HECHO EN MEXICO";

3º.- Cuando se trate de mercancías elaboradas en México en las que no se utilizan marcas; no se exigirán leyendas;

4º.- Las mercancías fabricadas en México que se distinguen con una marca registrada en México, aún cuando la misma mercancía también se fabrique en el extranjero sus etiquetas llevarán las mismas leyendas a que se refiere la regla 1;

5º.- Las mercancías manufacturadas en México al amparo de marcas extranjeras, sus etiquetas llevarán las siguientes leyendas: "HECHO EN MEXICO", el nombre de la marca y el nombre de la ciudad donde se fabrique la mercancía,

6º.- Mercancías de origen extranjero amparadas por marcas registradas en México, sus etiquetas llevarán las siguientes leyendas: "MARCA REGISTRADA" y el nombre del país donde se fabrique la mercancía;

7º.- Las mercancías de origen extranjero amparadas por marcas registradas en otro país, sin estarlo en México, sus etiquetas llevarán la indicación de que la marca está registrada en tal o cual país.

8º.- Las leyendas de referencia deberán colocarse sobre los productos mismos, pero si los objetos no se prestaren a ello, deberán aparecer en las cajas, empaques o envases en que dicha mercancía se expendía al público;

9º.- Las citadas leyendas obligatorias deberán ser claras y ostensibles, y

ESTA FESIS NO DEBE
SALIR DE LA BIBLIOTECA

10°.- Al que omita insertar en los productos nacionales las leyendas obligatorias; use una marca con la indicación de hallarse registrada sin estarlo realmente; y a quien dolosamente venda, ponga en venta o circulación mercancías que tengan alguno de los vicios señalados, se le impondrán las sanciones establecidas en la Ley de la Propiedad Industrial.

e. Derechos del dueño de la marca.

El titular de una marca, tiene los derechos siguientes, conforme a la ley:

1) Derecho al uso exclusivo de la marca.

Esta exclusividad consiste en poder impedir cualquier uso de una marca idéntica o similar que pueda causar confusión en el público consumidor, y en poder impedir usos de marcas que de cualquier manera puedan dañar la marca registrada.

En nuestra ley la exclusividad en el uso de la marca es un derecho indiscutido. El artículo 87 establece con claridad que "los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto."

2) Derecho de persecución a los infractores.

Al respecto la Ley de la Propiedad Industrial señala que el titular de una marca tiene la facultad de ejercitar las acciones legales de protección de los derechos sobre la marca cuando otra persona use una marca registrada o semejante en grado de confusión, sin consentimiento del titular o de la persona que tenga facultades para ello (Arts. 213, fracc XVIII y 214 de la L.P.I.).

3) Derechos de exigir reparación del daño y pago de daños y perjuicios.

Esta prerrogativa esta contemplada en el artículo 226 de nuestra ley, que a la letra dice: "Independientemente del ejercicio de la acción penal, el perjudicado por cualquiera de los delitos a que esta ley se refiere podrá demandar del o de los autores de los mismos, la reparación y el pago de los daños y perjuicios sufridos con motivo de dichos delitos y que en ningún caso serán inferiores al 40% del precio de la venta al público de cada producto o la prestación de servicios que impliquen una violación."

4) Derecho de obtener la expedición del requisito previo para la procedibilidad de las acciones.

La ley en su artículo 225 dispone que "para el ejercicio de la acción penal, en los supuestos de reincidencia de infracciones administrativas y de falsificación de marcas, se requerirá que el Instituto emita un dictamen técnico en el que no se prejuzgará sobre las acciones civiles o penales que procedan."

5) Derecho de solicitar la nulidad de registros marcarios.

Efectivamente, el propietario o titular de una marca puede solicitar la declaración de nulidad, caducidad o cancelación del registro de una marca; de acuerdo a el artículo 155 de la ley; y siempre y cuando, el registro de la marca se haya otorgado en contravención de las disposiciones de esta ley o la que hubiere estado vigente en la época de su registro (Artículo 151, fracc I de la L.P.I.).

6) Derecho de transmisión total o cesión, así como para otorgar licencias.

El titular de una marca registrada podrá conceder mediante convenio, licencia de uso a una o más personas, con relación a todos o algunos de los productos o servicios a los que se aplique dicha marca (Artículo 136 L.P.I.).

7) Derecho de percibir regalías en caso de licencias obligatorias.

Cuando haya causas de utilidad pública, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, declarará el registro y uso obligatorio de marcas registradas, y previa audiencia de las partes, el Instituto fijará las regalías que correspondan al titular de la marca (Artículo 129 L.P.I.).

8) Derecho de renovar el registro.

Como se mencionó anteriormente, para que el titular de una marca conserve los derechos que confiere el registro de una marca, es necesario que dicho titular proceda a renovar el registro de la marca.

El titular de la marca, goza de esta prerrogativa de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 133 de la ley, que a la letra dice: " La renovación del registro de una marca deberá solicitarse por el titular dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de su vigencia..."

9) Derecho de renunciar al registro mediante su cancelación.

El titular de una marca esta facultado para solicitar por escrito y en cualquier tiempo, la cancelación de su registro, asimismo podrá solicitar dicha cancelación en el caso de que la marca haya perdido su carácter distintivo por haberse transformado en una denominación genérica (Artículo 154 L.P.I.).

10) Derecho preferente para volver a registrar la marca caducada por no haberse renovado, o extinguido por falta de uso, o cancelada por renuncia.

Una de las prerrogativas que gozaba el titular de una marca según la Ley de Invenciones y Marcas era el derecho de interponer el recurso de revisión contra las sanciones administrativas relacionadas con el uso de leyendas engañosas y con la omisión de leyendas

obligatorias. Sin embargo, la ley vigente omite dicho recurso por lo que existe una laguna en la nueva ley, lo cual constituye una deficiencia y un descuido del legislador. Pero tomando en cuenta esta deficiencia es de advertirse que se puede aplicar supletoriamente, en caso necesario; lo que al respecto dispone el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Es de advertirse en cuanto a los derechos o prerrogativas de que goza el titular de una marca, específicamente el Dr. Rangel Medina trata este tema con exclusividad en la segunda parte de su obra "Derechos de la Propiedad Industrial e Intelectual."

f. Obligaciones del dueño de la marca.

Tradicionalmente la esencia de la obligación consiste en compeler a otro para darnos, hacemos o prestamos algo.

De tal manera, los deberes que están a cargo del dueño de la marca registrada pueden consistir en obligaciones de hacer y en obligaciones de no hacer. es decir que su contenido sea realizar un hecho o bien que impliquen una abstención.

Las obligaciones de hacer, se subdividen en los siguientes grupos:

1. Las que se refieren al uso de la marca.

a) La marca debe usarse en territorio nacional, tal como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo. Su incumplimiento determina la extinción del registro (Artículo 128 L.P.I.).

b) Demostrar el uso de la marca dentro de los tres años de haberse expedido el registro, trayendo como consecuencia el incumplimiento de esta obligación la caducidad del registro (Artículo 130 L.P.I.).

c) Usar la marca precisamente como marca y no provocar o tolerar que se transforme en una denominación genérica. El desacato a esta disposición produce la cancelación del registro de marca (Artículo 153 L.P.I.).

d) Comprobar el uso continuo de la marca para su renovación.

Si el titular no cumple con esta obligación el registro caducará de pleno derecho (Arts. 133 y 134 L.P.I.);

2. La que tiene relación con la prórroga de la vigencia:

- Solicitar la renovación del registro cada diez años y dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de dicha vigencia, o bien dentro de un plazo de seis meses posteriores a la terminación de la vigencia del registro. El incumplimiento de esta obligación producirá la caducidad de pleno derecho (Arts. 95, 134 y 135 L.P.I.).

3. Las que atañen al uso de leyendas obligatorias:

a) Los productos o servicios protegidos por marcas registradas en México, deberán ostentar la leyenda "MARCA REGISTRADA", su abreviatura MARC. REG; las siglas M.R. o la letra R dentro de un círculo, su omisión provoca la pérdida de las acciones civiles o penales (Arts. 131 y 229 L.P.I.);

b) Aplicar a los productos de elaboración nacional la indicación del establecimiento o ubicación de la fábrica a efecto de no inducir a error sobre la procedencia de los objetos a que se aplica la marca;

c) Las mercancías manufacturadas en México, en las que se utilicen marcas registradas, deberán ostentar la leyenda "HECHO EN MEXICO".

Esta leyenda realmente no constituye una marca en sí misma, sino más bien es una indicación de procedencia que refiere de que lugar, región o país provienen dichas mercancías, para mayor confianza del público consumidor.

4. Formalidades registrales:

a) Inscripción de las licencias, cesiones y franquicias en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Su incumplimiento determina que el acto no produzca efectos contra terceros (Artículo 136, L.P.I.);

b) Inscripción del usuario autorizado o licenciatario en la Dirección de marcas del propio Instituto (Artículo 140 L.P.I.).

En cuanto a las obligaciones de no hacer, nuestra ley vigente señala las siguientes:

i) No poner a la venta o en circulación productos u ofrecer servicios, indicando que están protegidos por una marca registrada sin que lo estén. Su incumplimiento da lugar a una multa (Artículo 213, fracc III, L.P.I.);

ii) No usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada (Artículos 213, fracc IV, L.P.I.);

iii) No usar como marcas las denominaciones, signos, símbolos, siglas o emblemas a que se refiere el artículo 4 y las fracciones VII, VIII, IX, XII, XIII, XIV y XV del artículo 90 de esta Ley (Artículo 213, fracc VII, L.P.I.);

iv) No usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, en productos o servicios iguales o similares a los que la marca se aplique (Artículo 213, fracc XVIII, L.P.I.);

v) No falsificar marcas en forma dolosa y a escala comercial (Artículo 223, fracc II, L.P.I.);

vi) No proporcionar datos falsos en la solicitud para que se les otorgue el registro correspondiente (Artículo 151, fracc III, L.P.I.), y

vii) No usar la marca cuando por razones de interés público, el Instituto prohíba su uso (Artículo 129, L.P.I.).

g. Dilución de las marcas.

Si acudimos al diccionario, veremos que la palabra Dilución proviene del latín *dilatatio* y debe entenderse por ella, "aquella acción y efecto de diluir o diluirse."

Sin embargo, como podemos ver, la definición de dicho vocablo difiere con el significado que se le da en el derecho marcario.

El término "Dilución" dentro del derecho de marcas, se refiere simplemente a "Aquella transformación de la marca en el nombre o denominación genérica de los productos que ampara, es decir; que al usar una marca para nombrar determinado producto, con el paso del tiempo dicha marca y el nombre del producto llegan a ser una misma cosa; en otras palabras, el nombre del producto absorbe la marca, y por lo tanto ésta pierde su función diferenciadora que es esencial para su existencia."¹⁸

Así lo ha sostenido Rangel Medina, al establecer que "La esencia de la marca estriba en su naturaleza distintiva, es decir que la marca debe especializar, individualizar y singularizar el producto o servicio a manera de evitar toda confusión con los otros productos similares."¹⁹

¹⁸ Rangel Ortiz, Alfredo. Op. cit; pág. 56.

¹⁹ Op. cit; pág. 106.

" Para determinar en que momento una marca se ha transformado en nombre o denominación genérica, debe tomarse en cuenta principalmente el concepto y significado que tiene la "palabra" para el público en general, esto es, el sentido en que el público usa la palabra."

En relación con lo anterior Ramella, señala que "la marca puede pasar a ser libre signo de público dominio cuando ha venido a ser de uso general, especialmente entre los comerciantes e industriales del mismo ramo de industria o comercio, de modo que, no obstante su originaria novedad, se haya perdido el conocimiento de su carácter individual."²⁰

El tratadista mexicano Rangel Medina, menciona cinco causas por las cuales las marcas pueden ser parte del dominio público; y a saber son las siguientes:

- a) La negligencia o descuido del titular de la marca en defenderla contra las usurpaciones,
- b) Cuando el titular crea en el público la convicción de que aprueba el cambio de la marca en signo libre debido a que no se opone a tiempo al uso de la misma;
- c) La excesiva identificación del nombre del género de las mercancías, en el opinión pública, por medio de propaganda no controlada por los asesores jurídicos de su propietario;
- d) La tardanza en proteger la marca en un país, mientras sí se protege en otro, y
- e) El uso inadecuado como indicación del grado, clase o tipo de los productos, en lugar del uso correcto de la misma, que debe limitarse únicamente para distinguir las mercancías de las de otros productos e indicar su fuente.

²⁰ Citado por Rangel Ortiz, Alfredo. Op. cit; pág 59.

En el artículo 153 de la Ley de la Propiedad Industrial, se encuentra contemplado el

fundamento legal para que proceda la cancelación del signo marcario por dilución, el cual dispone:

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

De la disposición anterior se deduce que para que proceda la dilución, es necesario que el titular de dicho registro marcario, provoque o tolere su cambio en denominación genérica como consecuencia de la omisión de los actos antes mencionados, de modo tal , que pierda su carácter distintivo como medio para identificar y singularizar el producto o servicio que ampare.

Además, la declaración de 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 (Artículo 155, L.P.I.).

Al efecto, el artículo 149, párrafo segundo de la Ley de Invenciones y Marcas, prescribía que la caída de la denominación al dominio público sería a partir de la fecha en que se publicara en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria correspondiente.

El efecto principal de la dilución, se da en el momento en el que el extitular carece de la posibilidad de solicitar un nuevo registro de la misma marca, debido a que la marca extinta ha pasado al dominio público.

"Es importante señalar que uno de los riesgos que corre una marca, es el consistente en

la acción del público al usarla en sentido genérico sin mencionar su carácter de marca, en programas de radio y televisión, en libros de texto y publicaciones especializadas y también en diccionarios técnicos o de otros donde una simple referencia de esa clase puede ser sumamente nociva."

Por lo tanto, es necesario evitar la degeneración de una marca en término genérico; y para ello es necesario que el dueño de la marca se obligue a no usarla de manera tal que pueda producir el efecto de acostumbrar al público a usar dicha marca como el nombre del producto y asimismo se obligue a usar un término genérico apropiado junto con la marca y realizar todos los esfuerzos pertinentes para evitar que el público en general use la marca como un término genérico.

Finalmente podemos señalar algunos ejemplos de marcas que han sido convertidos en términos genéricos, y que han sido analizados por el Dr. Stephen P. Ladas en su artículo denominado Transformación de una marca en un término genérico, y que a saber son: THERMOS, CELLOPHANE, ASPIRINA, SULFATHIAZOL, etc.²¹

21 "Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística." Núm 4, año II, Julio-Dic. 1964. México, págs 251-278

3. Modos de concluir el registro.

Examinaremos a continuación los diversos modos de concluir el registro marcario, los cuales pueden ser: Cancelación voluntaria; cancelación obligatoria; caducidad y nulidad.

a. Cancelación Voluntaria.

Iniciaremos exponiendo la acepción que Escriche, de a la palabra cancelación.

- **Cancelar:** Anular, borrar, truncar y quitar la autoridad a algún instrumento público, lo que se hace cortándole o inutilizando el signo.²²

La cancelación del registro de una marca se traduce en la terminación de la exclusividad otorgada al titular por el registro; y puede producirse por dos razones:

- 1) Por renuncia voluntaria del registro por parte del titular; y
- 2) Cuando la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial lo considera necesario (Cancelación obligatoria).

Agustín Ramella, nos dice que la cancelación voluntaria o renuncia, se verifica; "a petición del poseedor de la marca a cuyo nombre se hizo el registro o del causahabiente a cuyo nombre se hizo el registro de la transferencia; esto es, el titular o sucesor de la empresa de la cual la marca esta destinada a hacer distinguir los productos."²³

²² Op. cit; pág 400

²³ Citado por Rangel Ortiz, Alfredo. Op. cit; pág 68.

Por su parte el Dr. Rangel Medina, define a dicha cancelación como "el acto por medio del cual el titular de la marca voluntariamente renuncia a los derechos sobre la misma."²⁴

En esta clase de cancelación es el titular, y únicamente el mismo titular del registro marcario el que puede solicitar que se cancele el registro marcario, debido a que es él quien tiene la facultad de renunciar a los derechos que derivan del registro de su signo marcario.

La Ley de la Propiedad Industrial en el artículo 154, dispone que:

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

Del análisis de dicho precepto legal, se deduce que la petición debe hacerse por escrito ante la Dirección de Marcas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y puede hacerse en cualquier tiempo de la vigencia del registro.

Según el maestro Rangel Ortiz, el titular de una marca acude a la cancelación voluntaria en los siguientes casos:

a) Cuando el titular realiza ciertas negociaciones con una tercera persona que desea registrar una marca igual o parecida a la suya. Y aquella le es citada como anterioridad y por lo tanto, como impedimento del registro. Aquí surge una negociación en la que, por medio de una contraprestación de carácter pecuniario ambas partes convienen en que la marca sea cancelada;

²⁴ Op. cit; pág 82.

b) Cuando el titular de un registro marcario empieza a usar su marca en forma distinta a como fue registrada y solicita el registro de la nueva modalidad de su marca, previa cancelación voluntaria del primer registro, y

c) Cuando el titular de la marca advierte que se ha otorgado en contravención a las disposiciones legales, y a fin de evitar un juicio de nulidad del registro marcario, solicita la cancelación del mismo.²⁵

La figura de la cancelación voluntaria no siempre ha existido en la legislación de la Propiedad Industrial en México, según lo afirma Rangel Ortiz; así tenemos que la Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 1903 no hacía mención expresa de la cancelación voluntaria del registro marcario, de lo cual podemos observar que el titular que quería cancelar su registro lo único que tenía que hacer era esperar el momento de la renovación y no hacerlo.

Sin embargo, la figura jurídica de la cancelación voluntaria, se contempla en los diferentes ordenamientos de la materia; así podríamos ver, que la ley de 1928, así como las leyes de 1942, la ley de 1975, así como la de 1991 y la ley vigente, se refieren a la cancelación voluntaria del titular de la marca, solicitando la misma a condición de que sea por escrito y en cualquier tiempo; como claramente lo prescribe el artículo 154 de la Ley de la Propiedad Industrial en vigencia.

²⁵ Op. cit; pág 69.

b. Cancelación Obligatoria.

La cancelación obligatoria o forzosa, se contemplaba en el artículo 150 de la Ley de Invencciones y Marcas ya derogada, el cual disponía:

"El registro de una marca podrá ser cancelado por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial cuando su titular especule o haga uso indebido en el precio o calidad de un producto o servicio amparado por la marca, en detrimento del público o de la economía del país."

Hoy, la nueva Ley de la Propiedad Industrial, en su artículo 155; se refiere a la declaración de cancelación del registro de una marca por la vía administrativa, realizada por el Instituto oficiosamente o bien a petición de parte o del Ministerio Público Federal, siempre que haya interés jurídico de la Federación; igualmente contempla este artículo la declaración de nulidad y caducidad del registro de la marca.

Comparativamente, es de observarse que la ley anterior hacía énfasis en la especulación, uso indebido en el precio o la calidad de un producto o servicio amparado por la marca en detrimento del público consumidor o de la economía del país, en cuyo caso la cancelación se efectuaba por mandato de la ley.

La condición en el sentido que se producirá la declaración de cancelación de oficio del registro marcario cuando se afecten los intereses de la Federación, me parece plenamente justificado porque esos casos se afectan los intereses del consumidor a nivel nacional, de ahí que sea necesario evitar dichas prácticas deshonestas. Asimismo debe evitarse la publicidad de la marca que no corresponda a las características reales del producto o servicio, o bien el

ofrecimiento de garantías o prestaciones que no sean cumplidas, en tales casos la tarea del Instituto será orientar al público consumidor, para que no se confunda en la adquisición de esos productos y servicios.

También es necesario establecer la existencia de Instituciones como la Procuraduría Federal del Consumidor, quien está facultada para denunciar ante las autoridades competentes los casos de violación de precios, de normas de calidad, peso, medida, etc; de los productos o servicios debiendo en su caso, denunciar al Ministerio Público los hechos que constituyen delitos, con el propósito de que en última instancia no se perjudique la economía del pueblo.

c: Caducidad.

La palabra caducidad, es un término jurídico que tiene varias acepciones, así puede considerarse como "la acción y efecto de caducar, perder su fuerza una ley, o un derecho," "perecedero, poco durable."²⁶

En síntesis la caducidad es la pérdida o la extinción de un derecho.

A decir de Cipriano Gómez Lara, "La caducidad es la pérdida de todos los derechos, a causa de la inactividad de las partes, inactividad total y bilateral, y opera una vez que transcurre determinado plazo que la ley señala."²⁷

²⁶ Rangel Ortiz, Alfredo. Op. cit: pág 27.

²⁷ Teoría General del Proceso. Editorial Haria, 8ª ed; México, 1990; 249 pp.

Del análisis del artículo 152 de la Ley de la Propiedad Industrial vigente, se desprende que la caducidad de un registro marcario opera 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."

En efecto, en el primer caso y de acuerdo a el artículo 133 de la Ley, el titular de la marca; deberá de solicitar la renovación del registro dentro del semestre anterior al vencimiento de su vigencia. Podrá, sin embargo el Instituto dar trámite a aquellas solicitudes que se presenten dentro de un plazo de gracia de seis meses posteriores a la terminación de la vigencia del registro. Vencido dicho plazo de gracia sin que se presente la solicitud de renovación, caducará de pleno derecho el registro de la marca.

En el segundo caso, el artículo 130 del ordenamiento en cuestión; establece que "si una marca no es usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada, procederá la caducidad, salvo que su titular o el usuario tenga concedida licencia inscrita y la hubiese usado durante los tres años consecutivos anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad, o bien que haya restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales aplicables a los bienes o servicios a los que se aplique la marca."

En relación con la caducidad de la instancia, el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial vigente, en su artículo 8; dispone que "en ningún caso podrá reanudarse el trámite o procedimiento terminado por abandono de la solicitud que la inició", disposición que en un sentido estricto puede interpretarse como una pérdida de derechos del titular, en virtud de la inactividad procedimental del registro marcario, por faltar la voluntad o el interés legítimo. Tal

y como lo prescribía el Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas de 1981; que se refería a la pérdida de derechos de solicitudes en trámite porque se dejara de promoverse por un lapso mayor a un año.

Finalmente, podemos señalar que el principal efecto de la caducidad, es que la marca declarada caduca, con retroactividad a la fecha en que se inició la acción, desaparece como derecho y en consecuencia cualquier interesado podrá registrarla nuevamente o utilizarla libremente, salvo desde luego, que vulnere derechos de terceros.

d. Nulidad.

Dentro de la técnica jurídica dice Escriche, "La nulidad constituye tanto el estado de un acto que se considera no sucedido como el vicio que impide a ese acto la producción de sus efectos."²⁸

En otras palabras, la nulidad "es la ineficacia de un acto jurídico, proveniente de la ausencia de una de las condiciones de fondo o de forma requeridos para su validez."

Efectivamente, en la nulidad el acto jurídico existe, por cuanto tiene todos sus elementos esenciales, pero algunos de ellos padecen de un vicio que le resta validez, es decir; si hay incapacidad, inobservancia de la forma o bien vicios de la voluntad, el acto existente será nulo.

²⁸ Op. cit; pág 1285.

En la teoría clásica se establece la distinción entre dos clases de nulidades: la absoluta y la relativa, que han sido recogidas por el Código Civil para el Distrito Federal. La nulidad absoluta, es aquella que se produce ipso iure; el acto afectado por ella no tiene ningún efecto jurídico; puede ser demandada por cualquier interesado, por ser de orden público o faltar un elemento esencial del acto jurídico y la acción en que se haga valer no se extingue ni por renuncia, confirmación, ratificación, prescripción o caducidad. No puede ser convalidada. La nulidad absoluta, es aquella que se origina con el nacimiento del acto jurídico cuando va en contra el tenor de las leyes de orden público y contra las buenas costumbres.

La nulidad relativa, en cambio, permite que el acto afectado produzca efectos jurídicos en tanto no ha sido decretada, pero los efectos pueden destruirse por la aplicación retroactiva de la resolución en que se decreta la nulidad; el acto puede convalidarse por confirmación, ratificación o renuncia y la acción puede prescribir o caducar.

El Código Civil para el Distrito Federal, recoge esta teoría en los artículos 2224, 2225, 2226, 2227, 2228 y 2229, estableciendo que son causas de nulidad relativa los vicios del consentimiento (error, dolo, violencia y mala fe). Por su parte el artículo 8 del mismo ordenamiento establece que los actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas o de interés público serán nulos, excepto en los casos en que la ley ordene lo contrario.

Es necesario establecer, que la nulidad en materia de marcas; impone algunas modalidades como lo es el procedimiento de declaración de nulidad, sin embargo, el fondo, el espíritu es el mismo que en el orden común.

El artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial vigente, regula los diferentes casos de nulidad del registro de una marca, los que pueden resumirse en las siguientes hipótesis:

I. Cuando se haya otorgado en contravención de las disposiciones de esta ley o la que hubiese estado 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, 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;

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

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

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.

Para el ejercicio de la acción de nulidad la ley establece diferentes términos, así tenemos que para los supuestos I y V se ejercitará en cualquier tiempo, para el supuesto II dentro del plazo de tres años y los supuestos restantes en un plazo de cinco años. Los plazos mencionados se computan a partir de la publicación del registro en la Gaceta que el Instituto edita mensualmente.

Por otro lado, para ejercitar la acción de nulidad, la Ley de la Propiedad Industrial establece un procedimiento administrativo (de declaración de nulidad) previo. Este procedimiento se contiene en el título sexto, capítulo II de la ley, y son una serie de actos preparatorios, que guardan en cierta forma, alguna semejanza, con aquellos actos que son presupuestos básicos para decidir una acción declarativa o una condena en el ámbito judicial el Instituto puede iniciar dicho procedimiento de oficio o a petición de quien tenga interés jurídico y funde su pretensión.

4. Respeto.

El distinguir un producto o un servicio con una marca en forma exclusiva hace la esencia del sistema marcario. Por lo tanto, la ley debe defender en forma efectiva esta exclusividad protegiéndola contra quienes pretendan violarla, esta defensa no debe caer solamente sobre el texto legal, sino también sobre los jueces que lo interpretan y aplican, y más aún en los criterios jurisprudenciales.

En efecto, la Ley de la Propiedad Industrial vigente reglamenta las infracciones y delitos sobre esta materia, con el objeto de castigar tanto a los que afectan el patrimonio de los titulares de derechos, como a los que violan normas preferentemente dictadas para proteger a los consumidores o para evitar actos de competencia desleal y situaciones engañosas o abusivas en perjuicio de la sociedad en general.

Ahora las consecuencias de violar los preceptos legales que consignan los derechos de exclusividad, están previstas en dos grandes grupos de sanciones: las de carácter administrativo que corresponden a las infracciones administrativas y las de índole penal previstas para la comisión de delitos.

a. Infracciones.

Entendemos por infracción, la transgresión, violación o quebrantamiento de alguna ley, pacto o tratado.

Callman, opina que "el dueño a la marca en cualquiera de sus oficios como un elemento identificador, garantizador y de publicidad debería ser suficiente para constituir una infracción a la misma."²⁹

Según el artículo 213, fracción I; de la Ley de la Propiedad Industrial, son infracciones administrativas: "La realización de 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."

De manera enunciativa, se consideran infracciones administrativas las siguientes:

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

(Artículo 213, fracc. III L.P.I.).

²⁹ Citado por Otamendi, Jorge. Op. cit; pág 220.

2) Usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada (Artículo 213, fracc IV L.P.I.).

3) Usar, sin consentimiento de su titular una marca registrada o semejante en grado de confusión como elemento de un nombre comercial o de una denominación o razón social, o viceversa, siempre que dichos nombres, denominaciones o razones sociales estén relacionados con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por la marca (Artículo 213, fracc. V L.P.I.).

4) Usar como marcas las denominaciones, signos, símbolos, siglas o emblemas a que se refiere el artículo 4º y las fracciones VII, VIII, IX, XII, XIII, XIV, y XV del artículo 90 de esta ley (Artículo 213, fracc VII L.P.I.).

5) Usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva de su titular o sin la licencia respectiva, en productos o servicios iguales o similares a los que la marca se aplique (Artículo 213, fracc VIII, L.P.I.).

6) Ofrecer en venta o poner en circulación productos iguales o similares a los que se aplique una marca registrada, a sabiendas que se usó ésta en los mismos sin el consentimiento de su titular (Artículo 213, fracc. XIX, L.P.I.).

7) Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada que hayan sido alterados (Artículos 213, fracc. XX, L.P.I.).

8) Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada, después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente ésta (Artículo 213, fracc XXI, L.P.I.), y

9) Las demás violaciones a las disposiciones de esta ley que no constituyen delitos (Artículo 213, fracc. XXIII, L.P.I.).

b. Delitos.

La palabra delito deriva del latín *Delinquere*, y debe entenderse por ella, "toda infracción libre, voluntaria y maliciosa de una ley que prohíbe u ordena alguna cosa bajo pena."³⁰

Los delitos en materia de marcas, obedecen a la lesión de un interés que, sin desatender el carácter general del público consumidor, se concreta en un bien de carácter individual: "El derecho de exclusividad que el dueño de la marca tiene en relación con el uso de la misma."

Del contenido de el artículo 223 de la Ley de la Propiedad Industrial se desprende que los delitos; en materia de marcas, son los siguientes:

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

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

³⁰ Esriche, Joaquín. Op. cit; pág 534.

En cuanto a este delito, la teoría tradicional establece que la falsificación consiste en una reproducción más o menos perfecta de la marca, de manera de producir una confusión entre la marca verdadera y la contrahecha. En otras palabras, es la copia servil de la etiqueta registrada.

Pero también puede hablarse de falsificación de marcas cuando existan pequeñas diferencias entre la auténtica y la falsificada; y tales diferencias sean distinguibles sólo por peritos, no cuando sean susceptibles por el común de las gentes porque entonces se está en presencia de la imitación.

En las marcas denominativas, la falsificación se integra siempre que el infractor use la misma denominación aún cuando emplee otra forma de letra o diferente color, u otro tamaño, y aún cuando haga acompañar esa denominación de otros elementos.

En aquellas marcas gráficas o innominadas, bastará para que haya falsificación con que la contrahecha sea una reproducción servil de tales elementos, aún cuando no haya absoluta identidad.

Por último, cuando se trate de una marca plástica, es decir en aquellas cuya característica esencial sea el ser envases o envolturas, debe considerarse que aparece la falsificación cuando exista una gran semejanza entre la marca original y la fraudulenta.

Ahora bien, los elementos materiales de dichos delitos son: la existencia de una marca legalmente registrada; que la marca legalmente registrada tenga un titular o dueño legítimo;

que el registro de la marca esté vigente; que la marca reproducida o imitadora pueda confundirse con la original y se aplique a mercancías similares a las que ampara la marca registrada, y que la marca idéntica o imitadora se aplique a dichos artículos, sin consentimiento del dueño de la reproducida o imitada.

Del mismo modo, los tipos legales de estos delitos presuponen como elemento subjetivo un dolo específico, consistente en violar los derechos exclusivos del titular.

Es de advertirse que los delitos en materia de marcas se perseguirán por querrela de parte ofendida.

Finalmente, consideramos que la tentativa en un delito marcario es posible, cometiéndola quien encarga la impresión de etiquetas falsificadas o la fabricación de envases, protegidos ellos por marcas registradas, con el fin de usarlos con sus productos, o quien fabrica las matrices que le permitirán reproducir una marca registrada. En conclusión lo hace quien realiza actos que constituyen el comienzo de ejecución de un delito marcario con la finalidad de lograr su consumación, pero esta no llega por causas ajenas a su voluntad.

c. Sanciones.

La sanción puede ser definida como "La consecuencia jurídica que el incumplimiento de un deber produce en relación con el obligado."³¹

³¹ García Maynez, Eduardo. Introducción al Estudio del Derecho. 20ª ed. Editorial Porrúa, México, 1972, pág. 205.

A decir de Hans Kelsen, la sanción es "aquella reacción o consecuencia de determinada conducta (deseable o indeseable). A esta sanción la denominó socialmente inmanente, que son aquellas que se producen en la tierra, en el seno de la sociedad, que son ejecutadas por hombres; por los miembros de la sociedad y cumplidas por ciertos individuos; determinados -- por el sistema social, a través de una situación regulada por ese orden."³²

Y agrega dicho autor que las sanciones pueden ser premiales o de castigo, siendo estas últimas las que desempeñan en la realidad social un papel mucho mayor que las primeras.

Los tipos de combinaciones de sanciones jurídicas son:

- Cumplimiento forzoso + indemnización;
- Cumplimiento forzoso + castigo;
- Indemnización + castigo, y
- Cumplimiento forzoso + indemnización + castigo.

En el rubro de las infracciones cometidas en materia de marcas, consignadas en el artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, son sancionadas con:

- 1) Multa hasta por el importe de veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal;
- 2) Multa adicional hasta por el importe de quinientos días de salario mínimo general vigente en el D.F; por cada día que persista la infracción;
- 3) Clausura temporal hasta por 90 días;

³² Teoría pura del Derecho, 7ª ed. Editorial Porrúa, México, 1993, pág 43.

4) Clausura definitiva, y

5) Arresto administrativo hasta por 36 horas (Artículo 214 de la L.P.I.).

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

Se entiende por reincidencia cada una de las subsecuentes infracciones a un mismo precepto cometidas dentro de los dos años siguientes a la fecha en que se emitió la resolución relativa a la infracción.

En cuanto a las clausuras estas podrán imponerse además de la multa o sin que ésta se haya impuesto. Será procedente la clausura definitiva cuando el establecimiento haya sido clausurado temporalmente por dos veces y dentro del lapso de dos años, si se reincide en la infracción.

Por lo que respecta a las penas por la comisión de los delitos marcarios, el artículo 224 de la Ley, establece que se impondrá de dos a seis años de prisión y multa por el importe de cien a diez mil días de salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal.

Adicionalmente, la Ley de la Propiedad Industrial, establece que cuando en la visita de inspección practicada por inspectores del Instituto, se compruebe fehacientemente la comisión de cualquiera de las infracciones o delitos ya analizados, el inspector asegurará, en forma cautelar, los productos con los que presumiblemente se cometan dichas infracciones o delitos, levantando un inventario de los bienes asegurados (Artículo 211 L.P.I.).

El aseguramiento a que nos hemos referido podrá recaer en muestras, etiquetas, cajas, envases, folletos, papelería, material publicitario, etc.

En el caso de que la resolución definitiva sobre el fondo de la controversia declare que se ha cometido una infracción administrativa, el Instituto decidirá con la audiencia de las partes sobre el destino de los bienes.

Por otro lado, en caso de que el afectado hubiese decidido demandar en la vía civil, puede recurrir a las medidas de aseguramiento y precautorias previstas en el Código Federal de Procedimientos Civiles.

d. Recursos.

La palabra recurso viene del italiano *ricorso*, cuyo significado es: "Volver al camino andado."

"Los recursos son aquellos medios establecidos por la Ley para impugnar las resoluciones judiciales que, por alguna causa fundada, se consideran injustas, garantizando, de esa manera, en forma más abundante, el buen ejercicio de la función jurisdiccional."³³

Es importante aseverar que previamente a la interposición de un recurso, se debe de agotar el procedimiento en las acciones que la ley contempla en esta materia.

³³ Loc. Cit.

En el artículo 227 de la Ley de la Propiedad Industrial, se reconocen vías o acciones legales que puede interponer el titular de la marca a su elección, cuando el Instituto haya negado el registro, o bien; se haya cometido un delito o se susciten controversias con motivo de la aplicación de la ley; y que a saber son: la acción penal, la acción civil; la acción mercantil y la acción administrativa.

Este tipo de acciones se ventilan ante los Tribunales de la Federación, que son competentes en esta materia.

Una vez agotado este paso procedimental, procede hechar mano de los recursos, a efecto de impugnar la resolución emitida.

Los recursos se clasifican en:

- 1) Apelación;
- 2) Denegada Apelación, y
- 3) La Queja.

Algunos autores, como el jurista Colín Sánchez considera a los recurso enumerados como ordinarios y como un medio de impugnación extraordinario al juicio de amparo.

De lo precedente se desprende que el juicio de amparo no es un recurso, sino más bien se trata de un juicio que les asiste al titular, una vez que ha agotado los recursos correspondientes.

En materia penal, civil, mercantil y administrativa; la propia ley en cada caso señala el momento procesal oportuno para interponer los recursos pertinentes cuya finalidad es confirmar, modificar o revocar la resolución emitida por el inferior jerárquico; así por ejemplo el Código Federal de Procedimientos Penales establece en su artículo 368 que la apelación podrá interponerse en el acto de la notificación o por escrito o comparecencia dentro de los cinco días siguientes si se trató de sentencia, o de tres días si se interpusiere contra un auto.

La terminación normal del procedimiento de impugnación es la sentencia: resolución judicial en donde se resuelve la situación jurídica planteada, ya sea confirmando, revocando o modificando la resolución impugnada, y cuya consecuencia, entre otras, es la terminación de la instancia.

Con lo anterior consideramos expuesto lo referente a la "Adquisición, conservación, respeto y conclusión del Derecho de Marcas en México", pasando ahora a el estudio y análisis de las marcas dentro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (T.L.C.).

CAPITULO TERCERO
"LAS MARCAS DENTRO DEL TRATADO DE
LIBRE COMERCIO DE AMERICA DEL NORTE"

1.- Principales disposiciones del Tratado de Libre Comercio.

Los Estados para asegurar la continuidad de los proyectos económicos ha recurrido a la suscripción de tratados.

Un tratado puede definirse como " aquellos acuerdos que crean, modifican o extinguen obligaciones internacionales. " ¹

Por su parte la Convención de Viena en su artículo 2, párrafo 1º; define al Tratado como " un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regidos por el Derecho Internacional Público. " ²

Para el catedrático francés Jean Paulin Niboyet, un Tratado Diplomático " es un contrato concertado entre dos países diferentes. " ³

En este orden de ideas, Heffter citado por Luis Sánchez Pontón, considera que debe entenderse por Tratado: " El documento en que los Estados por medio de sus representantes, se obligan recíprocamente (o de un modo unilateral) a restringir la libre disposición de sus derechos y posesiones soberanas. " ⁴

Efectivamente, el principio fundamental de los tratados, es el de que a la vez que asumen la forma de contratos, suplen la ausencia de una ley común en la que constarán las obligaciones de los Estados.

¹ García-Pelayo y Gross, Ramón. Enciclopedia metódica Larousse. 7ª ed. Editorial Larousse, México, 1982, 6 to. pág 321.

² Ortiz Ahlf, Loreta. Derecho Internacional Público. Editorial Haria, México, 1989, pág 14.

³ Principios de derecho internacional privado. Editorial Nacional, México; 1960, pág 48.

⁴ Apuntamientos de derecho internacional público. UNAM, México; 1963; pág 39.

A diferencia del individuo que soporta obligaciones no consentidas expresamente por él, los Estados no conocen otras obligaciones que las que quieren contraer, siempre con la contrapartida de algún provecho. Asimismo, un tratado es instrumento público en el cual, siguiendo formalidades establecidas por la costumbre internacional, se hacen constar las obligaciones y derechos recíprocos, la duración de las estipulaciones o las condiciones que puedan rescindirlos, la interpretación que deba darse a sus cláusulas o la forma en que deban resolverse los conflictos sobre dicha interpretación.

En México, el artículo 133 constitucional establece el orden jerárquico normativo del derecho mexicano, al integrar como grados superiores; en primer lugar a la Constitución Federal y en segundo a las leyes federales y a los Tratados Internacionales, de ahí la importancia que revisten los tratados internacionales en nuestro sistema jurídico.

Respecto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (T.L.C.), es pertinente hacer referencia a las negociaciones que se efectuaron entre los representantes de los gobiernos de los Estados Unidos, Canadá y México, las aspiraciones y los objetivos que constituyen el fundamento del Tratado de Libre Comercio.

Sin duda alguna fueron múltiples las reuniones celebradas en México, Estados Unidos y Canadá para concluir las negociaciones del T.L.C. de América del Norte; con fecha 12 de agosto de 1992, entre el entonces Secretario de Comercio y Fomento Industrial de México Jaime Serra Puche, el Ministro de Industria, Ciencia y Tecnología y Comercio Internacional de Canadá; Michael Wilson y Carla Hills representante comercial de Estados Unidos.

Entre las aspiraciones que constituyen el fundamento del Tratado está el de promover el empleo y el crecimiento económico, mediante la expansión del comercio y oportunidades de inversión, así como incrementar la productividad internacional de las empresas de los tres países, asentándose como principio esencial la protección del medio ambiente, promover el desarrollo sustentable; hacer efectivos los derechos laborales y mejorar las condiciones de trabajo.

" Se establecen como objetivos eliminar las barreras al comercio, promover condiciones para una competencia justa, incrementar las oportunidades de inversión, [proporcionar protección adecuada a los derechos de propiedad intelectual], establecer procedimientos efectivos para la aplicación del Tratado y la solución de controversias, así como fomentar la cooperación trilateral, regional y multilateral. Los países miembros del Tratado de Libre Comercio lograrán estos objetivos mediante el cumplimiento de los principios y reglas del Tratado, como los de trato nacional, trato de nación más favorecida y transparencia en los procedimientos." ⁵

En materia de interpretación para en caso de conflicto, se dispone que prevalecerán las disposiciones del tratado sobre cualquier otro convenio.

El tratado de libre comercio, establece obligaciones en relación a la propiedad intelectual, mismas que se fundamentan en el trabajo realizado por el GATT y los convenios internacionales existentes en la materia. De tal manera que cada país protegerá de la manera más adecuada los derechos de la propiedad intelectual con base en el principio del Trato Nacional y asegurará su cumplimiento tanto nacionalmente como en lo referente a las fronteras.

En este sentido el T.L.C. define compromisos específicos sobre protección de derechos de autor, patentes, marcas, etc.

El Dr. David Rangel Medina, menciona que el Tratado se divide en ocho partes importantes; que la sexta parte se refiere a la Propiedad Intelectual y enfatiza que el capítulo XVII comprende a las marcas, objeto de nuestro estudio. ⁶

⁵ Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Talleres Gráficos de la Nación. México, 1993, pág. 7.

⁶ Normatividad de la Propiedad Intelectual en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Panorama jurídico del tratado de libre comercio II. De. Losal; México, 1993; págs 83 y 84.

En síntesis los asuntos que se abordan con el T.L.C. en relación con derechos intelectuales son numerosos, importantes y muy complejos. Los textos legislativos tienen el carácter de supranacionales pero siempre respetando en su aplicación lo previsto en las constituciones de cada uno de los países firmantes.

a. Concepto de marca.

El artículo 1708-1 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, define a la marca como " cualquier signo o cualquier combinación de signos que permitan distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, inclusive nombres de personas, diseños, letras, números, colores, elementos figurativos o la forma de los bienes o la de su empaque."

Por su parte, nuestra Ley de la Propiedad Industrial vigente establece en su artículo 88 que " una marca es todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado."

Haciendo un análisis comparativo de dichas definiciones, resulta que ambas coinciden en que las marcas son signos que sirven para distinguir los productos o los servicios (cuando se trata de una marca de servicio), que provienen de un fabricante o de un comerciante, de los productos o de los servicios que son propuestos por sus competidores.

Sin embargo, es evidente que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (T.L.C.), considera la posibilidad de registrar como marca las letras, los números y los colores aislados. De donde se deduce que para que pueda haber armonía entre ambos ordenamientos jurídicos, el legislador deberá avocarse a legislar; a efecto de poder considerar la posibilidad de registrar como marcas las letras, los números y los colores aislados.

De esta manera quedaría sin efecto lo que dispone el artículo 90, fracción V; de la Ley de la Propiedad Industrial en el sentido de que no serán registrables como marca:

“ 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.”

Asimismo, el artículo en comento en el párrafo in fine, dispone que cada una de las partes signatarias podrá establecer como condición para el registro de las marcas que los signos sean visibles. Aseveración que complementa el artículo 89, fracción I, de la Ley de la Propiedad Industrial, al establecer que “ puede constituir una marca las denominaciones y figuras visibles suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase.”

Por lo que ambas definiciones son complementarias en este aspecto, porque el requisito esencial para constituir una marca es que los signos, figuras o denominaciones deben ser visibles, para que el público consumidor pueda identificarlos con toda objetividad; sin embargo consideramos que este concepto es limitativo toda vez que los avances de la civilización contemplan la posibilidad de registrar marcas sonoras, olfativas e inclusive gustativas, situación que implica un sentido jurídico subjetivo.

b. Derechos del titular de marcas registradas.

En la actualidad, uno de los principales problemas que afectan a la industria, es la copia de diseños o signos que constituyen una marca. Este grave problema crea un clima de relaciones económico-comerciales fuera de la legalidad y de plena competencia desleal, en la cual tanto personas físicas como morales se aprovechan de la fama y esfuerzo de otros, utilizando marcas registradas para obtener, por diversos medios ganancias ilícitas en detrimento por un lado, del dueño de la marca ya registrada quien, para darle prestigio, realiza grandes inversiones: primero en el desarrollo y mantenimiento de la firma, pago de impuestos y publicidad y tiempo, y por otro, al público consumidor quien recibe una imitación fraudulenta en lugar de recibir un producto auténtico.

Dentro de las violaciones a el uso exclusivo de una marca hay diversos niveles, desde el que usa la marca idéntica o similar que pueda causar confusión en el público consumidor (imitación fraudulenta), hasta el que reproduce de manera más exacta el signo y lo estampa en artículos promocionales (falsificación).

Tales actividades han crecido a tal grado en nuestro país que, para el año de 1993; el ilícito representaba más del cincuenta por ciento del mercado nacional, reflejándose principalmente en productos de consumo tales como vestuario, calzado, lentes, perfumes, relojes, plumas, bolsas, productos electrodomésticos y otros. ⁷

Con el propósito de evitar el plagio o falsificación de las marcas, así como generar mayor confianza y seguridad para los inversionistas de México, Estados Unidos y Canadá, el Tratado de Libre Comercio a través de su artículo 1708-2, ordena que " cada una de las partes otorgará al titular de una marca registrada el derecho de impedir, a todas las personas que no cuenten con el consentimiento del titular, usar en el comercio signos idénticos o similares a aquéllos para los cuales se ha registrado la marca del titular, cuando dicho uso genere una probabilidad de confusión.

" Se presumirá la probabilidad de confusión cuando se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos. Los derechos arriba mencionados se otorgarán sin perjuicio de que cada una de las partes reconozca derechos sobre la base de uso."

En esta materia, nuestra Ley contempla el uso exclusivo de derecho de una marca en el artículo 87 como ya se refirió en el capítulo anterior, de donde se deduce que el titular tiene el derecho de impedir cualquier uso de una marca idéntica o similar que pueda causar confusión en el público consumidor y por lo tanto perjuicio en sus derechos como titular.

⁷ Geona, José Luis y Héctor González. Algunos niveles de marcas. "El Financiero. México." Talleres Financiero. 6 de octubre de 1993. pág. 1.

Por lo que se refiere a la falsificación, la Ley de la Propiedad Industrial, específicamente se refiere a este tema en el artículo 223, fracción II; del capítulo relativo a los delitos, al prescribir la falsificación de marcas en forma dolosa y a escala comercial. Dicho delito tendrá como pena la aplicación de una sanción que va de dos a seis años de prisión y multa por el importe de cien a diez mil días de salario mínimo general diario vigente en el D.F.

Comparativamente, podemos observar que ambos ordenamientos contemplan el tema de uso exclusivo de la marca por parte del titular y la aplicación de sanciones en caso de falsificación en términos similares. Esto significa que se vela por la seguridad legal, que garantiza el derecho al uso exclusivo de la marca, que es de suma importancia para el dueño de la misma, evitándose de esta manera a no enfrentarse, aún cuando entren a países con legislaciones, costumbres y políticas comerciales diferentes; a competencia desleal, pudiendo así desarrollarse ampliamente las marcas.

c. Uso de la marca.

Antes de hacer un examen del uso de la marca, consideramos que es conveniente definir lo que se entiende por el término "uso." Desde este punto de vista, Joaquín Escriche define al uso como "el estilo, práctica general o modo de obrar que se ha introducido imperceptiblemente y ha adquirido fuerza de ley."⁸

Por su parte Horacio Rangel Ortiz, en su obra "El uso de la marca y sus efectos jurídicos," considera al uso como el modo originario y propio de adquirir el derecho sobre el signo, de tal modo que el registro del mismo no sea otra cosa que una formalidad, que signifique sólo una presunción de derecho."⁹

⁸ Diccionario práctico de legislación y jurisprudencia, 3^o de Ediciones Rosay Bouret Madrid, 1854, pág. 1520.

⁹ Op. Cit.

Tradicionalmente la legislación en general considera al uso como un término jurídico equivalente a la costumbre, así por ejemplo Eduardo García Maynez, define a la costumbre como " un uso implantado en una colectividad y considerado por ésta como jurídicamente obligatorio, es el derecho nacido consuetudinariamente; el *jus moribus constitutum*." ¹⁰

Se deduce entonces, que el uso a semejanza de la costumbre, es una práctica constante y reiterada considerada como obligatoria desde el punto de vista jurídico, toda vez que el creador de una marca puede incluso usarla previamente al registro sin que el titular sufra menoscabo en su derecho; indiscutiblemente que en la actualidad es requisito *sine qua non* se registre la marca para que quede debidamente protegido este derecho respecto de terceros.

En Argentina, es obligatorio el uso de la marca por ser un requisito esencial para la conservación del derecho. Según Otamendi, el uso " debe efectuarse para evitar que la marca caduque y para permitir que esta pueda ser renovada al producirse su vencimiento. Juega así - dice - el uso un papel esencial en la vida del registro, ya que sin él, ésta en algún momento se interrumpirá." ¹¹ Esto quiere decir que la marca podía ser renovada en forma indefinida si la misma ha sido utilizada dentro del período de 5 años previo a su vencimiento.

Nuestra legislación se refiere al uso de la marca como un derecho exclusivo en el artículo 87; el cual a la letra dice: " Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto."

¹⁰ Introducción al estudio del derecho, Op. Cit., pág 61.

¹¹ Op. cit. pág 195.

El derecho de usar la marca debe ser ininterrumpido como lo prescribe el artículo 92, fracción I, ya que si no es usada dentro del término de tres años en los productos o servicios para los que se registró; procederá la cancelación de su registro o caducidad del mismo. El interesado en registrar una marca, además de pagar los derechos tarifarios correspondientes, deberá manifestar bajo protesta de decir verdad estar usando la marca en forma ininterrumpida en el plazo a que se refiere el artículo 130 del ordenamiento en comento.

Anteriormente a la legislación vigente, era requisito indispensable que el uso de la marca fuera efectivo desde el punto de vista de explotación comercial del producto o servicio protegido; sin embargo hoy ese requisito es intrascendente, toda vez que actualmente en un sentido moderno basta con que el titular manifieste ante la autoridad dicho uso, para que tenga plena validez.

El T.L.C. en su artículo 1708 apartado número 3 dispone que las partes podrán supeditar la posibilidad de registro, se entiende de una marca al uso, y no sujeta el registro a la condición de uso efectivo de la marca. Además previene que ninguna de las Partes podrá denegar una solicitud fundándose en que el uso no haya tenido lugar antes de fenecer el período de tres años, el cual se cuenta a partir de la solicitud de registro y en este sentido el T.L.C. coincide plenamente con nuestra legislación.

d. Procedimiento para su registro.

Es indiscutible que el registro de una marca es un requisito indispensable que exige el derecho marcario para que el titular de la misma pueda tener el derecho exclusivo de ésta, lo que implica un acto de publicidad. Dicho registro, considero que da derecho al titular para oponerse a terceros e incluso frente a todo el mundo.

El acto de registro jurídicamente podrá hacerse por una persona física o moral ante el órgano instituido por la autoridad y deberá seguirse todo un procedimiento que como lo dijimos en su oportunidad debe iniciarse con una solicitud, la cual contendrá los datos generales del solicitante, el signo distintivo de la marca, la fecha del primer uso, los servicios o productos que se protegerán con la misma, así como la ubicación de los establecimientos o negocios vinculados con la marca según el lugar donde vaya a operar.

Además deberá de cumplirse como ha quedado asentado con los anexos que deban adjuntarse a la solicitud como son la descripción de la marca, los ejemplares de la etiqueta que reproduce la marca con las medidas reglamentarias; las impresiones fotográficas, dibujo en los planos exigidos; copia de la constancia de inscripción en el registro nacional de poderes así como el comprobante de pago de derechos, debiendo ir la solicitud fechada y firmada.

La marca puede registrarse a petición del dueño o titular o bien de su apoderado y en este último caso, éste deberá acreditar su personalidad con carta poder simple firmada por testigos y por supuesto por el otorgante o bien puede ser carta otorgada ante la fe de un notario público.

En las solicitudes puede darse personalidad a terceras personas, de no cumplirse con los requisitos enumerados ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), deberá desecharse de plano. Sin embargo, una vez que la solicitud ha quedado debidamente integrada se deberá realizar el examen administrativo de la misma para comprobar si cumple todos los requisitos y de ser así se pasará a un segundo examen que se denomina de novedad que como ha quedado asentado en el capítulo segundo, se trata de comparar a la marca en registro con otras registradas o en trámite de registro y de esa manera colegir la novedad de la misma, esto constituye un examen de fondo y con él se trata de evitar duplicidad de las marcas y en cuyo caso, de producirse una similitud daría como consecuencia la suspensión del trámite. Esto se hace para evitar conflicto de intereses entre los diversos propietarios.

De darse la duplicidad de marcas el solicitante tendrá un impedimento para su registro, en cuyo caso se le previene que subsane los errores u omisiones en que incurra y en este caso deberá someterse a un nuevo trámite con nueva solicitud y nuevos anexos.

De no encontrarse conflicto o irregularidades con marcas anteriores, se deberá de expedir el título correspondiente, esto en virtud de que su marca fue aceptada; concediendosele un número de registro por el Instituto, con lo cual se acreditará el derecho al uso exclusivo de la marca.

Ahora bien, si el Instituto niega el registro le notificará por escrito al solicitante fundando y motivando las razones legales que tuvo para tal medida.

Esto es en síntesis el procedimiento que se sigue conforme a nuestra legislación para obtener el registro de una marca.

El artículo 1708 del T.L.C. en el párrafo 4 de dicho numeral, dispone que " cada una de las Partes establecerá un sistema para el registro de marcas el cual incluirá:

- a) El examen de las solicitudes;
- b) la notificación que deberá hacerse al solicitante acerca de las razones que fundamenten la negativa de registro de una marca;
- c) una oportunidad razonable para que el solicitante pueda responder a la notificación;
- d) la publicación de cada marca, ya sea antes o después de que haya sido registrada, y
- e) una oportunidad razonable para que las personas interesadas puedan solicitar la cancelación del registro de una marca.

Del examen o interpretación de cada uno de los puntos precedentes se deduce que en general no hay mucha novedad respecto las normas marcarias nacionales, toda vez que en general se previene cada uno de los requerimientos a que el Tratado se refiere, por lo que sostengo que en este aspecto el Tratado concuerda fielmente con nuestra legislación.

En la parte final del apartado que se comenta se refiere a la oportunidad que las partes concedan a las personas interesadas para oponerse al registro de una marca, cosa que también previene nuestra ley.

e. Objetos que se distinguen con la marca.

En todas las épocas y lugares geográficos de nuestro planeta y a medida que ha avanzado la civilización, el hombre ha logrado inventos, ha hecho creaciones y ha imaginado diversas cosas, gracias a su inventiva o creatividad, esto con el propósito de obtener beneficios económicos, de ahí la gran cantidad de productos nuevos o que elabora mediante la fabricación, imprimiendo a los objetos modelos distintivos o bien, crea imágenes y dibujos dándole personalidad a los productos y en muchas ocasiones los distingue a través de las marcas o una denominación comercial, de esta manera ha llegado a crear toda una institución jurídica para proteger sus productos o servicios y asegurar sus derechos, a esto se le ha denominado Propiedad Industrial; de esta forma el titular logra exclusividad y signos distintivos frente a los demás competidores.

Se afirma que desde los tiempos antiguos se utilizaban las marcas para identificar a los fabricantes y que es precisamente en el siglo XIX cuando nace la marca de comercio. Que fué en 1858 cuando la Ley Francesa protegía ya a las marcas.

El fabricante protegía las confecciones de sus productos con su marca, que es un medio para ganar y conservar la confianza del público. Así el agricultor usaba la marca para identificar sus productos que cultivaba, ya fueran semillas, plantas, cereales, etc.

Las marcas tienen su razón de ser en tanto exista comercio, de tal forma que si no hay actividad mercantil o de intercambio de productos no habría necesidad de la utilización de marcas. Puede aseverarse que las marcas son distintivas de productos y son signos indispensables en el comercio.

Las marcas hemos dicho son signos distintivos de los productos y servicios, son derechos que los titulares tienen para conservar su clientela, son signos estrechamente vinculados con las empresas.

El artículo 93 de la Ley de la Propiedad Industrial con toda claridad expresa que las marcas se registrarán en relación con productos o servicios determinados según la clasificación que establezca esta ley.

El reglamento hace una enumeración bastante prolija sobre el tipo de productos y servicios que pueden ser amparados por una marca; así por ejemplo menciona los productos químicos destinados a la industria, fotografía, horticultura, ciencia, silvicultura, resinas, colores, barnices, lacas, jabones, perfumería, cosméticos, aceites y grasas industriales, lubricantes, productos farmacéuticos, metales comunes y sus aleaciones, máquinas y herramientas, motores, cuchillería, aparatos científicos, náuticos, médicos, dentales; vehículos, armas de fuego, metales preciosos, instrumentos de música, caucho, muebles, marcos, alfombras, aves, café, etc; etc.

Asimismo se establece en dicho reglamento la obligación para el Instituto de publicar en la gaceta oficial la lista de dichos productos y servicios; sin embargo se entiende que la lista de productos y servicios no agota la misma, esto en virtud de que habrá infinidad de productos y servicios que puedan ser amparados por una marca y se deja en libertad al Instituto para establecer criterios de interpretación y aplicación de la clasificación de los mismos.

El artículo 1708 del T.L.C; que se refiere a las marcas; en el apartado número 5, manifiesta que " la naturaleza de los bienes o servicios a los cuales se aplicará una marca en ningún caso constituirá un obstáculo para el registro de la misma."

En tratándose de bienes cuyo contenido o forma sean ilícitos, inmorales o contrarios al orden público y a las buenas costumbres, tampoco constituirán un obstáculo para la obtención del registro marcario, no obstante su limitación dentro de la actividad comercial debido a la crítica moral social.

En un sentido lato, podemos interpretar que las partes suscriptoras del Tratado de ninguna manera establecen un obstáculo o un impedimento a los productos o servicios para su registro, lo cual implica considerar que en este sentido el Tratado deja el campo abierto para la creatividad e inventiva del hombre como titular de derechos respecto de productos y servicios y de los signos distintivos que se apliquen a aquellos.

f. Reglas sobre la notoriedad de la marca.

El comercio en la época moderna, trae aparejada una amplia publicidad de los productos y servicios que se ofrecen al público consumidor, a través de los medio de comunicación masiva.

Publicidad que es el alma del comercio contemporáneo; por lo que es muy usual que dicha publicidad se haga a través de la televisión; en la radio o en los diarios de mayor circulación, usándose de los medio audiovisuales más objetivos y sofisticados; utilizandose métodos y técnicas que van a la par con el progreso científico y tecnológico.

La mencionada publicidad se fortalece según el pensamiento de M. Chavanne cuando se apoya " en una marca que goza por sí misma de un poder de atracción, aunada a la calidad del producto o servicio de que se trate." ¹²

¹² Marcas de fábrica y mercado común. "Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística." Núm 3, año II, enero-junio, 1964; pág 105.

En este sentido se da una perfecta identificación de la clientela con la marca, por la confianza que el uso del producto acarrea. A esto se agrega que, la importancia de las marcas ha aumentado progresivamente debido a los intercambios comerciales que se dan con las importaciones y exportaciones.

Se debe subrayar, que la marca es un factor importante para atraer la clientela extranjera, haciéndose cada día más extenso su número y variedad.

Apegándonos al pensamiento de Jorge Otamendi, cuando se refiere a la marca notoria; asienta " que la notoriedad es un grado superior al que llegan pocas marcas, o bien; una aspiración que los titulares marcarios siempre tienen." ¹³ Llegar la marca a ese estado, significa que ha logrado un grado de aceptación por parte del público consumidor; es un éxito indiscutible del producto o servicio que distinguen las marcas. De donde resultan productos y servicios de un gran contenido de calidad, que se convierten en excepcionales por el renombre adquirido, gracias a la publicidad y a la satisfacción del uso y consumo del público.

Y agrega el autor que sin publicidad la marca no puede ser conocida.

Es importante hacer notar que la notoriedad de las marcas esta íntimamente relacionada con los precios, los cuales deben ser adecuados y accesibles.

Debemos afirmar que el consumo de los productos y prestación de servicios con marcas notorias regularmente son adquiridos por personas que forman parte de la elite social como relojes, perfumes, ropa, autos, etc. No obstante algunos productos logran notoriedad en los diversos sectores de la población como es el caso de los detergentes, cigarros, refrescos o bebidas alcohólicas. Esto quiere decir, que hay marcas de calidad media y bajo precio que debido a la publicidad y al bajo precio referido, se hacen notorias.

¹³ Op. cit. pág. 327.

A veces, la marca notoria coincide con el nombre de la empresa, ejemplo: Ford, Volkswagen, Coca-Cola, etc. Sin embargo, no siempre el uso de la marca tiene que ver con la notoriedad por ejemplo el adquirir un Rolls Royce, este consumo no constituye un uso intenso de la misma, y sin embargo la notoriedad es evidente.

A través de la historia, muchas marcas lograron notoriedad pero que hoy no se encuentran en uso.

Para Mathely es requisito esencial que una marca sea conocida por una gran parte del público y considera que para que haya notoriedad se requiere la conjugación de tres elementos: la antigüedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario importante. Y se asevera que " cada vez que un país determinado y en una época dada, la casi totalidad de los compradores potenciales a los que una marca esta destinada, conocen esta marca; se puede hablar de marca notoria. Esto quiere decir que si los productos están destinados a una gran cantidad de población, la notoriedad de la marca será indiscutible. Este criterio de notoriedad global o masiva de una marca se da en función de que ésta es conocida por un porcentaje de la población consumidora. Pero la notoriedad de la marca se da también entre el público que no es consumidor." ¹⁴

Es menester mencionar que la marca debe ser identificada con el producto o servicio que distingue.

Según Roubier, citado por Albert Chavanne " la notoriedad es una prueba resplandeciente de la utilidad económica de la marca porque significa que la marca ha tenido un gran éxito y ha sido apreciada por la clientela." ¹⁵

¹⁴ *Ibidem*.

¹⁵ Las marcas notoriamente conocidas o de alto renombre. "Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística." Núm 8, año IV, julio-Dic. 1966, pág 341.

Como afirma Chavanne la notoriedad era el fruto de la antigüedad, sin embargo en la vida comercial moderna, la duración ya no es una condición sine qua non, porque un producto con una intensa publicidad puede penetrar en el ánimo del público consumidor rápidamente y lograr un alto grado de notoriedad, he aquí la aplicación de exitosas técnicas de publicidad.

La notoriedad tendrá que ver con la apreciación o criterio subjetivo del individuo, pues el criterio de notoriedad no puede escapar a un subjetivismo marcadamente amplio.

Es común que una marca notoria traspase las fronteras del país donde ha sido registrada y en este caso se extralimitará el marco territorial, pero aquí se dará un problema de soberanías en cuanto a la aplicación de la ley porque según el artículo 128 de la Ley de la Propiedad Industrial, la marca deberá usarse en territorio nacional, tal y como fue registrada con la salvedad de lo que al respecto establezca el Tratado de Libre Comercio.

En 1924 la Sociedad de Naciones protege a la marca notoria respecto a la competencia desleal porque se podía denegar o cancelar el registro de una marca notoriamente conocida en el comercio como perteneciente a un natural de otro país.

En 1925 la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial, agregó la disposición 6 Bis que disponía que " los países contratantes se comprometen a denegar o invalidar sea de oficio, si la legislación del país lo permite, sea pedido del interesado el registro de una marca de fábrica o de comercio que sea la reproducción o la imitación susceptible de crear confusión, de una manera que la autoridad competente de dicho país del registro estimare ser ahí notoriamente conocida como siendo ya la marca de un nacional de otro país contratante y utilizada para productos de un mismo género o de un género similar."

Deberá conocerse un plazo mínimo de tres años para reclamar la anulación de estas marcas. El plazo correrá desde la fecha de registro de la marca.

No se fijará plazo para reclamar la anulación de marcas registradas de mala fe.

Más tarde, se agregó al artículo 6 Bis que "ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con esta."

En 1958 en Lisboa, se reformó este artículo 6 Bis y se extendió a cinco años el plazo para solicitar la anulación y se dejó librado a cada país contratante el fijar un plazo para reclamar la cesación del uso de la marca en infracción. Agregándose que no era necesario que la marca notoria haya sido utilizada en el país donde se reclama su protección quedando el texto vigente de la siguiente manera:

"1. Los países de la Unión se comprometen, sea de oficio si la legislación del país lo permite, sea instancia del interesado a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser ahí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal manera notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta."

En cuanto al plazo para reclamar la anulación de la marca, se dispone:

"2. Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso."

En el punto 3 se especifica; que:

“ 3. No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas utilizadas de mala fe.”

El artículo 6 Bis objeto de estudio tiene fuerza de ley en nuestro país en virtud de que México suscribió este convenio.

Según lo establecido en dicha convención, el titular de una marca notoria puede reclamar:

- 1. Que no se conceda el registro,**
- 2. Que se declare la nulidad; y**
- 3. Que se cese del uso de las marcas que constituyan:**
 - a) La reproducción;**
 - b) la imitación;**
 - c) la traducción, y**
 - d) La reproducción o imitación de una parte esencial de la marca, susceptible de crear confusión, con la marca notoria en el país en el que se reclame la protección.**

Ahora bien, nuestra Ley de la Propiedad Industrial señala en su artículo 90 fracción XV, párrafo segundo 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.”

Y agrega dicho precepto que para demostrar la notoriedad de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios permitidos.

El T.L.C. se refiere a las marcas notorias en el artículo 1708-6 que invoca al artículo 6 Bis del Convenio de París, el cual se aplicará con la modificaciones correspondientes en materia de servicios y para determinar si una marca es notoriamente conocida se toma en cuenta el conocimiento que de esta tenga el público en el territorio del país de que se trata y circunscribe la importancia o reputación de la marca al sector del público consumidor de los bienes o servicios a los cuales la marca se aplica.

Consideramos que la protección que brinda el T.L.C. a la marca notoria es de suma importancia en los tres ámbitos territoriales de los países signantes, a efecto de brindar calidad al público consumidor.

g. Duración del registro.

La duración o vigencia del registro de la marca, revisten una particular importancia no obstante las modificaciones que la ley ha sufrido en esta materia por ejemplo en 1942 tenían una duración de diez años.

En 1976, la vigencia de una marca era de sólo cinco años con periodos renovables del mismo lapso.

La Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, volvió a considerar como en la ley de 1942 la vigencia de una marca por el periodo de diez años.

El legislador en la Ley vigente de la Propiedad Industrial en su artículo 95 establece que el registro de una marca tiene una vigencia de diez años, pudiéndose renovar dicho periodo por el mismo tiempo.

Como se apreció en el capítulo II, la duración de diez años de la vigencia de una marca a partir del momento de su registro es apropiado por la seguridad jurídica que otorga a sus titulares para la explotación comercial de las marcas como signos distintivos de los productos y servicios de sus negociaciones.

Del estudio del Tratado de Libre Comercio, puede apreciarse en el artículo 1708 referido a las marcas, en su párrafo número 7 que " el registro de una marca tenga una duración de diez años y que ésta podrá renovarse por plazos no inferiores al mismo período, siempre y cuando se cumplan con las condiciones exigidas."

Para lo cual el titular deberá presentar la solicitud de renovación, cubrir los gastos, demostrar el uso de la marca en los productos o servicios a los que se aplique, no haber interrumpido dicho uso por un período mayor de tres años en el territorio nacional y que no sean alterados los signos distintivos.

La renovación tiene por objeto que el titular conserve todos los derechos que le confiere el registro de la marca.

En cuanto al período o vigencia de la marca nuestra legislación y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte coinciden plenamente.

h. Obligación de usar la marca y sus modalidades.

El uso de la marca es el modo como se origina el derecho exclusivo sobre dicho signo distintivo, el cual como hemos afirmado debe de ser eficaz y continuo, esto quiere decir, que mediante el uso se adquiere el derecho de propiedad, sin olvidar que el registro constituye una formalidad esencial para el referido derecho.

Para Horacio Rangel Ortiz, el uso es " el modo originario y propio de adquirir el derecho sobre el signo." ¹⁶

De acuerdo con esta definición el registro no es más que una formalidad y por tanto una presunción juris tantum, o sea; que admite prueba en contrario; sin embargo se afirma que las diversas legislaciones actuales consideran que el uso del signo es un modo de adquirir derecho sobre la marca pero debe complementarse con el registro mismo, de tal manera que el derecho del titular originario, prevalecerá sobre cualquier otro solicitante de trámite de registro posterior.

La conjunción del uso de la marca y el registro, dan origen a un sistema mixto o ecléctico consistente en que es obligatorio el uso de la marca para que el registro conserve sus efectos.

No obstante que el registro es lo que constituye la base fundamental del derecho de la marca, no quiere esto decir que la marca no registrada carezca de protección, si la tiene pero únicamente frente a la competencia desleal, tal situación se observa en el caso de reivindicación de derechos de la marca cuando se demuestra que la marca se ha usado con anterioridad al registro.

El T.L.C, en su artículo 1708 se refiere al uso de la marca en los apartados 8, 9, 10 y 12.

¹⁶ Op. cit, pág 60.

En el apartado número 8, categóricamente establece que " cada una de las Partes exigirá el uso de una marca para conservar el registro y que el registro podrá cancelarse por falta de uso de la misma en por lo menos dos años consecutivos, con la salvedad de que se den razones suficientes apoyadas en obstáculos para su uso legal y que en este caso serían circunstancias ajenas a la voluntad del titular como las restricciones en materia de importación o algunos otros requisitos gubernamentales aplicables a los bienes o servicios protegidos con la marca."

En el apartado 9, se prescribe que cada una de las Partes para conservar el registro reconocerá el uso de una marca por una persona distinta al titular y cuando tal uso esté sujeto al control del titular.

El apartado 10 dispone que ninguna de las Partes podrá dificultar el uso en el comercio de una marca, mediante requisitos especiales y por último en el apartado número 12 se asienta que cada una de las Partes podrá establecer excepciones limitadas a los derechos de una marca por ejemplo el uso correcto de términos descriptivos y siempre que las excepciones tomen en cuenta los intereses legítimos del titular.

Del apartado 8 se desprende la exigencia del uso de la marca para conservar su registro, de tal manera que si no se usa por el simple transcurso de un período de dos años, se cancelará dicho registro, esto difiere de nuestra ley que establece un término de tres años para la cancelación del registro.

Agrega el Tratado lo relativo a problemas u obstáculos como razones válidas para no usar la marca.

En el apartado 9 se establece una condición sine qua non para que las partes reconozcan el uso como lo es la voluntad de una tercera persona distinta al titular de una marca.

En el párrafo 10 se previene que las partes no podrán dificultar el uso de una marca en el comercio fijando requisitos especiales, situación que se da en función del principio de equidad entre las partes y por lo tanto se hace a un lado el criterio de preponderancia donde alguna de las naciones salga más favorecida y en cambio se sostiene y se pone en vigencia el principio de Trato Nacional.

Nuestra ley en cuanto al uso como generador de derechos se refiere, establece algunas reglas de carácter normativo. De tal forma que en nuestro derecho marcario el uso de la marca debe ser actual, efectivo e ininterrumpido y aplicado a por lo menos uno de los productos o servicios protegidos por la misma.

En general, el Tratado de Libre Comercio considera al uso de la marca como un requisito indispensable para conservar el registro, aunque establece algunas modalidades. Otros aspectos son verdaderas innovaciones que quedan a la potestad de las Partes como son reconocer el uso de una marca o establecer excepciones limitadas a los derechos de la misma.

i. Licencia y traspaso de la marca.

El T.L.C. en el apartado 11 del artículo 1708, contempla lo relativo al licenciamiento y la cesión de marcas, especificando que cada una de las partes podrá establecer condiciones para el licenciamiento y la referida cesión de marcas y prohíbe de pleno derecho las licencias obligatorias.

Posibilita el derecho para que el titular de una marca tenga la facultad de cederla conjuntamente con la empresa o sin ella.

La licencia de marcas han cobrado verdadera importancia en los diferentes países, así en el derecho mexicano personas distintas del propietario de una marca registrada pueden usar ésta, en cuyo caso se les denomina usuarios autorizados o licenciarios, lo cual se hace a través de un convenio, y que técnicamente dicho documento se le denomina " licencia de explotación de marca, " lo cual permite que un tercero use la marca simultáneamente. En este acuerdo de voluntades puede estipularse que el permiso de uso se refiera a todos o a parte de los productos amparados con la marca y en cuanto al sujeto se refiere puede convenirse que sea sólo una persona el autorizado o bien el titular puede reservarse el derecho para solicitar que otras personas sean registradas como usuarias, fijándose el tiempo de autorización de uso, sin que el período acordado sea mayor de la vigencia del registro que son diez años, las regalías estipuladas y demás prohibiciones y límites que pacten las Partes (artículo 10 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial).

Rondón de Sansó Hildegart, se refiere a la cesión de la marca como " cualquier acto de transmisión de derechos que recaiga sobre el signo distintivo,"¹⁷ sin embargo considera que el término cesión es impropio porque podría equipararse a la cesión de los derechos de crédito y se inclina porque deba tratarse este tema como de transmisión de derechos sobre la marca por ser más apropiado.

El término cesión etimológicamente significa acción o derecho que una persona hace a favor de otra, por lo que me parece que la transmisión de derechos que haga el titular de una marca a un tercero es indistinto que se maneje como cesión o transmisión de derechos; toda vez que en el fondo tienen la misma connotación jurídica.

La Ley de la Propiedad Industrial aborda el tema particularmente en el artículo 136, el cual dispone objetivamente " que el titular de una marca registrada o en trámite podrá conceder mediante convenio, licencia de uso a una o más personas con relación a todos o a uno de los productos o servicios a los que se apliquen dicha marca, la licencia deberá ser inscrita en el Instituto para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros." Es de notarse que en el precepto de referencia no se usa el término cesión pero sí de la transmisión de derechos mediante un convenio.

Es importante mencionar que en nuestra ley, el Instituto tiene facultades de negar una licencia o transmisión de derechos cuando el registro de la marca no se encuentra vigente.

j. Causas de no registrabilidad.

En todas las épocas, la doctrina en general se ha preocupado por establecer con toda objetividad las denominaciones o designaciones no registrables como marcas.

Tales prohibiciones - nos dice - César Sepúlveda, están constituidas unas veces por razones de orden público, otra por razones de cortesía internacional, otras por razones técnicas intrínsecas a las mismas marcas; para prevenir la competencia desleal, y para proteger al público consumidor, evitando su indebida explotación y también la confusión entre las marcas.

El T.L.C. alude a dos causas de no registrabilidad de las marcas en el artículo 1708; apartados 13 y 14 respectivamente.

La primera de las prohibiciones se refiere a que " cada una de las Partes prohibirá el registro como marca de palabras ya sea en español, francés o inglés que designen genéricamente los bienes o servicios a los que la marca se aplique." (artículo 1708-13 T.L.C.).

En relación a ésta prohibición nuestra legislación marcaria vigente, de igual manera ordena en el artículo 90 fracción VI que: " No será registrable como marca la traducción a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables."

Cabe en este aspecto, determinar que se entiende por **designación genérica**. El criterio que sostiene el tratadista Rangel Medina es en el sentido de que " se llaman genéricas a las denominaciones que se aplican para un producto, de tal manera que, si pudieran ser apropiadas como marcas por un industrial o comerciante, sus competidores no podrían servirse más del único término conocido y empleado por el público para designar las mercancías." ¹⁸

Y agrega que para reputarse genérica en la acepción legal, la denominación debe ser empleada de un modo general por el público, por el comercio o por ambos, pues precisamente se considera que carece de **cuño distintivo**, y no puede ser adoptada para marca, en tanto que es el nombre bajo el cual un género de mercancía es conocido en el mercado.

¹⁸ Op. cit; pag 299 y sigs.

Para el autor argentino Jorge Otamendi, las designaciones genéricas son "aquellas designaciones que definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género a los que pertenece ese objeto." ¹⁹ Ejemplificando como designaciones las palabras "Automotor," "Motor," "Máquina," "Mueble," "Asiento;" entre otras. Y añade que el hecho de que una palabra sea de un idioma extranjero no le da el carácter de registrable e ilustra tal aseveración con la palabra "Carbureter" para carburadores, o "Malted Milk" para productos alimenticios, además sería imposible conocer todas las lenguas del mundo por lo que resultan irregistrables como marcas por ser voces de uso común.

La prohibición de designaciones genéricas como marcas se fundamenta en que un derecho privativo sobre tales signos equivaldría a constituir en favor de una persona un monopolio sobre el lenguaje, que es de uso común, y cuyo objeto es no lesionar la libertad industrial y comercial, en otras palabras no se puede permitir que un industrial o comerciante se apropie de los nombres de los productos que fabrique o venda, impidiendo que sus competidores ejerzan el derecho de servirse de ellos, pues ello ocasionaría confusiones o ventajas y privilegios injustificados; por eso el Tratado de Libre Comercio en un sentido lógico, menciona la prohibición de registrar como marca términos en idioma español, inglés y francés que designen genéricamente los bienes o servicios, quedando el derecho del público para usar dichos términos en su significado gramatical.

Existen algunas excepciones a dicha prohibición que pueden aceptarse como marca válida, cuando se forma una palabra genérica conjuntamente con elementos que no lo son o bien cuando hay elementos nominativos que son genéricos y por elementos figurativos que no tienen tal carácter o también cuando se combina el nombre genérico con otros elementos distintivos.

¹⁹ Op. cit; pág 69.

También cuando una marca se forma con una denominación genérica modificada. Igualmente cuando la combinación presenta un carácter de originalidad. Así por ejemplo la marca " Escalator Otis" para escaleras movibles, o bien la marca " Jabón Zote", que se forma por la expresión ZOTE, que aparece agregada a la denominación genérica JABON.

Sin embargo, es preciso aclarar que en dichas excepciones el registro valdrá sólo en relación a aquel elemento que presente un carácter distintivo y original y no en cuanto a la palabra genérica.

La segunda prohibición de registrabilidad del artículo 1708 del T.L.C. mencionada en el apartado 14, se refiere a que " las Partes negaran el registro a las marcas que contengan o consistan en elementos inmorales escandalosos o que induzcan a error o elementos que puedan denigrar o sugerir falsamente una relación con personas vivas o muertas, instituciones, creencias, símbolos nacionales de cualquiera de las partes o que los menosprecien o afecten en su reputación."

Este impedimento registral, también es ordenado por nuestra Ley de la Propiedad Industrial en diversas disposiciones, así el artículo 4 dispone que " no se otorgará patente, registro o autorización, ni se dará publicidad en la Gaceta a ninguna de las figuras o instituciones jurídicas que regula esta ley, cuando sus contenidos o forma sean contrarios al orden público, a la moral y a las buenas costumbres o contravengan cualquier disposición legal." Asimismo el numeral 90 fracciones VII y XII de dicho ordenamiento, mencionan respectivamente: que no será registrable como marca " aquellas 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;" y " los nombres, seudónimos, firmas, y retratos de personas, sin consentimiento de los interesados o,

si han fallecido, en su orden, del cónyuge, parientes consanguíneos en línea directa y por adopción y colaterales ambos hasta el cuarto grado.”

Esta limitación jurídica se prevé de una u otra manera en todas las legislaciones marcarias del mundo, aún cuando los significados de moral, buenas costumbres y orden se encuentren sujetos a la acción del tiempo y a la modalidades del espacio.

Al respecto algunos autores como Otamendi y Breuer Moreno, señalan que hay diversos criterios sobre lo que es inmoral o contrario a las buenas costumbres porque esto varía según las épocas, ya que lo intolerable ayer, puede resultar tolerable hoy y viceversa.²⁰

Sin embargo, es indudable que un signo o medio material marcario o contrario a la moral o a las buenas costumbres, lo sería los que representan la apología o alabanza de un delito, los escandalosos, los que representen una ofensa de instituciones religiosas, los obscenos, los contrarios a la moral sexual, entre otros. Vgr: La marca “ Borrachos” por ser un vicio repudiado por la sociedad.

Esta prohibición de registrabilidad de marcas mencionada la consideramos acertada, pues con ella se respetan los valores y la identidad nacional de los países firmantes del Tratado.

Finalmente, señalaremos que nuestra Ley de la Propiedad Industrial contempla en su artículo 90 los diversos signos que no pueden ser objeto de registro como marcas, así por ejemplo se menciona a los símbolos patrios, los nombres, firmas y retratos de personas sin consentimiento de los interesados; etc, por lo que es de observarse que entre nuestra legislación interna y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte hay plena homologación en este aspecto.

²⁰ *Ibidem*.

2. De las marcas en relación a las indicaciones geográficas.

a. Registro de una indicación geográfica como marca.

En el ámbito de la teoría del Derecho de la Propiedad Industrial; nos dice Javier Cristiani, existe una notable confusión entre lo que se debe entender como "Indicaciones geográficas" y su relación con los conceptos de "denominación de origen" y de "indicación de procedencia."

Y aclara que cuando se alude a las "indicaciones geográficas", se compruebe tanto a las denominaciones de origen, como a las indicaciones de procedencia, siendo la primera una modalidad de la propiedad industrial y la última no lo es, no obstante su importancia comercial.

Es conveniente precisar las definiciones de las indicaciones geográficas, las indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen, para poder diferenciar el significado de una y de otra y en consecuencia determinar cual de estas figuras pueden ser registrables como signos distintivos.

Por indicación geográfica se entiende "cualquier indicación que identifica un producto como originario del territorio de una de las Partes o de una región o localidad de ese territorio, en casos en que determinada calidad, reputación u otra característica del producto se atribuya esencialmente a su origen geográfico."²¹

Para el autor mexicano Rangel Medina, la indicación de procedencia es "la designación o mención de un lugar cualquiera, a título de lugar de elaboración, recolección o extracción de un producto. Es, más exactamente, el señalamiento de una designación geográfica notoriamente conocida como el lugar de producción de mercancías."²²

²¹ Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, Talleres Gráficos de la Nación, México, 1993; pág. 515.

²² *Op. cit.*; pág. 417.

Y el artículo 2 del Arreglo de Lisboa, define a la denominación de origen como " el nombre geográfico de un país, de una región o de una localidad que sirve para designar un producto originario del mismo, cuya calidad o características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos." ²³

De los conceptos aludidos, resultan las siguientes diferencias:

La indicación geográfica siempre indica solamente el lugar de producción, ya se trate de manufactura o extracción; es decir, identifica las mercancías por el lugar de producción o fabricación; en tanto las indicaciones de procedencia llevan aparejado el riesgo de la falsedad, simplemente son descriptivas y no son registrables como marcas, Pueden emplearse para designar un país.

Por el contrario la denominación de origen supone una exclusividad, una calidad mínima o especial, en cierta forma es un certificado especial, un título de calidad, una garantía. Tiene esta figura un carácter territorial eminentemente y en donde el titular de la denominación es el Estado. Para protegerla internacionalmente se requiere celebrar convenios internacionales.

El T.L.C; hace referencia a la indicación geográfica como un mecanismo de protección a ciertos productos típicos como es el caso del mezcal y el tequila en nuestro país, no así a la denominación de origen, esto en virtud de que ni los Estados Unidos de Norteamérica, ni Canadá forman parte del Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de Denominaciones de Origen y su Registro Internacional del año de 1958. Y por la importancia que reviste para nuestro país el reconocimiento y protección de nuestras denominaciones de origen fue que se estableció esta figura jurídica dentro del contenido del Tratado de Libre Comercio.

²³ Sepúlveda, César. Op. cit. pág 163.

Nuestra ley nacional únicamente menciona lo que es una denominación de origen y al respecto dispone: " se entiende por denominación de origen, el nombre de una región geográfica del país que sirva para designar un producto originario de la misma, y cuya calidad o características se deben exclusivamente al medio geográfica comprendiendo en éste los factores naturales y humanos."

El T.L.C. en el artículo 1712 se refiere a las indicaciones geográficas y en el apartado 2 dispone específicamente que las Partes, de oficio si su legislación lo permite o a petición de una persona interesada, se negará a registrar o anulará el registro de una marca que contenga o consista en una indicación geográfica respecto de productos que no se originen en el territorio, región o localidad indicada, si el uso de tal indicación en la marca para esos productos es de naturaleza tal que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto.

Para los efectos de hacer incurrir en error al público serían aplicables el contenido del párrafo 1, inciso a); así como del párrafo o apartado 3 que hablan de cuando una indicación geográfica proporciona al público una idea falsa o distinta al verdadero lugar de origen o territorio de los productos.

Las indicaciones geográficas como signos distintivos deben apegarse al principio de verdad y evitar que se convierta en un instrumento de fraude y engaño para el público. Engaño que sería en relación a la calidad, naturaleza u origen de la mercancía, de ahí la prohibición legal para evitar competencia desleal entre los competidores y que en última instancia cuando se acredita que el producto no es de la región geográfica que ostente, debe la marca considerarse nula de pleno derecho.

b. Solicitudes de registro y registros de marcas anteriores al Tratado y plazos para su protección.

Es incuestionable que una marca que ha sido registrada porque su titular ha cumplido con todos y cada uno de los requisitos exigidos por la ley, ésta deba ser protegida durante el período de su vigencia, independientemente de cualquier situación jurídica posterior, aquí podría argumentarse que el primero en tiempo es primero en derecho y que con el registro se adquieren derechos frente a todo el mundo.

Esta es la razón suficiente que el legislador contempla en el artículo 1712-5 del Tratado de Libre Comercio, al disponer que cuando se haya solicitado o registrado una marca de buena fe o cuando los derechos sobre una marca se hayan adquirido mediante su uso de buena fe, en los casos a que se refiere en los incisos a) y b), en el primero cuando un registro ya se ha efectuado antes de la fecha en que se apliquen estas disposiciones y en el segundo antes de que la indicación geográfica estuviera protegida en la parte de origen.

En el primer caso se hace referencia a una marca que ha sido registrada con anterioridad a la aplicación de las normas del Tratado y en el segundo cuando una marca de indicación geográfica ha sido registrada como denominación de origen de productos o mercancías de un territorio, región o localidad determinada.

En el párrafo último del apartado mencionado, se prohíbe la aplicación o invocación del artículo en comento en función de querer obtener el registro de una marca, su validez o del derecho a su uso, alegando que dicha marca es idéntica o similar a una indicación geográfica; en este caso no podría alegarse el principio de equidad o justicia, puesto que la marca primeramente registrada como indicación geográfica será la que tenga prioridad y la que deba ser protegida por el derecho.

A mayor abundamiento, el apartado 6 del mencionado artículo dispone que ninguna de las partes esta obligada a aplicar este artículo a una indicación geográfica si esta es idéntica al nombre acostumbrado en el lenguaje común del territorio de que se trate para los bienes o servicios a que se aplica.

En cuanto al tiempo para registrar una marca, ésta deberá presentarse dentro de los cinco años siguientes al momento en que el uso contrario de la indicación geográfica protegida se conozca en forma general en esa parte y siempre que la marca haya sido publicada, si tal fecha es anterior a aquella en que el uso contrario llego a ser conocido en forma general en esa región y siempre que la indicación geográfica no se haya usado o registrado de mala fe.

Finalmente, es importante destacar la protección y reconocimiento de las diversas denominaciones de origen vigentes internacionalmente. Para ello, las partes firmantes del Tratado, diseñaron un mecanismo consistente en el establecimiento de restricciones recíprocas en el capítulo III, relativo a el comercio de bienes, trato nacional y acceso a mercados.

Al respecto el anexo 313 del T.L.C, cuyo título es el de " productos distintivos," establece lo siguiente:

1.- Canadá y México reconocerán el whisky bourbon y el whisky Tennessee, que es un whisky bourbon puro cuya producción se autoriza sólo en el estado de Tennessee, como productos distintivos de Estados Unidos. En consecuencia, Canadá y México no permitirán la venta de producto alguno como whisky bourbon y whisky Tennessee, a menos que se hayan elaborado en Estados Unidos de acuerdo a las leyes y reglamentaciones de Estados Unidos relativas a la elaboración de whisky bourbon y whisky Tennessee.

2. México y Estados Unidos reconocerán el whisky canadiense como producto distintivo de Canadá.

En consecuencia, Estados Unidos y México no permitirán la venta de producto alguno como whisky canadiense, a menos que se haya elaborado en Canadá de acuerdo a las leyes y reglamentaciones de Canadá relativas a la elaboración de whisky canadiense para su consumo en Canadá.

3. Canadá y Estados Unidos reconocerán el tequila y el mezcal como productos distintivos de México.

En consecuencia, Canadá y Estados Unidos no permitirán la venta de producto alguno como tequila o mezcal, a menos que se hayan elaborado en México de acuerdo con las leyes y reglamentaciones de México relativas a la elaboración de tequila y mezcal. Esta disposición se aplicará al mezcal, ya sea a la fecha de entrada en vigor de este Tratado, o 90 días después de la fecha en que el gobierno de México haga obligatoria la norma oficial para este producto, lo que ocurra más tarde.

" Este especilísimo sistema para brindar protección a los - productos distintivos -, propio del T.L.C. trae como consecuencia que la cobertura no requiera de que la denominación de origen del producto haya tenido que satisfacer todas las formalidades legales del procedimiento del país respectivo, lo que suele traducirse en un proceso largo y desgastante."²⁴

3. Problemas de aplicación e interpretación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte con las disposiciones de la ley mexicana.

Los problemas de aplicación del T.L.C., se derivan de la propia vigencia y por lo tanto de los conflictos de leyes en el tiempo y en el espacio. Indiscutiblemente que en el Tratado de Libre Comercio se trato de ajustar sus normas a las legislaciones nacionales de cada uno de los

²⁴ Jaime Deber, Mauricio. Aspectos legales de las marcas en México. Editorial Sista, 2ª ed. México, 1993, pág. 142.

países signantes; sin embargo, dada la aptitud de aspectos que el Tratado aborda, habrá algunas materias o casos específicos que no se prevean en las normas del Tratado, así por ejemplo en materia laboral y en el orden del medio ambiente; aspectos que se dejaron al final y que no se han abordado a plenitud.

El Tratado establece mecanismos amplios y expeditos para la solución de controversias que permitan soluciones justas a los litigios que surjan, de esta manera se apegan las Partes a procedimientos de consulta, conciliación y arbitraje. Las instancias internacionales que en general intervienen para solucionar controversias del orden internacional son : La Corte Internacional de Justicia de la Haya, La Corte Internacional de Arbitraje de París, así como varios mecanismos en el seno del GATT, ahora la OMC, estos mecanismos son largos y costosos.

Así por ejemplo, el Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y Estados Unidos en caso de controversia se somete el asunto a un proceso de consulta entre los representantes de los dos países, y si el procedimiento de consulta fracasa las Partes solicitan la intervención de la Comisión de Comercio Canadá-Estados Unidos, quien tiene facultad de nombrar asesores técnicos y mediadores que deban ser aceptados por las Partes, si la gestión conciliadora no prospera en el término de treinta días a partir de la fecha de la solicitud, la Comisión remite el expediente a uno de los mecanismos de arbitraje mencionados.

El Acuerdo de Libre Comercio establece un mecanismo altemo de arbitraje que se denomina " Panel de Expertos" para atender asuntos que no han sido resueltos mediante la consulta o conciliación; este panel se forma por cinco árbitros quienes examinan el caso y rinden un informe inicial que se somete a las partes para que formulen observaciones en un plazo de catorce días y posteriormente su decisión final dentro de los treinta días siguientes a su publicación, de tal manera que con base en las recomendaciones del panel de expertos la Comisión debe buscar un acuerdo para solucionar el conflicto.

En algunos casos el Acuerdo de Libre Comercio entre ambos países establece que las decisiones sobre antidumping e impuestos compensatorios son susceptibles de revisarse en Paneles binacionales, así como las decisiones de la Administración de Comercio Internacional.

En el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con el propósito de brindar seguridad jurídica, se tratan de establecer medio idóneos para garantizar que los tres países cumplan los laudos y decisiones emitidos a través de los mecanismos de solución de controversias, asimismo se asegura la independencia e imparcialidad de los árbitros o panelistas.

En la solución de conflictos según sean los casos que se pretenden resolver se deben de tomar en cuenta el número de partes involucradas; la naturaleza de las partes en conflicto, es decir si el asunto concierne a los gobiernos o si se da entre un gobierno y particulares o bien si el conflicto es entre particulares exclusivamente; así como la materia de la disputa. Asimismo deben tomarse en cuenta instancias a través de mecanismos conciliatorios o de consulta ya sea en forma directa entre las partes o bien con la intervención de un tercero neutral.

Nuestro país se ha manifestado por dar importancia a los mecanismos de consulta gubernamentales que permiten dar soluciones justas y rápidas; además de establecer mecanismos de conciliación y arbitraje.

Los tres países se han reunido para analizar los mecanismos de solución de controversias previstos en tratados bilaterales como multilaterales celebrados por los tres estados y se ha recabado información en cuanto a procedimientos internos de cada uno de ellos, en particular de cuestiones aduanales y compras gubernamentales.

El Tratado comprende también como ya se afirmó el método de consultas a través de comités que se reúnen a petición de una de las partes contratantes o bien que se reúnen periódicamente, o bien un método mixto, que resuelven controversias que se presenten en

relación a un producto o servicio determinado y que las Partes por medio de sus representantes buscarán las soluciones más adecuadas.

Específicamente para la solución de conflictos que se susciten entre los países se establecen como mecanismos de solución de controversias el previsto en el capítulo XI sección B, en materia de inversión, el establecido en el artículo 1415 para servicios financieros; en materia de antidumping y cuotas compensatorias previstas en el capítulo XIX, y las disposiciones previstas en el capítulo XX.

El capítulo XX particularmente se refiere a la prevención o solución de controversias entre las partes relativas a la aplicación o la interpretación del Tratado. (artículo 2004).

En el aspecto de prevención se encuentran procedimientos de buenos oficios, conciliación y mediación a cargo de la Comisión de Libre Comercio.

El procedimiento de solución de controversias por vía arbitral consiste en que las partes designan por consenso una lista independiente de treinta árbitros por un período de tres años con posibilidad de reelección, con esta lista se integrará un panel con cinco miembros dentro de los quince días a la solicitud, de los cuales dos panelistas serán por cada parte contratante y un quinto por acuerdo de ambas partes o por sorteo; esta selección se hace mediante un sistema de selección cruzada y el presidente será elegido por las partes o bien, por sorteo. El Panel se regirá conforme al procedimiento que establezca la Comisión y dentro de los noventa días presentará un informe preliminar fundado en los argumentos y comunicaciones de las partes y en la información de los comités de revisión científica o por los expertos que considere consultar. En este informe el panel decidirá si la medida es incompatible con la obligaciones del Tratado o es causa de anulación o de menoscabo en aplicación e interpretación del Tratado, así como las recomendaciones a que haya lugar.

Por último, las Partes tienen un plazo de catorce días para hacer observaciones al informe y quince días después el panel presentará su determinación final ante la Comisión, misma que será publicada quince días después. Las partes tienen treinta días para llegar a un acuerdo y ajustar las recomendaciones del panel, si no se llega a un acuerdo, la Parte reclamante podrá suspender la aplicación de beneficios de efecto equivalente a la otra parte, hasta el momento en que se llegue a un acuerdo.

Consideramos que los mecanismos de solución de controversias contenidas en el T.L.C. se ajustan a nuestro régimen jurídico constitucional; sin embargo hay algunos aspectos como el relativo al establecimiento de paneles como procedimientos para resolver controversias que no se contienen en el artículo 104 de la Constitución y que por lo tanto estaría en contra del artículo 131 de nuestra Ley Fundamental, pero debe considerarse que los paneles no se están aplicando en forma interna que pudieran afectar nuestra jurisdicción, sino en un ámbito de aplicación internacional, por lo tanto siempre y cuando se respeten los principios invariables de orden constitucional no se consideraría que se estén afectando intereses nacionales o que se este violando el régimen constitucional.

En cuanto a la interpretación del Tratado, considero pertinente hacer referencia a lo que se entiende por interpretación en general.

La interpretación es desentrañar el sentido de la ley, es como afirma el maestro Celestino Porte Petit Candaudap, "interpretar la ley es precisar su sentido, su voluntad, no la del legislador."²⁵

Para García Maynez, "interpretar es desentrañar el sentido de una expresión."²⁶

²⁵ Porte Petit Candaudap, Celestino. Aguantamientos de la Parte General de Derecho Penal. 12ª ed. Editorial Porrúa. México, 1989, pág 113.

²⁶ García Maynez, Eduardo. Op. Cit. pág 323.

Al respecto Escriche, afirma que la interpretación " es la aplicación o declaración del sentido de alguna cosa que parece oscura o dudosa. Que puede haber duda u oscuridad en las leyes, en las demandas y contestaciones, en las sentencias, en las convenciones o contratos, en los testamentos y en los hechos y así es que tenemos, que recurrir con mucha frecuencia a la interpretación ."

Y se refiere a la interpretación de leyes como " la conveniente aclaración del texto y espíritu de la ley para conocer el verdadero sentido que el legislador quiso darle; o sea, la verdadera, recta y provechosa inteligencia de la ley según la letra y la razón." ²⁷

Cabe entonces afirmar que la interpretación se da como efecto de la evidente imperfección de las leyes y del vicioso sistema casuístico bajo el cual han sido redactadas, ya que generalmente hay falta de claridad y sencillez en algunos códigos y hay necesidad de explicar sus disposiciones, llenar sus vacíos, conciliar sus contradicciones, resolver las dudas que surjan y aclarar la oscuridad de las mismas, a fin de evitar que su aplicación traiga aparejada dificultades insuperables.

Ahora bien en cuanto a la interpretación del Tratado, se puede afirmar; que los tratados internacionales sin perder su naturaleza de pactos internacionales, se asemejan a los contratos y como tales, están sujetos a reglas de interpretación, sin embargo en materia de derecho internacional no existe una regla de interpretación de los tratados, lo que si existe dice César Sepúlveda, es un conjunto de reglas derivadas de la práctica, de la analogía y del sentido común , se guía en Oppenheim y enumera dichas reglas de la siguiente manera:

1. Todos los tratados deben ser interpretados de acuerdo con su sentido razonable, en contradicción a su sentido literal.

²⁷ Op. cit; pág 922.

2. Los términos empleados en un tratado deben interpretarse de acuerdo con su sentido usual, en el lenguaje ordinario, excepto cuando no están usados expresamente con cierto significado técnico, o cuando no está aparente otro significado en el contexto del tratado.

3. Se debe suponer que las partes contratantes se proponen algo razonable, algo adecuado al propósito del tratado y algo no inconsistente con los principios del derecho internacional generalmente reconocidos.

4. Todo el tratado debe ser tomado en consideración, si el significado de una de sus estipulaciones es dudoso.

5. El principio *in dubio mitius* debe aplicarse en la interpretación de los tratados. Si, por consiguiente, una estipulación es ambigua, el significado que debe preferirse es el que es menos oneroso para la parte que asume una obligación, o que interfiere menos con la soberanía de una parte, o que implica menos restricciones para las partes.

6. Puede hacerse referencia a tratados previos entre una de las partes y terceros para el propósito de aclarar el significado de una estipulación.

7. Si son admisibles dos significados de una estipulación según el texto del tratado, debe prevalecer el significado que la parte que propuso esa estipulación conocía en ese tiempo como ser el significado preferido por la parte que la acepta.

8. Si son admisibles dos significados, debe preferirse aquel que conceda menores ventajas para la parte que se beneficia.

9. La máxima *expressio unius est exclusio alterius* ha sido observada en los tribunales internacionales en algunos casos planteados ante ellos.

10. Es del conocimiento que si un Estado mantiene un significado de un término que es diferente del que se acepta generalmente y si a pesar de ello otro Estado entre en pacto con él, ese significado deberá prevalecer.

11. Si el significado de una estipulación es ambiguo y una de las partes contratantes, antes de que surja la controversia, hace saber que significado le atribuye, la otra parte no puede insistir en un significado diferente si no protestó oportunamente.

12. Debe concederse que las partes se propusieron que las estipulaciones del tratado tuvieran ciertos efectos, y no que no tuvieran ninguno. Por consiguiente, no es admisible la interpretación que vuelva sin sentido o ineficaz a una estipulación.

13. Todos los tratados deben interpretarse en el sentido de excluir fraude y de hacer su operación consistente con la buena fe.

14. Las normas aplicadas comúnmente por los tribunales en la interpretación del derecho interno son sólo aplicables en tanto que reglas generales de jurisprudencia.

15. Si un tratado se concluye en dos idiomas diferentes y existe una discrepancia entre los dos textos, cada parte está obligada sólo por el texto de su propio idioma, a menos de que se hubiese pactado de otro modo, y

16. Es una regla bien establecida en la práctica de los tribunales internacionales que los trabajos preparatorios (notas, memoranda, actas, etc), pueden auxiliar para el propósito de interpretar cláusulas controvertidas de un tratado.

De la interpretación del T.L.C, se deduce que se reafirman los lazos de amistad y cooperación entre las naciones firmantes: México, Canadá y Estados Unidos de América, se contribuye a la expansión del comercio mundial y cooperación internacional; por lo tanto se

crea un mercado más extenso y más seguro para los bienes y servicios que se producen en sus territorios; se reducen las distorsiones en el comercio, se establecen reglas claras de beneficio mutuo en el intercambio comercial; se asegura un marco comercial previsible respecto de las actividades productivas y de inversión; se desarrollan derechos y obligaciones derivados del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) ; se fortalece la competitividad de sus empresas, se alienta la innovación, creatividad y fomento de bienes comerciales y de servicios que están protegidos por el derecho intelectual y se crean nuevas oportunidades de empleo para sus conacionales, mejoría en las condiciones laborales y un mejor nivel de vida en sus territorios, se promueve un desarrollo sustentable; y se prevé la protección y conservación del medio ambiente además de que se fortalece los derechos de los trabajadores en general.

Con el Tratado Trilateral se establece una zona de libre comercio; se explican una serie de términos lingüísticos que son parte importante en el contenido del Tratado.

En el artículo 102, párrafo 2 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se dispone que las partes interpretarán y aplicarán las disposiciones del Tratado a la luz de los objetivos establecidos en el párrafo 1 y de conformidad con las normas aplicables del derecho internacional.

Los objetivos a que se refiere el párrafo 1 desarrollados de manera específica a través de sus principios y reglas, incluidos los del Trato Nacional, Trato de Nación más favorecida y Transparencia son:

a) eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de bienes y servicios entre los territorios de las Partes;

b) promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio;

c) aumentar substancialmente las oportunidades de inversión en los territorios de las Partes;

d) proteger y hacer valer de manera adecuada y efectiva, los derechos de propiedad intelectual en territorio de cada una de las Partes;

e) crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento de este Tratado, para su administración conjunta y para la solución de controversias; y

f) establecer lineamientos para la ulterior cooperación trilateral, regional y multilateral encaminada a ampliar y mejorar los beneficios de este Tratado.

Luego entonces, el contenido del Tratado de Libre Comercio, se interpretará a la luz de las normas aplicables del derecho internacional y ésta se hará por los organismos internacionales autorizados expreso y comités, comisiones y paneles creados para tales efectos por acuerdo expreso de los tres países firmantes; toda vez que de la simple lectura de algunos preceptos del Tratado, se descubre que son muy técnicos y difíciles de interpretar en forma clara y sencilla y con el propósito de resolver las controversias que se susciten con motivo de la aplicación del mismo.

Habiendo tratado las principales disposiciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en materia de marcas, considero pertinente mencionar en el siguiente capítulo las instituciones básicas del derecho marcario en los países de los Estados Unidos de América y en el Canadá.

CAPITULO CUARTO

LEGISLACION MARCARIA EN ESTADOS UNIDOS, EN CANADA Y EN MEXICO

A. - Legislación estadounidense..

(Instituciones básicas de dicha legislación)

1.- Registro como fuente.

El Acta de Marcas de comercio y marcas de servicio de los Estados Unidos de América del 5 de julio de 1946, tiene por objetivo la promoción de los intereses del intercambio comercial de ese país y la protección de marcas que son utilizadas legalmente o que son propiedad de aquellas personas relacionadas con tal intercambio comercial, y no obstante que los asuntos relacionados con la competencia desleal como tal, no son directamente pertinentes a la función esencial estatutaria de la Oficina de Patentes y Marcas, en los casos de registro de marcas aquella oficina no tendría que estar obligada a registrar una marca cuando es aparente que tal registro va a proporcionar una cubierta protectora bajo la cual los que se registran podrán proceder mejor para burlar la ley y practicar el engaño sobre el público, de ahí la importancia que reviste la ley de marcas estadounidense para proteger los intereses de los titulares de derechos marcarios.

En los Estados Unidos de América la "marca" es aquel signo distintivo de autenticidad, mediante el cual podrán distinguirse de otra, las mercancías de fabricantes o de comerciantes que vendan o presten sus servicios y tal marca podrá consistir en cualquier símbolo o forma de palabras, pero una o más personas no podrán adoptar válidamente como marca cualquier símbolo o forma de palabras que dada su naturaleza que les confiere su significado primario intrínseco, otras personas pudieran emplear con la idéntica veracidad y derecho con el mismo propósito.¹

¹ The trademarks Act (Lanham Act) ; July 5, 1946. USCS. Title 15, C-22. Lawyers Cooperative Publishing. 1996.

Ahora bien, los derechos de marca surgen bajo la ley común y puede adquirirse de dos formas :

1a.- Por el uso anterior en el comercio, o

2a.- Por apropiación exclusiva ; es decir, al obtener la propiedad o título de los derechos de la marca.

Esto implica que para que haya propiedad de una marca es condición que se tome en cuenta como precedente la adopción anterior y uso en el comercio, sin embargo es una formalidad que el titular o dueño registre su marca en el registro principal establecido, a fin de enfrentar los retos sobre la validez de la misma.

a. Datos de la solicitud.

En la sección 1051, la Ley norteamericana de marcas menciona los datos que debe contener la solicitud para el registro de una marca y que a saber son :

- 1) Debe presentarse por escrito en la Oficina de Patentes y Marcas.
- 2) Debe confirmarse por el solicitante o por un miembro de la firma o un funcionario de la empresa, o asociación.
- 3) Especificar nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante,
- 4) Mencionar la fecha en que uso la marca por primera vez en el comercio, y
- 5) Los productos y servicios con los que el uso de la marca esta relacionado, y el modo en que la marca será usada en relación a esos productos.

b.- Anexos de la solicitud.

A la solicitud debe de anexarse la siguiente documentación :

- a) Una protesta o declaración en la que conste que la persona que efectúa la confirmación cree que él o la firma , empresa y asociación en nombre de quien él efectúa la confirmación, considera que es el propietario de la misma.
- b) Declarar conforme a su leal saber y entender que la marca está en uso en el comercio y que ninguna persona firma o empresa o asociación tiene derecho a

usar la mencionada marca en el comercio, ya se trate a una marca idéntica a la misma o con tal semejanza que resulte probable cuando se le use en conexión con los productos de otra persona, que induzca a la confusión, error o engaño, a menos que en la solicitud demande uso concurrente, en cuyo caso el solicitante deberá establecer las excepciones a su favor en la demanda de uso exclusivo, en donde deberá especificar cualquier uso concurrente por parte de otros y en relación a que productos están vinculados con la marca, debiendo establecer las áreas en que exista cada uso concurrente y los períodos en que se han efectuado dichos usos, así como los productos y el área para los cuales el solicitante desea el registro ;

- c) Se presentara un dibujo de la marca,
- d) La cantidad de muestras o facsímiles de la marca, tal y como es usada,
- e) El pago de la cuota prescrita por la Oficina de patentes y marcas, y
- f) Cumplir con las reglas o reglamentos que no se opongan o contradigan la ley.

En tratándose de marcas destinadas a uso comercial se deberá cumplir con los mismos requisitos mencionados con anterioridad.

Es de observarse que en esta última solicitud el solicitante debe declarar la intención de buena fe para usar la marca en el comercio y la enmienda correspondiente bajo la subsección (b) para dar conformidad a los requisitos de la subsección (a) y que se refiere a la sección 1051 ; debiendo solicitar particularmente los beneficios de la marca en el registro suplementario o secundario.

c. Trámite de la solicitud.

Presentada la solicitud para su registro y efectuado que sea el pago de la tarifa, el Comisionado remitirá la solicitud al examinador, quien ordenará se realice un examen y si procediere el registro bajo la declaración de uso exigida en la sección 1051 (d), el Comisionado ordenará la publicación de la citada marca en la Gaceta Oficial de Patentes y

Marcas, con la condición de que si se presenta un reclamo del solicitante de la marca para uso concurrente o de una solicitud de la sección 1066 ; esta podría ser registrable, sujeta a los derechos de las partes que intervienen en este procedimiento.

Si la determinación es en el sentido de que no se tiene derecho al registro, el examinador hará esta comunicación al solicitante y las razones en que la misma se funda, hecho lo cual el solicitante tendrá un plazo de seis meses para responder o enmendar su solicitud, la que se examinará de nueva cuenta, este procedimiento se repetirá hasta que el examinador rechace definitivamente la solicitud de registro, o bien que el solicitante no responda, enmiende o apele durante el período de seis meses, situación con la cual la solicitud será considerada en abandono, a menos que se demuestre que la demora en la respuesta fue inevitable.

Ahora bien, cualquier persona que crea que pueda ser perjudicada con el registro de una marca, contra el pago de la tarifa estipulada, puede presentar oposición en la Oficina de Patentes y Marcas fundamentando la misma dentro de los treinta días posteriores a la publicación.

Consumados los primeros treinta días, el Comisionado puede conceder otros treinta días más, o bien extensiones adicionales para la presentación de la oposición siempre que exista una causa válida. Dicha extensión será notificada al solicitante, aclarando que la oposición debe de ser enmendada.

Si se determina el derecho a registrar una marca en el registro principal conforma a la sección 1051 (a) o de acuerdo a la sección 1126 dicha marca será registrada en la Oficina de Patentes y Marcas y se entregará un certificado de registro al solicitante y un comunicado del referido registro será publicado en la Oficina de Patentes y Marcas.

En tratándose de la solicitud para marcas de uso comercial, prevista en el artículo 1051 (b) y de proceder la misma se entregará una notificación de concesión al solicitante.

Es conveniente mencionar que si dentro de los seis meses posteriores a la fecha de otorgamiento de la notificación de concesión, el solicitante presentará ante la Oficina de Patentes y Marcas conjuntamente todos y cada uno de los requisitos para el registro y hecho el examen de estos la marca se registrará en la Oficina de Patentes y Marcas y se entregará un certificado de registro de los productos y servicios expuestos en la declaración de uso y un comunicado de registros será publicada en la Gaceta Oficial de la Oficina de Patentes y Marcas especificando en dicha publicación los productos y servicios por los cuales la marca ha sido registrada.

Del análisis, interpretación y estudio de los requisitos y procedimientos para registrar una marca en el comercio, consagrados en la ley norteamericana, se contempla que dicho requisitos son equivalentes o semejantes, a los requisitos exigidos para registrar una marca en México y en el Canadá. Sin embargo si existe una diferencia notoria y muy exclusiva en cuanto a la figura jurídica que contiene la Ley de los Estados Unidos y que se refiere al intento de uso de una marca en el comercio , y en donde se exige entre otros requisitos la intención de buena fe para usar la marca en el comercio ; o bien, una declaración confirmada en donde se indique que la marca está en uso en el comercio por parte del solicitante, la firma, la empresa o la negociación correspondiente, durante los cinco años previos a la fecha de publicación de concesión promovida ante el registro secundario (secondary register).

En caso de no cumplir con estos requisitos, procederá la anulación del registro.

2. Conservación del registro.

a. Duración.

La Ley de Marcas de los Estados Unidos de Norteamérica en la sección 1059, inciso a) señala que el periodo de vigencia de un registro marcario es de diez años prorrogables.

En este sentido la vigencia de la ley mexicana coincide con la ley norteamericana, toda vez que el periodo de vigencia es el mismo, no así la canadiense, que señala un periodo de vigencia de quince años, proporcionando un lapso de mayor seguridad y garantía de uso al titular de una marca.

b. Renovación.

La renovación del registro de una marca en la ley nortamericana puede efectuarse por periodos de diez años, una vez que expire la misma, mediante la presentación de una solicitud deberá contener la mención de las mercancías o servicios en conexión con los cuales se aplica la marca en el comercio, el modo en que será usada y una muestra o facsímil de la misma, y la manifestación de que no se tiene la intención de abandonar la marca, exhibiendo el pago correspondiente por dicha renovación. Esta solicitud deberá de efectuarse dentro de los seis meses anteriores a la expiración del periodo de vigencia, o bien dentro de los tres meses posteriores a la expiración, haciendo un pago adicional de derechos, si dentro de estos periodos no se cumple con el pago de derechos requerido, el registro caducará. Si por alguna razón se rechaza la solicitud de renovación del registro se notificará al solicitante del registro dicho rechazo y la razón en que se fundamenta.

Por lo que respecta a los periodos en que se puede presentar una solicitud para renovar un registro de un marca, la única diferencia con la ley mexicana, es cuando la solicitud se presenta en un periodo posterior al vencimiento de vigencia de la misma, en cuyo caso la ley nortamericana habla de un término de tres meses adicionales y en cambio en nuestra Ley, concede un plazo de seis meses posteriores, periodo que en iguales circunstancias contempla la ley del Canadá.

b. Uso Obligatorio de la marca.

La figura del uso en el derecho marcario estadounidense reviste gran importancia, ya que de él depende el surgimiento de los derechos a la misma, así como el apoyo a el ejercicio de la autoridad congresional para el registro. De tal manera se puede aseverar que antes de que pueda existir un registro deberá de haber una marca y ésta existirá sólo donde ha habido uso de la misma.

Este uso exclusivo tiene que ser deliberado y continuo, si es que su dueño desea disfrutar los beneficios de los derechos exclusivos ofrecidos por la ley y no solo eso, sino que dicha marca debe de ser utilizada bona fide en el comercio interestatal.

Sin embargo, una vez que han transcurrido los seis primeros años, después de la adopción, primer uso y registro de una marca, la ley marcaria norteamericana le exige al titular del signo proporcione una declaración en la que demuestre el uso de la mencionada marca, y si se comprueba que habiendo transcurrido dicho periodo existe falta de uso procederá la caducidad.

Es conveniente diferenciar el término caducidad con el de prescripción, toda vez que la primera opera cuando se deja de actuar en un juicio, en cambio en la segunda se adquieren o se pierden derechos por el solo transcurso del tiempo.

La anterior obligación de usar la marca durante los seis primeros años posteriores a su adopción, primer uso y registro por parte del propietario de la marca es en razón de que se considera que el período de tiempo concedido es suficiente para que una marca salga al comercio y sea reconocida como tal por el público consumidor.

La figura del uso obligatorio de la marca contemplado en la sección 1051, apartado 63 ; párrafo sexto, varía con lo estipulado por nuestra Ley de la Propiedad Industrial, así como por la Ley de Marcas y Competencia Desleal del Canadá, ya que en éstas últimas, la comprobación del uso de la marca debe darse en los tres primeros años.

4. Leyendas Obligatorias.

La ostentación de leyendas obligatorias no está prevista de forma expresa por la Ley de Marcas de los Estados Unidos de América, omisión que en cierta forma desprotege al público consumidor por un lado, que busca primordialmente la calidad de los productos o servicios que consume y por otro al propietario del signo marcario que ve afectada la reservación de su derecho al uso exclusivo de la marca, permitiendo la usurpación del signo por terceros.

Sin embargo, es notorio en la praxis comercial norteamericana, que tanto los fabricantes, como los comerciantes y los prestadores de servicios, adoptan y utilizan en sus productos o servicios la letra R encerrada en un círculo, que de alguna manera se homologa a lo dispuesto por el artículo 131 de Ley de la Propiedad Industrial cuyo contenido es precisamente la obligación de usar leyendas en aquellos productos o servicios para los cuales dicha marca se encuentra registrada. También es práctica común y reiterada el uso de las siglas " T.M. ", en aquellas marcas descriptivas, evocativas, básicas o simplemente un apellidos ; y cuyo registro se encuentra en trámite en el registro secundario o bien, cuando se obtuvo el derecho a usar la marca en el comercio y se está en espera del término de cinco años para obtener el registro principal.

La falta de uso de estas leyendas obligatorias trae como consecuencia la pérdida de las acciones civiles o penales.

Por su parte la Ley Canadiense permite el uso de las leyendas obligatorias de una marca sin que este prevista categóricamente en la ley y que pudiera garantizar con ello el pleno derecho para su uso, de donde se desprende que esta ley como la norteamericana son omisas o cometen el yerro de no prever ampliamente la figura jurídica de las leyendas obligatorias de las marca.

a. Derechos del dueño de la marca.

Los derechos o prerrogativas del dueño de una marca en la ley norteamericana son :

1) El derecho de exclusividad.

Este derecho consiste en que la marca permita la exclusiva apropiación por una persona y por lo tanto que no sea imitada por otros, situación con la cual se garantiza o se asegura al público de la calidad del producto que adquiere para su consumo, así como la reputación del fabricante. De tal manera que la persona que primero emplea una marca en conexión con una clase de mercancías adquiere el derecho de esa marca, hecho que se puede avalar por las partes en protección del público.

En México, el derecho de exclusividad para hacer uso de las marcas en la industria, en el comercio en los servicios, se contempla en el artículo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial, y se obtiene mediante el registro correspondiente ante el Instituto.

En el Canadá, este derecho se obtiene con el registro.

2) El derecho de perseguir a los infractores y se le impongan sanciones.

El derecho de perseguir a los infractores se inicia con la notificación del reclamo con base en el registro de la marca que en realidad es un método de registrar la protección de comerciantes y distribuidores del público, como consecuencia el usuario secundario no puede alegar el uso de la marca de buena fe sin consentimiento de uso previo.

Debe de quedar claramente entendido que el registro de una marca es evidencia prima facie de la propiedad y en consecuencia el propietario de las marcas tiene derecho a ellas en el comercio interestatal y extranjero. Puede también demostrarse por el denunciante la propiedad ante terceros y en las Cortes con otras evidencias como por ejemplo la extensiva promoción del producto cuando hay una acción por la violación cometida.

Es de hacerse notar que ni en la Ley Norteamericana ni en la Ley del Canadá existe un catálogo de delitos y sanciones por las infracciones cometidas por la violación de uso de una marca.

En México, la Ley de la Propiedad Industrial trata de prevenir los delitos que puedan cometerse por violaciones a esta ley, estableciendo sanciones y penas aplicables a los ilícitos que como consecuencia se configuren. Para las investigaciones de presuntas infracciones administrativas, y de evitar cese la violación a los derechos de propiedad e imponer las sanciones administrativas que resulten, se ha creado el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (I. M. P. I.).

3) Derecho a reparación del daño.

La acción de reparación del daño no se establece claramente en la Ley de Marcas de los Estados Unidos de Norteamérica, sin embargo el mismo ordenamiento en la sección 1071, inciso b) ; faculta a la persona autorizada que quede insatisfecha con la decisión del Comisionado a utilizar el recurso de una acción civil dentro de un período posterior a la fecha de la decisión tomada por el comisionado y que no será menor a sesenta días para reclamar la anulación de un requisito y otros temas, como lo sería el reclamo de la reparación del daño.

En nuestro país, esta prerrogativa está prevista en el artículo 122 de la Ley de la Propiedad Industrial, en donde se señala que el perjudicado por la comisión de un delito, independientemente de la acción penal, puede demandar la reparación y pago de daños y perjuicios.

4) Derecho a solicitar la cancelación de otros registros.

Effectivamente, la Ley de los Estados Unidos de América en materia de marcas en su sección 1064 contempla que cualquier persona que crea ser perjudicada por el registro de una marca, puede pedir la cancelación de dicho registro estableciendo sus fundamentos y contra el pago de la tarifa estipulada, ya sea que esta haya sido obtenida en forma fraudulenta o bajo incumplimiento de las provisiones de la sección 1054 y 1052 de la ley, es decir cuando el signo consista o incluya un contenido inmoral, engañoso o escandaloso o se use en conexión con personas vivas o muertas, instituciones, creencias o símbolos nacionales, banderas, escudos o insignias de los Estados Unidos o cualquier Estado, nombres, retratos o firmas de un individuo vivo en particular, excepto por su consentimiento; una marca que se asemeje a una ya registrada o cuando ésta sea engañosa o descriptiva, así como por otros casos que serán objeto de estudio en una tema posterior.

Homólogamente la Ley de la Propiedad Industrial prevé el derecho a solicitar la cancelación de un registro marcario en su artículo 155.

Y por lo que hace al contenido de la Ley de Marcas y Competencia Desleal del Canadá, se alude al artículo 41 (1) que contempla la cancelación como el momento en que la Oficina del registro le solicita a el titular de una marca registrada cancele su signo distintivo.

5) Derecho a transmitir el uso de la marca mediante cesión, licencia y franquicia.

En los Estados Unidos de América, cualquier propietario de una marca podrá otorgar derechos de venta exclusivos dentro de América del Norte bajo un acuerdo entre las partes y cuya duración varía en razón a la voluntad de las mismas, así como por los resultados de las ventas.

De igual forma en México y en el Canadá, puede transmitirse total o parcialmente los derechos de marca con respecto a todos o algunas de las mercancías o servicios en asociación con los cuales se ha aplicado dicha marca (Artículos 136 de la L.P.I. y 48, inciso 1) de la L.M.C.D.C).

6) Derecho a renovar el registro de la marca.

Como se aseveró en el tema de conservación del registro marcario, el titular de una marca en los Estados Unidos podrá mantener los derechos sobre su signo marcario, siempre y cuando renueve el registro de la misma cada diez años, mediante una solicitud que deberá presentar dentro de los seis meses anteriores a la expiración del período de vigencia, o bien : dentro de los tres meses posteriores a dicha expiración, previo pago de derechos.

Prerrogativa esta que se consagra casi de igual forma en nuestro país y en el Canadá ; con la diferencia que en estos últimos países la prórroga o período de gracia para renovar el registro es de seis meses.

7) Derecho a interponer el recurso de apelación en contra de la negativa de registro.

Este derecho lo consagra la sección 1071 de la legislación estadounidense de marcas en el sentido de que un solicitante del registro de una marca, parte interviniente en un procedimiento de oposición, en una solicitud de registro como legítimo usuario concurrente, en un procedimiento de anulación, titular de un registro que ha presentado una

declaración jurada tal como lo provee la sección 1058 o un solicitante de renovación, que esta insatisfecho con la decisión del Comisionado o por el Ministerio de Juicios y Apelaciones de Marcas, está facultado para apelar ante la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito Federal.

De la misma forma la Ley Canadiense establece este derecho para interponer una apelación en un término de dos meses a partir de la notificación de la decisión que se pretende impugnar, no así en México, en donde es posible interponer un juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito y más aún en recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda.

f. Obligaciones del dueño de la marca.

Rojina Villegas, señala que los tratadistas modernos definen la obligación como "una relación jurídica por virtud de la cual un sujeto llamado acreedor, está facultado para exigir de otro sujeto denominado deudor, una prestación o una abstención."²

De modo que los deberes que esta a cargo del dueño de una marca en los Estados Unidos de América, son :

1a. Solicitar la reovación del registro cada diez años y dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de dicha vigencia, o bien dentro de un plazo de tres meses posteriores a la terminación de la vigencia del registro.

2a. Demostrar el uso exclusivo de la marca, de manera deliberada, continua, dentro del comercio interestatal y dentro de los seis primeros años después de la adopción, primer uso y registro de la misma. El incumplimiento de esta obligación traerá como consecuencia la caducidad.

² Rojina Villegas, Rafael Derecho Civil Mexicano Tomo quinto. Obligaciones : vol. 1. 2a. edición. Editorial Robleco. México. 1960, pag 13.

3a. El solicitante del registro de marcas no falseará o engañará en las declaraciones que deben ser verificadas y que forman parte de la solicitud para el registro, y

4a. No podrá registrar como marcas, aquellas que consistan en asuntos inmorales, engañosos o escandalosos, o que sugiera falsamente una conexión con personas vivas o muertas, instituciones, creencias o símbolos nacionales que pudieran ser menospreciados o que adquirieran una mala reputación debido a esta marca.

Tampoco aquellas que consistan o comprometan la bandera o emblema nacional o cualquier otra insignia de los Estados Unidos, Estado o municipio o cualquier nación extranjera, o aquellas que comprendan nombres, retratos o firmas que identifiquen a un individuo en particular vivo y sin su consentimiento, o bien un retrato de un Presidente de los Estados Unidos ya fallecido y que viva su viuda.

Asimismo aquella o aquellas marcas que se asemejen a otra ya registrada en la oficina de Patentes y Marcas o que previamente haya sido utilizada en los Estados Unidos por otros y que no se haya abandonado y que lo probable sea que cuando se aplique a las mercancías cause confusión, error o engaño ; y finalmente aquellas que sean meramente decriptivas, geográficamente descriptivas o sea simplemente un apodo.

g. Dilución de la marca.

La Dilución de la marca se da en virtud de la transformación de la marca en el nombre o denominación genérica de los productos que ampara, esto es que con el uso de la marca para denominar a determinado producto, con el transcurso del tiempo llegan a confundirse el nombre del producto y la marca misma, por ejemplo cuando se adquieren pañuelos KLEENEX y se piden simplemente KLEENEX ; de tal forma que con esta absorción de la marca con el nombre del producto, se pierde la función diferenciadora entre uno y otro, pasando como consecuencia la marca al patrimonio del dominio público y en cierta manera sale de la exclusividad de su titular.

Cabe mencionar que de acuerdo a la Ley Norteamericana, la dilución de la marca se comprende como un hipótesis de la cancelación del registro marcario, tal y como lo prescribe la sección 1064, pudiéndose demandar de acuerdo a las provisiones contenidas en la mencionada sección o con base en la Ley del 3 de marzo de 1881 o del 20 de febrero de 1905 en los siguientes términos :

"(3) En cualquier momento si la marca se convierte en el nombre genérico de los productos o servicios que ampara o sólo en una parte de ellos y para los cuales esta registrada. . ."

En México, la Ley de la Propiedad Industrial prevé el aspecto de la dilución de la marca en el artículo 153 , refiriéndose a dicha dilución también como cancelación del signo marcario, en razón de que el titular ha provocado o tolerado que la marca se transforme en una denominación genérica, dándose en consecuencia la cancelación referida.

3. Modos de concluir el registro.

a. Cancelación.

La cancelación del registro de una marca es la manifestación que hace el titular de la misma ante la Oficina de Patentes y Marcas, en el sentido de que es su voluntad quede sin efecto el registro de la marca que venía usando en el comercio, por las razones y fundamentos legales que invoca.

A esto se le conoce como cancelación voluntaria.

La cancelación obligatoria es cuando se presenta una demanda contra otra persona que ha venido usando la marca en el comercio indebidamente, solicitando el reclamante la cancelación del registro de la marca y por lo tanto se le adjudique su certificado de registro, demostrando que es dueño exclusivo, o bien en igual forma sería obligatoria cuando así lo

determina oficiosamente la propia autoridad marcara, en virtud de haberse incumplido con alguno de los requisitos establecidos por las secciones 1052, 1062 y 1064 de la Ley de Marcas, o por haberse dejado de usar la marca y transcurrido el término de uso, razón por la cual precluye su derecho.

En el rubro de la cancelación la Ley marcara estadounidense señala en la sección 1064 que cualquier persona que crea que será perjudicada por el registro de una marca puede invocar la anulación o cancelación del registro estableciendo sus fundamentos, pagando la cuota estipulada y en los siguientes casos :

- i) Dentro de los cinco años a partir de la fecha de registro de la marca.
- ii) Dentro de los cinco años a partir de la fecha de publicación bajo la sección 1062, inciso c) ; o bien, bajo la ley del 20 de febrero de 1905 ;
- iii) En cualquier momento, si la marca registrada se convierte en el nombre genérico de los productos o servicios, o una parte de los mismos, para los cuales esta registrada, también si la marca ha sido abandonada o su registro fue obtenido en forma fraudulenta o bajo incumplimiento de las provisiones de la sección 1054 o de la sección 1052, incisos a), b) o c). Asimismo si se incumple con las disposiciones prohibitorias similares de las leyes anteriores para un requisito bajo dichas leyes ; o si dicha marca registrada está siendo usada por, o con el consentimiento de el titular del registro en forma tal que represente en forma equívoca el origen de los productos o servicios en conexión con los cuales la marca es usada. Si la marca registrada no se convierte en el nombre genérico de la totalidad de los productos o servicios para los cuales está registrada, puede presentarse una petición de cancelación de registro solamente para los productos o servicios que estén afectados,
- iv) En cualquier momento, si la marca está registrada bajo la ley del 3 de marzo de 1881 o la ley del 20 de febrero de 1905 y no ha sido publicado bajo las provisiones de la subsección (c) de la sección 1062, y

v) En cualquier momento, si el titular de una marca de certificación no tiene control o no puede legítimamente ejercitar control sobre el uso de dicha marca, o bien, si el titular participa en la producción o comercialización de cualquiera de los productos o servicios a los que la marca de certificación se aplica, o si permite el uso de la marca de certificación para fines que no sean certificar y finalmente si rechaza discriminatoriamente certificar o continuar certificando los productos o servicios que cualquier persona que mantiene y cumple con las normas y condiciones que dicha marca certifica.

Respecto del tema de la cancelación de las marcas, considero que la ley norteamericana contempla y trata con claridad los motivos por los cuales se puede invocar la cancelación de una marca y que puede hacer valer el solicitante o cualquier persona que se sienta afectada por el registro de una marca ante la Oficina de Patentes y Marcas.

b. Caducidad.

Para Bañuelos Sánchez, la caducidad y la perención, son términos que deben considerarse jurídicamente como sinónimos. Y agrega que etimológicamente el término caducidad corresponde al vocablo *caduus a, um* (de *cado - caer*), y cuyo significado son: decrépito, poco estable, perecedero, cercano a caerse y acabarse, epiléptico, que padece convulsiones arrebataadas; y como institución jurídica le es aplicable el sentido perecedero.

Y manifiesta el autor que la caducidad al igual que la prescripción se funda en una presunción legal absoluta que se basa del largo silencio y de la negligencia de las partes, naciendo así, naturalmente la presunción de la voluntad de las partes mismas de abandonar la instancia y esta presunción simple es *utilitatis causa* (o sea para impedir que las litis se prolonguen indefinidamente y, al mismo tiempo, para obligar a las partes a hacer cuanto es preciso para que se empiece el juicio y se pueda pronunciar la sentencia), convertida por el

legislador en presunción absoluta, *juris de jure*, por la cual el derecho de proseguir el juicio abandonado queda extinguido.³

De tal forma la caducidad en materia de marcas, no es otra cosa que la pérdida de los derechos exclusivos sobre la marca, en virtud de no renovarla en los términos de la ley, o bien ; porque el titular de la misma dejó de usarla en un período de seis años.

La Ley de Marcas de los Estados Unidos de América, consagra la figura de la caducidad en la sección 1051 ; y señala al respecto que una vez que han transcurrido los seis primeros años, después de la adopción, primer uso y registro de una marca el titular de la misma esta obligado a declarar y demostrar el uso de la mencionada marca y si se comprueba que ha habido una falta de uso y falta de ventas por un período de dieciocho meses procederá la caducidad.

En este sentido podemos observar que la Ley Canadiense y nuestra Ley de la Propiedad Industrial varían en relación a la de los Estados Unidos, ya que las dos primeras exigen la comprobación de uso una vez que han transcurrido los tres primeros años, a diferencia de la norteamericana que exige seis años.

Por nuestra parte, consideramos que el término de tres años concedidos al titular de una marca para que compruebe el uso de la misma es suficiente y con ello evita la caducidad. Además dicho período de tiempo es prudente para que la marca salga al comercio y sea reconocida por el público consumidor.

³ Bañuelos Sánchez, Troylan. Práctica civil forense. México, 1969, págs 81 y sigs.

c. Nulidad.

Como se aseveró en el capítulo segundo, la nulidad es la ineficacia de un acto jurídico, proveniente de la ausencia de una de las condiciones de fondo o de forma requerido para su validez.

De la interpretación exhaustiva que se hace a la Ley de Marcas de los Estados Unidos de América, se desprende de la sección 1064 que el término cancelación absorbe por su propia naturaleza al vocablo anulación o nulidad, llegándose a la conclusión que en cierta forma la nulidad de las marcas no es un tema que se trate por la ley marcaria estadounidense y que en cambio como ya se aseveró en párrafos precedentes si contempla con amplitud las causas y motivos de la cancelación de una marca.

4. Respeto.

En este tema que puede considerarse dentro del contencioso marcario, se puede aseverar con toda certidumbre que la Ley de Marcas de los Estados Unidos de América es omisa en la mención de un catálogo de infracciones, delitos y sanciones ; situación esta que considero es sumamente grave por que deja en un estado de indefensión a los dueños o titulares de las marcas que pretendan hacer valer sus derechos o se aplique la justicia contra terceros que han violado su derecho en cuanto al uso de la marca en el comercio, de esta manera se puede apreciar que se presenta un estado de inseguridad jurídica al faltar instituciones legales o figuras jurídicas que protejan a los propietarios de las marcas en el rubro del respeto de las mismas. Esto se afirma, porque únicamente se considera el derecho del titular par recurrir a una acción civil en caso de que pretenda la reparación del daño.

a. Recursos.

La Ley de Marcas de los Estados Unidos de América, señala en la sección 1071 que cualquier parte insatisfecha con la decisión del Ministerio de Juicios y Apelaciones de Marcas, o con la resolución del Comisionado en un procedimiento de oposición o nulidad puede conseguir revisión judicial haciendo uso de los recursos legales que concede la ley. De esta forma el recurrente puede invocar :

- i) El Recurso de Apelación.- Medio de impugnación que se presentará ante la Corte de apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito Federal por escrito, asimismo el apelante presentará por escrito a la Oficina de Patentes y Marcas una notificación de apelación dirigida al Comisionado dentro de un plazo que correrá a partir de la fecha de la decisión en apelación y que será estipulado por el Comisionado, pero que en ningún caso será menor de sesenta días. Posteriormente, el Comisionado remitirá a la Corte de Apelación una lista certificada del expediente del caso que se lleva en la Oficina de Patentes y Marcas. Dándose el caso que la Corte le solicite al Comisionado la remisión del original o la copia del expediente, mientras la apelación está pendiente, así como un informe en el que conste la explicación de los fundamentos de la decisión de esta oficina, enfocando todos los temas que tendrán participación en la apelación. Una vez hecho lo anterior, la Corte notificará a las partes y al Comisionado sobre la fecha, hora y lugar de la Audiencia. En dicha audiencia la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito Federal revisará la decisión en apelación considerando el expediente, y finalmente establecerá su determinación y pronunciará su mandato y juicio ante el Comisionado y del cual quedará constancia en el expediente de la Oficina de Patentes y Marcas y registrará el resto de los procedimientos en el caso, y
- ii) Por medio de una acción civil en una Corte de Distrito en un período posterior a la fecha de decisión que sea estipulado por el Comisionado, aunque no menor a sesenta días y que se trate de una solicitud de anulación del registro u otros temas

que merezcan su atención en el procedimiento de acuerdo a como se presenten los hechos. Sin embargo, en este caso el Comisionado no será considerado como parte en el juicio, pero será notificado sobre la presentación de la demanda por el escribano de la Corte en la cual sea presentada y tendrá derecho de intervenir en la acción. En caso de que no exista contraparte se entregará una copia de la demanda al Comisionado y, a menos que la Corte determine que los gastos son irrazonables, todos los gastos del procedimiento serán pagados por la parte que haya presentado el caso, ya sea que la decisión definitiva le favorezca o no. Pero cuando existe una contraparte será notificado y posteriormente el expediente de la Oficina de Patentes y Marcas será admitido ante la moción de cualquiera de la partes, bajo los términos y las condiciones en cuanto a las costas judiciales, gastos e interrogación de testigos que la corte imponga. Hecho lo anterior se realiza una audiencia, se desahogan los testimonios y se dicta la resolución correspondiente.

En este aspecto, se puede apreciar que la Ley Norteamericana se queda corta en el renglón de recursos, en comparación a la Ley Mexicana que además de contemplar el recurso de apelación y la acción civil, consagra además el recurso de revisión y el juicio de amparo que no se trata de un simple recurso, sino de un juicio autónomo, autóctono e independiente por el cual se protege a los titulares de las marcas en las violaciones de las garantías individuales consagradas dentro de los veintinueve artículos constitucionales y como un medio de control contra el abuso y extralimitación de la autoridad responsable. Juicio auténticamente mexicano que debemos a sus creadores Don Manuel Crescencio Rejón y Don Mariano Otero.

B. Legislación Canadiense.

(Instituciones básicas de dicha legislación).

1. Registro como fuente.

En el Canadá, la marca "es el signo usado por una persona con el propósito de distinguir mercancías o servicios, manufacturados, vendidos, alquilados o ejecutados por dicha persona, de las mercancías o servicios manufacturados, vendidos, alquilados o ejecutados por otros."⁴ Dicha marca puede ser usada desde el momento en que es creada. El solo uso proporciona el derecho a una protección legal, sin embargo para que el dueño o titular de la marca asegure el derecho exclusivo de su uso en todo Canadá, es necesario registre dicho marca en la Oficina correspondiente.

El trámite o procedimiento que debe seguirse en Canadá para obtener el registro de una marca es el siguiente :

a. Datos de la solicitud.

El registro de una marca se efectúa mediante la presentación de la solicitud respectiva en la Oficina de Registro del Canadá. Esta presentación lo realiza el titular o dueño del signo directamente o bien, a través del representante legal que haya designado para tal efecto.

En la mencionada solicitud deben consignarse los datos que marca la ley, a saber. El nombre, domicilio real, domicilio especial, la descripción de la marca y la indicación de los productos o servicios que va a distinguir (Artículo 26 de la Ley de marcas y competencia desleal).

⁴ The Trademarks Act. R.S.C. 1985, Vol VIII, C-T-13. Queens printer for Canada. Ottawa, 1985.

b. Anexos de la solicitud.

A la solicitud de registro de marca deberá acompañarse una declaración en términos comerciales ordinarios de las mercancías o servicios específicos que se asocien con la marca que pretende ser registrada, así como la fecha a partir de la cual el solicitante o sus predecesores nombrados por él han usado la marca en el Canadá.

Si la marca no ha sido usado en Canadá pero si es conocido en el país, se requiere el nombre del país en el cual fue usada por el solicitante o sus predecesores si existieran, así como la fecha y la manera en la cual el solicitante o sus predecesores la hayan hecho conocido en Canadá.

Ahora bien, si la marca se encuentra en otro país y nunca ha sido usada en Canadá o dada a conocer en éste país, se requieren los nombres de los propietarios, así como las bases en que fue hecha la solicitud.

En el caso de una marca propuesta en donde la solicitud no fuere acompañada por otra especial para el registro de una persona como el usuario, se requiere una declaración de que el solicitante tiene la intención de utilizar la marca dentro de Canadá.

Cuando se trate de una marca de certificación, se requieren las particularidades del estándar definido sobre el uso intencionado de la marca y una declaración de que el solicitante no se encuentra comprometido en la manufactura, venta, consignación o ejecución de las mercancías o servicios asociados con la marca de certificación en uso.

También es necesario que el solicitante señale el domicilio de la oficina o del lugar principal de sus negocios en Canadá, si lo hubiere, y en caso contrario el promovente deberá de indicar el domicilio de la oficina o del lugar principal de sus negocios en otro país más el nombre y domicilio dentro de Canadá de una persona o empresa a la cual se le

pueda notificar respecto a la solicitud, en el mismo efecto como si se tratara del propio solicitante.

Adicionalmente se anexará un dibujo de la marca y la cantidad de representaciones precisas que se requieran de la misma, así como una declaración del solicitante en donde manifieste que está satisfecho y de que tiene derecho de utilizar la marca en Canadá en asociación con las mercancías o servicios descritos en la solicitud.

Así lo disponen los artículos 30 en sus diversos incisos y el artículo 31 (1), de la Ley de Marcas y Competencia Desleal de Canadá.

c. Trámite de la solicitud.

Presentada la solicitud y habiéndose cumplido con las formalidades legales, las Oficinas del Registro de Canadá, tendrá un plazo razonable para comprobar si la solicitud ha sido correctamente presentada. Si las oficinas del registro tiene alguna objeción u observación al respecto deberá hacérselo saber al solicitante a través de una notificación, en la cual fundará y razonará esas objeciones. Asimismo le dará al solicitante la oportunidad adecuada para contestar a ellas dentro del lapso especificado en la notificación y a partir de ella la Oficina del Registro deberá publicar la marca, o bien dictar resolución denegatoria. Una solicitud podrá ser rechazada si se encuentra que ésta no está conforme a los requerimientos del artículo 30 anteriormente mencionado, o bien ; que la marca no sea registrable o que el solicitante no sea la persona que tiene derecho al registro de la marca porque ésta tiene el derecho al registro de la marca, porque ésta se confunde con otra marca de un solicitante anterior ; en cuyo caso, se negará de pleno derecho la solicitud del registro (Artículo 37 de la Ley de Marcas y Competencia Desleal del Canadá).

Subsecuentemente a el anuncio de una solicitud para el registro de una marca nace un plazo de sesenta días, dentro del cual cualquier persona previo pago de una cuota

prescrita podrá someter una declaración en la Oficina del Registro. Esta declaración a oposición consiste en la presentación de un escrito en el que se señala a la Oficina del Registro la existencia de otra marca confundible con esta otra marca.

Las diversas causas que impedirán el registro de la marca son : el no cumplir con los requerimientos legales, que la marca no sea registrable por ser un signo prohibido de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 9 del ordenamiento marcario canadiense en comento, o cuando la marca pierda su carácter distintivo y cuando el solicitante no sea la persona con derecho a registrarla.

La oposición deberá interponerse por escrito como ya quedo asentado, indicando las bases o fundamentos suficientemente detallados de la oposición. También debe especificarse el nombre y domicilio del oponente, así como el domicilio del lugar principal de sus negocios en Canadá si lo tuviere y en caso contrario el domicilio de su negocio en el extranjero más el de una persona o empresa en Canadá, en donde se le pueda notificar cualquier anuncio acerca de la oposición ; con el mismo efecto como lo hubiera hecho el mismo oponente.

Una vez presentada la declaración de oposición, la Oficina del Registro examinará dicha declaración, a fin de saber si la misma ha reunido las razones substanciales para tomar una decisión, acto seguido la Oficina del Registro notificará al solicitante las observaciones que hubiera efectuado a la solicitud junto con una copia de la declaración de oposición. Posteriormente de la notificación, el solicitante tiene un plazo prescrito para someter una contradecларación en las mismas Oficinas del Registro y mandarle una copia al oponente, pro si no somete esta contradecларación dentro del tiempo prescrito, la solicitud se tendrá por abandonada.

Transcurrido lo anterior, la Oficina del registro señalará de inmediato fecha y hora para la celebración de una audiencia previa en donde tanto el oponente como el solicitante tendrán oportunidad de ser escuchados, asimismo podrán exhibir las evidencias o pruebas

sobre la cual ellos se basan. Concluido la audiencia en donde fueron escuchadas ambas partes y después de recibir las evidencias y considerar las mismas, la Oficina del Registro procederá a rechazar la solicitud o la oposición según sea la decisión y notificar a ambas partes su resolución, misma que deberá ir bien fundada y motivada.

Agotado el procedimiento precedente, si la resolución favorece al solicitante de la marca, la Oficina de Registro de Canadá registrará la marca y entregará al solicitante un certificado de ese registro, el número de registro de la marca, un resumen de la solicitud y de todos los documentos depositados, particularidades de cada renovación, su vigencia y el nombre y domicilio del titular.

Finalmente cabe señalar que el registro de una marca toma efecto el mismo día en que fue otorgado el certificado.

Podemos advertir que el procedimiento para obtener el registro marcario en Canadá es similar al trámite seguido en nuestro país, mismo que esta regulado por la Ley de la Propiedad Industrial, aplicable en toda la República en materia del fuero Federal.

2. Conservación del registro.

a. Duración.

El registro de marca en el Canadá tendrá una vigencia de quince años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

Consideramos que la amplitud de esta duración resulta una medida legislativa benéfica para el titular del registro marcario, en virtud de que le permite una efectiva explotación de su marca, es decir ; una mayor cobertura sobre el signo y en consecuencia el aumento de sus ingresos económicamente hablando, lo que se traduce indudablemente en una gran seguridad jurídica para los dueños de estos derechos.

A este respecto la ley mexicana establece una duración o vigencia para disfrutar del uso de la marca de diez años, deduciéndose que es mayor el lapso de vigencia del derecho de uso en el Canadá, por lo que el legislador en nuestro país debe aumentar el número de años de vigencia para mayor beneficio de los propietarios de marcas.

b. Renovación.

Es pertinente recalcar que el propósito de renovar el registro de una marca no es otro, sino el de conservar el derecho de propiedad de la marca, de tal manera que la renovación de el registro de una marca conforme a la Ley de Marcas y Competencia desleal del Canadá se concede por períodos de quince años, con lo cual se consolida el derecho del titular.

Asimismo la ley marcaria canadiense, establece que sólo es posible solicitar la renovación de un registro de marca en el último semestre del período de vigencia del mismo, esto es, durante los últimos seis meses anteriores al vencimiento. Durante este semestre, las Oficinas del registro le notificarán al propietario de la marca y a su representante en servicio el aviso que ordena la renovación previo pago de una cuota prescrita. Si dentro del período especificado en la notificación, que no tendrá extensión, no se paga la cuota de renovación prescrita, las Oficinas del Registro declararán la caducidad en forma definitiva.

Por último el ordenamiento en comento ordena que cuando se paga la cuota prescrita para la renovación de cualquier marca registrada y dentro del tiempo indicado para ello, la renovación tomará efecto a partir del día siguiente que siga de la expiración del período de vigencia del registro.

En cuanto a este rubro referente a la renovación, notamos una diferencia con la ley mexicana porque ésta establece un periodo de diez años para renovar el derecho de uso de una marca, en tanto que en el Canadá como ha quedado aseverado la renovación se efectúa durante el período de quince años, lo cual constituye un mayor beneficio para el titular.

c. Uso obligatorio de la marca.

La ley marcaria canadiense establece la obligación de uso, dando pautas que permiten definir con exactitud en que supuesto o supuestos se cumple con dicho requisito, así el artículo 4 de dicha legislación señala que " una marca se considera ser usada en asociación con las mercancías, si en el momento de la transferencia de la propiedad o estando en posesión de las mercancías en el curso normal del intercambio, la marca se encuentra marcada (plasmada) en las mercancías mismas o en los paquetes en los que son distribuidos, o de cualquier otra manera en que sea notoria la asociación de las mercancías y la persona a quien se esta transfiriendo la propiedad o posesión de esa mercancía."

En lo referente a los servicios, la marca se considerará ser utilizada si la prestación de un determinado servicio está en funcionamiento.

Asimismo el uso de una marca será reconocido en Canadá, si la marca es utilizada por una persona en el extranjero, en asociación con mercancías o servicios que se distribuyen en Canadá, o bien ; cuando los productos o servicios sean anunciados en cualquier publicación impresa circulando en Canadá, así como en los anuncios de radio transmitidos dentro del área de comercio entre los comerciantes potenciales o usuarios de las mercancías o servicios.

En similares términos nuestro Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 62, contempla los casos en que una marca se encuentra en uso.

Ahora bien, la Ley de Marcas y Competencia Desleal de Canadá exige que las marcas sean usadas durante tres años a partir de la fecha del registro de la misma, ya que de lo contrario la marca caducará.

En relación a esta exigencia legal, sucede también que las Oficinas del Registro de Canadá podrán en cualquier momento y bajo la petición hecha por escrito por cualquier persona que pague la cuota prescrita y una vez transcurridos los tres primeros años de haberse registrado la marca, requerirle a el titular de la marca , proporcione dentro de los siguientes tres meses una declaración que demuestre la fecha última en que se ha usado la marca, o bien ; la razón por la ausencia de tal uso desde esa fecha.

Cuando dicha declaración o ausencia de la misma la Oficina del Registro considere que la marca no esta en uso en Canadá y que la ausencia de su uso se debe a circunstancias específicas, podrá excusar la ausencia del uso del registro de esa marca o podrá decretar la caducidad de su decisión con sus razones al propietario de la marca registrada y a la persona a cuya petición se llevó a cabo la notificación referida.

Como podemos observar, el requisito legal de uso obligatorio de la marca, también está contemplado en el contenido de el artículo 130 de nuestra Ley de la Propiedad Industrial, sin embargo la ley canadiense, hace alusión a que la Oficina del Registro de Marcas de Canadá puede en cualquier momento y en base a la solicitud por escrito y a la cuota prescrita, requerirle a el titular de la marca demuestre el uso de dicho signo distintivo.

d. Leyendas Obligatorias.

Es necesario enfatizar que el uso de las leyendas obligatorias es una medida proteccionista tanto para el público consumidor como para el propietario de la marca, ya que para el público consumidor le reporta calidad de los productos o servicios que consume o usa según el caso, y para el propietario del signo marcario implican la reservación del

derecho al uso exclusivo de la marca, de tal manera que su signo distintivo no sea usurpado por terceros.

Dichas indicaciones o leyendas obligatorias no están contempladas expresamente por la Ley de Marcas y Competencia desleal del Canadá, sin embargo dicho ordenamiento contempla una figura jurídica que asemeja a dichas indicaciones. Figura denominada "marca de certificación" y que es definida en el artículo 1o. como "aquella marca que se utilizará con el propósito de distinguir las mercancías o servicios que tienen un estándar definido con respecto a :

...

(d) El área donde las mercancías o los productos han sido producidos o realizados."

A diferencia de la Ley mexicana que para distinguir determinados productos que salen a la venta a nivel nacional e internacional en donde se usa como leyenda obligatoria "marca registrada", las siglas "M.R." o el símbolo R encerrado en un círculo, con lo cual se garantizan los productos o servicios a los que se les destina dicha marca registrada.

En el Canadá es práctica comercial usar la leyenda "TRADEMARK", las siglas "T.M." que significa marca registrada y que distingue a los productos o servicios que ampara dicha marca, lo cual es un aspecto análogo a el contenido del artículo 131 de la Ley de la Propiedad Industrial en nuestro país.

e. Derechos del dueño de la marca.

Las prerrogativas que goza el titular de una marca en Canadá de acuerdo a la Ley de Marcas y Competencia Desleal son las siguientes :

1) Derecho de asegurar el registro de la marca con respecto a las mercancías o servicios a los que se va a asociar (subsección 16, inciso 1) L.M.C.D.C.). Este

aseguramiento del registro de la marca esta sujeto a que el contenido de la solicitud sobre el registro de la marca sea correcta y a la declaración de oposición de la cual pueda ser objeto.

- 2) **Derecho al uso exclusivo de la marca.** Exclusividad de uso que como se comentó en el capítulo segundo, consiste en poder impedir que cualquier otra persona puede adoptar y usar una marca propia que se asemeja a la ya reconocida en Canadá, de tal manera que no exista posibilidad de confusión entre los consumidores (subsección 19 L.M.C.D.C)
- 3) **Derecho de exigir reparación del daño y pago de daños y perjuicios.** El contenido del artículo 53 de la Ley de Marcas y Competencia Desleal contempla dicha prerrogativa al señalar que : " En los casos en los que el dueño de la marca le haga ver a una Corte en jurisdicción competente que se ha realizado una acción contraria a esta Ley, la Corte podrá dictar la orden que le parezca más adecuada según las circunstancias, lo cual incluye tomar provisiones para obtener los beneficios mediante embargos y la reparación por daños o de utilidades y podrá dar instrucciones con respecto al arreglo de algunas mercancías, envolturas, etiquetas y material de publicidad ofensivos y de los troqueles y moldes utilizados para ellos."

Esta prescripción es una garantía para el dueño de la marca de que se les respeten sus derechos de exclusividad y pertenencia.

- 4) **Derecho de registrar marcas de certificación.** El titular de una marca puede adoptar y registrar una marca de certificación, siempre que éste no esté involucrado en la fabricación, venta, consignación o alquiler de las mercancías o ejecución de los servicios en las que s vaya a utilizar la marca de certificación. Dicha prerrogativa se desprende de lo dispuesto por el artículo 23, inciso 1) de la ley marcaria canadiense.
- 5) **Derecho de renovar el registro.** El titular de un signo distintivo goza de esta prerrogativa ; contenida en el precepto 46, inciso 1) que ordena que " el registro

de una marca estará sujeto a la renovación dentro de un período de quince años, a partir del día del registro o de su última renovación, teniendo el titular seis meses para solicitarla."

- 6) **Derecho de renunciar al registro** mediante su cancelación, siempre que lo haga por escrito ante las oficinas del registro, de acuerdo a el artículo 41 (1), inciso b).
- 7) **Derecho de transmitir la marca.** El titular podrá transferir su signo y se considera que siempre ha sido transferible, ya sea en conexión con o separadamente de la buena voluntad del negocio y con respecto a todas o algunas de las mercancías o servicios en asociación con los cuales ha sido utilizada.
- 8) **Derecho de solicitar la nulidad del registro marcario.** Es menester aclarar que la Ley de Marcas y Competencia Desleal del Canadá, no contempla expresamente la figura de la nulidad, sin embargo, del análisis e interpretación del artículo 52, incisos 1) y 5) desprendemos que si es procedente solicitar la declaración de nulidad, en virtud de que el titular de una marca puede pedir la prohibición de la distribución de las mercancías a las que se les haya aplicado una marca de manera contraria a la Ley de Marcas y Competencia Desleal del Canadá, o bien que cualquier indicación del lugar de origen haya sido aplicado ilegalmente. Dicha nulidad se fundamenta en la contravención de las disposiciones de la ley canadiense.
- 9) **Derecho de ejercitar acciones en contra de probables infractores.** Facultad que se genera propiamente en la necesidad de proteger los derechos sobre la marca cuando un tercero pretenda o adopte, reproduzca o imite una marca que se asemeje a la ya reconocida en Canadá, causando un grado de confusión en el público consumidor y principalmente violando los derechos exclusivos del titular. Como se indica, éste es un derecho que protege los intereses del titular de la marca, y
- 10) **Derecho a interponer el recurso de apelación,** prerrogativa contemplada en el artículo 56, inciso 1) del ordenamiento marcario en cuestión, que a la letra dice :
" Una apelación a una sentencia de una Corte Federal o a cualquier decisión de las oficinas del registro, deberá hacerse dentro de los dos meses a partir de la

fecha en la que se despacha la notificación de la decisión por parte de las Oficinas del Registro o dentro de otro lapso que la corte permita, ya se antes o después de la expiración de los dos meses."

Es de observarse que en la legislación canadiense se establece el derecho para interponer apelación, sin embargo debo hacer notar que en este país no existe el juicio de amparo o de garantías; cosa que nuestra legislación si es posible interponer cuando se violen garantías constitucionales en particular las consagradas en los artículos 14 y 16 de la ley fundamental.

f. Obligaciones del dueño de la marca.

Como se ha mencionado, el dueño de una marca también está sujeto a hacer o abstenerse de hacer ciertos actos de tal manera los deberes que están a cargo del dueño de la marca registrado en Canadá son los siguientes :

- a) Demostrar el uso de la marca dentro de los tres años, a partir de la fecha del registro de la marca, a través de una declaración en la que se especifique la última fecha de su uso o bien, la razón por la ausencia de tal uso, de tal forma que el efecto del no uso de la marca producirá su caducidad (Artículo 45, incisos 1) y 3) de la L.M.C.D.C.),
- b) Solicitar la renovación del registro cada quince años y dentro de los seis meses posteriores a la fecha de la notificación hecha por las oficinas del registro. El incumplimiento de esta obligación trae como consecuencia la cancelación del registro.
- c) No hará declaraciones falsas o contrarias tendientes a desacreditar los negocios, mercancías o servicios del competidor.
- d) No deberá dirigir la atención pública a sus mercancías, servicios o negocios, de tal manera que cause confusión en Canadá en relación a los servicios, mercancías o negocios de otros ;

- e) No hará uso, en asociación con mercancías o servicios de ninguna descripción que sea falsa con respecto a su material o que engañe respecto a la publicidad hecha ahí.

Tampoco dirá mentiras o hará daños respecto al carácter, cualidad, cantidad o confusión de las mercancías o servicios, ni engañará respecto al origen geográfico. Tampoco hará falsa declaración en cuanto a la manufactura, producción o funcionamiento de las mercancías o servicios, ni hará ninguna otra acción o adoptará ninguna otra práctica empresarial contraria a la práctica industrial honesta o comercial usada en Canadá.

- f) No podrá adoptar como marca aquellos signos, siglas o emblemas que consistan, se asemejen o se confundan con la Real Armada, el título nobiliario de cualquier miembro de la familia real, así como del Gobernador General, de aquellas mercancías o servicios patrocinados por la autoridad gubernamental, los emblemas de la Cruz Roja, el escudo de armas y bandera de Canadá, así también palabras o aparatos escandalosos, obscenos o inmorales, el retrato o firma de cualquier persona viva o que haya muerto dentro de los treinta años anteriores, el emblema, escudo, sello o denominación de Naciones Unidas, etc.
- g) No podrá utilizar o adoptar marcas contraria a la sección 9 o 10 de este decreto o sección 13 o 14 de la Ley de Marcas y Competencia Desleal, capítulo 274 de los Estatutos Revisados en Canadá de 1952 ;
- h) Deberá proporcionar información que evidencie el uso de la marca, el desacato a esta obligación trae como consecuencia la cancelación de marca, y
- i) Realizar inscripciones de las licencias, cesiones y franquicias, así como a los usuarios autorizados en las Oficinas de Registro de Canadá.

Estas obligaciones del titular del derecho marcario, se equiparan a las contempladas por la ley de la Propiedad Industrial en nuestro país, con la única diferencia que en la legislación canadiense no se establece la obligación de no falsificar marcas, lo cual en México constituye un delito que trae aparejada la aplicación de una sanción.

g. Dilución.

La figura de la dilución dentro del derecho marcario como se estableció en el capítulo segundo del presente trabajo, consiste en la tolerancia por parte del titular del signo marcario de que su marca se transforme en una denominación genérica que corresponda a una o varios de los productos o servicios para los cuales se registro, de tal modo que, en los medios comerciales y en el uso generalizado por el público, la marca haya perdido su carácter distintivo como medio de distinguir el producto o servicio a que se aplique.

En el Canadá la figura de la dilución está contemplada en la Ley de Marcas y Competencia Desleal en su artículo 18, inciso b), en el que se ordena que un registro marcario será invalidado en el caso de que la marca no sea distintiva en la fecha de los procedimientos, haciendo que la validez del registro sea cuestionable.

De igual manera, el artículo 14, inciso 2) del mismo ordenamiento, interpretado a contrario sensu manda que no será registrable una marca en la que se altere su carácter distintivo o se afecte su identidad en la forma bajo la cual fue registrada.

Esta alteración del carácter distintivo de la marca trae como consecuencia que la misma pase al dominio público, por ello es menester que el propietario de la marca no acostumbre al público consumidor a usar la marca como el nombre del producto, evitando así la dilución de la misma.

En este aspecto nuestra ley marcaria y la canadiense, coinciden plenamente.

3. Modos de concluir el registro.

Dentro de los modos de concluir el registro marcario en la ley canadiense de la materia, se prevén: la cancelación voluntaria, la cancelación obligatoria, la caducidad y la nulidad.

a. Cancelación voluntaria.

Se aseveró en el capítulo segundo que la cancelación voluntaria se verifica cuando el titular de la marca en base a su libre determinación dimite a la exclusividad que le fue otorgada por el registro marcario.

Al respecto, la Ley de Marcas y Competencia Desleal del Canadá en el artículo 41 (1), inciso b) ; dispone que :

“ Las oficinas del registro podrán bajo solicitud del propietario de una marca registrada, sometida de la manera descrita a hacer cualquiera de los siguientes aspectos :

b) Cancelar el registro de una marca .”

De lo anterior, se deduce que es el propietario de la marca, quien solicita la cancelación del registro marcario, y la Oficina del Registro de Canadá quien la decreta.

La figura jurídica de la cancelación voluntaria es prevista tanto por nuestra Ley de la Propiedad Industrial como por la Ley de Marcas y Competencia Desleal del Canadá, lo cual indica que ambas legislaciones son coincidentes en este rubro.

b. Cancelación obligatoria.

La cancelación obligatoria o forzosa en el Canadá se produce cuando la Oficina del Registro requiere al titular de una marca que renuncie a su derecho de uso exclusivo de la porción de la marca que no sea registrable. Dicha renuncia de ninguna manera afecta los derechos del propietario de la marca para formular una nueva solicitud de registro.(Artículo 35 de la Ley de Marcas y Competencia Desleal del Canadá).

En México, la Ley de la Propiedad Industrial contempla la figura jurídica de la cancelación obligatoria del registro marcario cuando esta se hace en forma oficiosa por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial o también petición de parte o a través del Ministerio Público Federal. Contempla asimismo las figuras de la declaración de nulidad y caducidad del registro de la marca.

c. Caducidad.

La caducidad como anteriormente se aludió es la muerte o extinción de un derecho por el transcurso inútil de un cierto tiempo, durante el cual no surge actividad alguna de las partes y que opera una vez que transcurre determinado plazo que la ley señala.

Del estudio de los artículos 45 y 46 de la Ley de Marcas y Competencia Desleal del Canadá, se desprenden dos hipótesis en las que opera la caducidad de un registro marcario. El primero cuando la marca ha dejado de usarse en Canadá durante los tres años a partir de la fecha de la solicitud de declaración que demuestre respecto de las mercancías o servicios que la marca se usa o no, salvo que la Oficina de Registro de Canadá excuse la ausencia del uso del registro de esa marca; y en segundo lugar cuando el propietario de la marca no renueva su registro a partir de la fecha de la notificación para pagar la cuota de renovación prescrita.

Efectivamente, podemos observar que los casos en que procede la caducidad en Canadá coincide con las hipótesis contenidas por la Ley de la Propiedad Industrial de nuestro país.

d. Nulidad.

En la ley marcaria canadiense no se contempla la nulidad de una marca en forma clara y objetiva, sin embargo puede deducirse de la interpretación de la misma ley, que hay nulidad cuando expresa que "ninguna persona podrá utilizar en conexión con un negocio

una marca que sea adoptada de manera contraria a la sección nueve o diez de esta ley o sección trece o catorce del Decreto de Competencia Desleal, capítulo 274 de los Estatutos Revisados en Canadá de 1952.

En el renglón de la nulidad, la ley marcaria mexicana como se asentó en el capítulo correspondiente se contempla la nulidad como un medio de concluir el registro marcario, esto explica que nuestra ley es más explícita en este sentido, ya que incluso conforme a la doctrina mexicana puede aplicarse los conceptos de nulidad absoluta y nulidad relativa, siendo entonces posible convalidar el registro en el caso de la nulidad relativa cuando se cumple con la formalidades exigidas por la ley.

4. Respeto.

En este rubro, sobre los temas de infracciones, delitos y sanciones; la ley canadiense en materia de marcas no contempla el desarrollo de los mismos, no obstante la búsqueda que al respecto se realizó, y más bien se refiere a conductas que están prohibidas y que pueden originar presumiblemente infracciones y delitos; así por ejemplo se dispone que ninguna persona podrá hacer lo siguiente :

- a) Declaraciones falsas o contrarias tendientes a desacreditar los negocios, mercancías o servicios del competidor.
- b) Dirigir la atención pública a sus mercancías, servicios o negocios, de tal manera que cause confusión en Canadá en relación a los servicios, mercancías o negocios de otros.
- c) Entregar otros mercancías o prestar otro servicio, sino los ordenados o pedidos.
- d) Hacer uso en asociación con mercancías o servicios de ninguna descripción que sea falsa con respecto a su material o que engañe respecto a la publicidad hecha ahí. Tampoco dirá mentiras o hará daños respecto al carácter, cualidad, cantidad o confusión de las mercancías o servicios, ni engañará respecto al origen geográfico. Tampoco hará falsa declaración en cuanto a la manufactura,

producción o funcionamiento de las mercancías o servicios, ni hará otra acción o adoptará ninguna otra práctica empresarial contraria a la práctica industrial o comercial honesta usada en Canadá.

Asimismo, ninguna persona podrá adoptar una marca que consista o se asemeje o que pueda confundirse con la Real Armada, el rango o título nobiliario de cualquier miembro de la familia real, el título o rango de su excelencia de Gobernador general, tampoco podrá adoptar palabras o signos usados por la autoridad gubernamental o real.

Tampoco podrá parecerse su marca al escudo de armas o bandera de Canadá, a menos que haya dado aviso oficial de su adopción y uso.

No podrá parecerse su marca al emblema heráldico de la Cruz Roja, ni tampoco al símbolo del león rojo y el sol usados por Irán.

Por otro lado esta prohibido usar como marca cualquier bandera nacional, territorial o cívica o emblema de armas o bando oficial o estampilla, salvo las excepciones de la Convención y publicados por el registro.

Se restringe asimismo el uso de palabras o signos obscenos, escandalosos o inmorales, ni aquellos que sugestionen a una conexión en forma falsa con otro individuo vivo, tampoco será registrable como marca el retrato o firma de cualquier persona viva o que haya muerto dentro de los treinta años anteriores.

No podrá incluirse en ninguna marca las palabras Naciones Unidas; el sello oficial o emblema de las Naciones Unidas, tampoco alguna placa, escudo o marca utilizado por las fuerzas armadas, tal como se define en el Decreto de Defensa Nacional.

Tampoco podrá utilizarse como marca, placa, escudo, emblema adoptados por alguna Universidad o por alguna autoridad pública dentro de Canadá para marca oficial de

mercancías o servicios, ni podrá usarse el nombre de la Real Policía Montada Canadiense, sus siglas RCM.P. o cualquier otra combinación de letras que se relacionen con la misma autoridad.

El aspecto omiso de la ley marcaria canadiense en el rubro de infracciones, delitos y sanciones, tal vez se deba a que la Corte de ese país se apegue a lo establecido en un código criminal que puede aplicarse supletoriamente a esta ley.

En este sentido la Ley de la Propiedad Industrial en México es más explícita porque se refiere en forma detallada a cada una de las infracciones, delitos y sanciones que se producen con la violación de las normas marcarias, así por ejemplo tipifica la falsificación de una marca de manera dolosa y a escala comercial, y en cuanto a sanciones, se castiga a los infractores con penas pecuniarias y corporales.

a. Recursos.

En cuanto a recursos se refiere la Ley de Marcas y Competencia Desleal del Canadá, se refiere únicamente al recurso de apelación, entendido este como la institución jurídica por la cual el titular de una marca puede impugnar una sentencia de una Corte Federal o a cualquier decisión de las Oficinas del Registro de Marcas.

Esta apelación deberá interponerse dentro de los dos meses a partir de la fecha en la que se despacho la notificación de la decisión por parte de las oficinas del registro, o bien dentro de otro lapso que la Corte permita, ya sea antes o después de la expiración de los dos meses.

Una vez interpuesto el recurso, se notificará a las partes la admisión del mismo, así también la Corte Federal dará aviso público de la apelación conteniendo todas las particularidades de las bases sobre las cuales se busca la compensación.

Posteriormente y dentro del tiempo prescrito o dentro del lapso que fija la Corte, aquella persona que recibió copia de la notificación y tiene intención de contestar la apelación podrá hacerlo exponiendo en dicha contestación las bases en las que la sostiene.

Ahora bien, los trámites de la apelación tendrán audiencia y se le determinará sumariamente sobre los pruebas o evidencias aducidas de buena fe, a menos que la Corte dictamine diferente, en cuyo caso podrá ordenar que en cualquier procedimiento permitido por sus reglas y prácticas se hagan disponibles a las partes incluyendo generalmente la introducción de evidencia oral con respecto a uno o más asuntos especificados en la orden de la Corte.

Finalmente la Oficina del Registro, o bien la Corte Federal; en base a las evidencias aducidas tomará la decisión que considere pertinente y dicha resolución servirá como precedente para la determinación de cuestiones similares que se susciten posteriormente.

Comparativamente observamos que la Ley de la Propiedad Industrial de nuestro país se auxilia de diversos recursos contenidos en el Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia, como son : la apelación, la denegada apelación y la revisión forzosa, y que incluso puede el propietario de una marca hacer valer el juicio de amparo por violación a garantías individuales, en particular las contempladas en los artículos 14 y 16 constitucionales.

CONCLUSIONES

PRIMERA.- Las marcas son un factor determinante en las transacciones comerciales en cualquier país del mundo, son los signos visibles de que se valen los industriales, comerciantes y prestadores de servicios para diferenciar sus mercancía o servicios de los de sus competidores.

SEGUNDA.- Conforme a la Ley de la Propiedad Industrial del 27 de junio de 1991, reformada el 29 de julio de 1994, la naturaleza jurídica de las marcas tiene una connotación sui generis, en virtud de que encuadra un criterio de orden público y de propiedad en su función social.

TERCERA.- Entre las funciones sobresalientes de las marcas, se pueden enumerar las siguientes : a) la de distinción, b) la de protección, c) la de indicación de procedencia ; d) la de función social o de garantía de calidad, y e) la función de propaganda.

CUARTA.- Las cualidades de las marcas las podemos dividir en dos grupos que son : 1) las que constituyen los caracteres y condiciones esenciales de validez, y 2) las que integran los caracteres accidentales o secundarios. En el primer caso tenemos el carácter distintivo, la especialidad, la novedad, la licitud y la veracidad. Y en el segundo caso corresponden el carácter facultativo, lo innecesario de la adherencia, la apariencia, y el carácter individual del signo, ambas cualidades se traducen en principios rectores que deben observarse para proteger o reprobado el uso de las marcas.

QUINTA.- Existe un criterio generalizado y uniforme en los diversos países del mundo en sus legislaciones, en relación a los signos que pueden o no constituir una marca sobresaliendo dos sistemas al respecto : 1) El de la libre elección o adopción que considera que todo signo distintivo puede usarse como marca, y 2) El alternativo en el cual es la ley quien enumera los signos que pueden ser usados como marcas y cuales no , porque su registro esté prohibido. Sobre el particular, nuestra ley adopta un sistema mixto.

SEXTA.- Es de aseverarse que las fuentes del derecho marcario se clasifican en tres tipos : 1) Sistema declarativo que se basa en la creación del signo y su primer uso ; 2) sistema atributivo cuya base es el registro de la marca, y 3) el sistema mixto en el cual el registro y el uso de la marca se vinculan íntimamente . México adopta este último sistema.

SEPTIMA.- La interdependencia humana en el orden comercial, social y cultural y los adelantos de la técnica, son el resultado de que el individuo se ajuste a normas legales, a fin de proteger la explotación de los productos o servicios a los cuales se aplica un signo distintivo, de tal forma que para garantizar sus derechos de transmisión sobre la marca se apoya en las instituciones jurídicas como son : la licencia, la cesión de derechos y la franquicia.

OCTAVA.- En cuanto al procedimiento para el registro de una marca, coinciden los Estados Unidos de América, Canadá y México, el cual comprende los datos de la solicitud, anexos de la misma y el trámite, en este último caso se engloba al examen administrativo, examen de novedad y la expedición del título.

NOVENA.- La prioridad de uso de una marca extranjera debe de registrarse en los plazos que determinen los tratados internacionales en el país que represente algún interés para el titular de la misma y siempre que lo haga dentro de los seis meses posteriores de haberlo hecho en otros países.

DECIMA.- La renovación del registro de una marca es una forma de conservar los derechos de uso del signo distintivo, cumpliendo con los requisitos que la ley exige.

DECIMA PRIMERA.- El uso efectivo de una marca es un requisito imprescindible para la conservación de los derechos que otorga el registro. Uso que no debe ser interrumpido en períodos de tres años en México y Canadá y de seis años en los Estados Unidos de América, a efecto de evitar la caducidad de dicho registro. Esto último con base en lo dispuesto en la Ley de marcas de comercio y marcas de servicio de los Estados Unidos de América del 5 de julio de 1946 (Lanham Act)

Considero que el sistema que sostiene un período de tres años es el más adecuado porque es un término suficiente para que el uso de la marca conserve su vigencia.

DECIMA SEGUNDA.- Una de las condiciones básicas para el uso exclusivo de una marca son las menciones o leyendas obligatorias que deben acompañar al signo distintivo como son las siglas "M.R.", la leyenda MARCA REGISTRADA o el símbolo R encerrado en un círculo, con las cuales se amparan los productos o servicios debidamente registrados y se afirma que dicho signo distintivo no está en el dominio público y exige un respeto erga omnes . En este sentido la Ley de la Propiedad Industrial en México, es explícita, no así en la Ley de marcas de comercio y marcas de servicio de los Estados Unidos de América de 1946 y en la Ley de marcas y competencia desleal del Canadá que se basan en la costumbre como práctica reiterada.

DECIMA TERCERA.- Del análisis y estudio de la Ley de marcas y competencia desleal del Canadá, de la Ley de marcas de comercio y marcas de servicio de los Estados Unidos y de nuestra Ley de la Propiedad Industrial se deduce que los derechos del dueño de una marca son : Derecho a el uso exclusivo, de persecución contra los infractores, de reparación del daño, de solicitar la nulidad o cancelación del registro, de transmisión del signo distintivo, de percibir regalías, de renovación y de interposición de recursos.

DECIMA CUARTA.- Por lo que hace a los deberes del dueño de una marca pueden consistir en obligaciones de hacer y de no hacer, ya se trate de realizar un hecho o impliquen una abstención.

DECIMA QUINTA.- La dilución de una marca es la transformación de ésta, en el nombre o denominación genérica de los productos que ampara, en virtud de la excesiva identificación del nombre genérico de las mercancías que se logra en la opinión pública por medio de la extensión de la publicidad.

DECIMA SEXTA.- Los modos de concluir el registro de una marca, son los que a continuación se enumeran; a) cancelación voluntaria, b) cancelación obligatoria, c) caducidad, y e) nulidad. En este aspecto la normatividad de México, Estados Unidos y el Canadá, en general son similares, con la excepción de que en la sección 1064 de la Ley marcaria Estadunidense de 1946 se contempla la figura jurídica de la cancelación como si se tratara del vocablo nulidad; situación esta que me parece un desacierto jurídico en el uso de la terminología jurídica.

DECIMA SEPTIMA.- El distinguir un producto o un servicio con una marca en forma exclusiva; es lo que constituye la esencia del sistema marcario, por lo tanto la ley debe de proteger esta exclusividad contra terceros infractores y contra jueces o autoridades que se encargan de interpretar y aplicar la ley de manera equívoca, debiendo preverse todo tipo de infracciones y delitos sobre la materia, a efecto de garantizar los derechos de los propietarios de marcas.

Cabe aseverar que nuestra ley nacional contempla ampliamente un capítulo de infracciones, delitos y sanciones; no así la Ley de Canadá y de los Estados Unidos de América que son omisas en este rubro.

DECIMA OCTAVA.- " Las infracciones son las transgresiones, violaciones o quebrantamientos de alguna ley, pacto o contrato." Para nuestra Ley de la Propiedad Industrial son infracciones administrativas las veintitres hipótesis contenidas en el artículo 213.

DECIMA NOVENA.- " Por delito se debe entender toda infracción libre, voluntaria y maliciosa de una ley que prohíbe u ordena alguna cosa que trae aparejada una pena." Los delitos en materia de marcas se dan cuando se produce una lesión de un interés, que es el derecho de exclusividad del dueño de una marca, en cuanto al uso de la misma, pudiéndose ocasionar como delito la reincidencia en una infracción o la falsificación de marcas en forma dolosa y a escala comercial.

Los tipos de sanción que se imponen por la comisión de un delito son : la multa, la prisión y el aseguramiento de bienes.

VIGESIMA.- La celebración del Tratado de Libre Comercio de América del Norte - - - (T.L.C.)entre Estados Unidos de América, Canadá y México ; tiene como objetivos específicos eliminar las barreras al comercio, promover una competencia justa, incrementar las oportunidades de inversión, proporcionar protección a los derechos de protección intelectual, establecer procedimientos para la solución de controversias y fomentar la cooperación trilateral, así como regional y multilateral.

VIGESIMA PRIMERA.- El Tratado de Libre Comercio de América del Norte establece innovaciones importantes como la posibilidad de registrar como marcas las letras, los números o dígitos, y los colores aislados, siempre y cuando éstos estén combinados o acompañados de elementos tales como signos, diseños o denominaciones que le den un carácter distintivo, la condición para el registro de las marcas de que los signos que las constituyan sean visibles, la supeditación del registro a el uso comercial, tomar en cuenta la notoriedad de una marca por el conocimiento que el sector relevante del público tenga de ella por medio de la publicidad, la prohibición del registro de palabras genéricas en el idioma español, francés o inglés, así como la coincidencia en negar el registro de una marca

que contenga elementos inmorales o escandalosos e elementos que puedan denigrar o sugerir falsamente una relación con personas vivas o muertas, creencias, instituciones o símbolos nacionales de cualquiera de las partes involucradas.

VIGESIMA SEGUNDA.- Con el propósito de generar mayor confianza y seguridad para los inversionistas de México, Estados Unidos y Canadá, el Tratado de Libre Comercio prohíbe terminantemente a todas las personas que no cuenten con el consentimiento de el titular de una marca, usar en el comercio signos idénticos o similares, cuando con dicho uso se genere una probabilidad de confusión con los bienes o servicios amparados, evitándose de esta manera el plagio o falsificación de marcas.

VIGESIMA TERCERA.- En el Tratado de Libre Comercio se supedita la posibilidad de registro de una marca a el uso y no a el efectivo de la misma, coincidiendo plenamente este criterio del Tratado con nuestra legislación, con la aclaración que el registro podrá cancelarse por falta de uso en por lo menos dos años consecutivos.

VIGESIMA CUARTA.- En el Tratado de Libre Comercio, las partes suscriptoras actúan con un criterio de liberalidad en cuanto a la naturaleza de los bienes o servicios a los cuales se aplica una marca, mismos que no constituyen un obstáculo para su registro, protegiéndose en este sentido la creatividad o inventiva del hombre respecto de los signos distintivos.

VIGESIMA QUINTA.- El licenciamiento y la cesión de marcas es un tema abordado por el Tratado de Libre Comercio, en el cual se da libertad a las partes signatarias para establecer condiciones en estos rubros, prohibiendo de pleno derecho las licencias obligatorias.

VIGESIMA SEXTA.- México, forma parte del llamado Arreglo de Lisboa, tratado multilateral cuyo objetivo principal es el reconocimiento y protección de las denominaciones de origen, sin embargo ni Estados Unidos, ni Canadá forman parte de este Arreglo, en razón de que carecen de denominaciones de origen propias. De tal manera, las partes firmantes del Tratado de Libre Comercio con el afán de proteger ciertos productos distintivos, convinieron en introducir una figura sui generis denominada indicación geográfica, la cual identifica y protege a un producto originario de una región, localidad o territorio de una de las partes, cuando dicho producto ha adquirido determinada calidad o reputación, debido a su origen geográfico o de procedencia; tales como el tequila, el mezcal, el whisky canadiense, el whisky Bourbon y el whisky Tennessee.

VIGESIMA SEPTIMA.- Las partes suscriptoras del Tratado de Libre Comercio, se apegan a los procedimientos de consulta, conciliación y arbitraje para la solución de controversias en los litigios que surjan con motivo de la interpretación y aplicación de las normas del Tratado, sometiéndose tanto México, Canadá como los Estados Unidos en caso de controversia como forma de solución más eficaz, pronta y expedita a la Comisión de Libre Comercio creada expreso para la conciliación y mediación entre las partes y en última instancia acuerdan someterse a instancias internacionales como son la Corte Internacional de Justicia de la Haya, la Corte Internacional de Arbitraje de París, el GATT; ahora Organización Mundial del Comercio (O.M.C.).

VIGESIMA OCTAVA.- La interpretación del contenido de las disposiciones del Tratado de Libre comercio deberá de hacerse a la luz de las normas aplicables del Derecho Internacional, a través de organismos internacionales autorizados, comités, comisiones y paneles creados para el efecto por los países firmantes, toda vez que la terminología usada en muchos de los preceptos del Tratado es sumamente técnico y por lo tanto difícil de interpretar en forma clara y sencilla.

VIGESIMA NOVENA.- La Ley de Marcas y Competencia Desleal del Canadá, contempla la posibilidad de registrar una marca de certificación, siempre y cuando su titular no participe en la fabricación, venta, consignación o alquiler de los productos o ejecución de los servicios a los cuales se vaya a proteger con dicha marca, de igual forma lo hace la Ley de Marcas de los Estados Unidos de América. Y por lo que hace a nuestra Ley de la Propiedad Industrial podemos señalar que no lo expresa de forma clara y objetiva.

TRIGESIMA.- La ley marcaria canadiense prevé la creación de reglamentos para llevar a cabo los propósitos y provisiones de la ley y en particular sobre la forma del registro, transferencias, licencias, renunciaciones, juicios, contenido de certificados, pago de cuotas, etc.

TRIGESIMA PRIMERA.- La Ley norteamericana en materia de marcas omite hacer una clasificación o catálogo de delitos por violaciones a las normas marcarias. Por lo tanto esta omisión constituye en materia de lo contencioso marcario, una laguna que el legislador debe subsanar. En los mismos términos la Ley de Marcas y Competencia Desleal del Canadá carece de un casillero jurídico de delitos.

TRIGESIMA SEGUNDA.- En materia de recurso contra resoluciones definitivas que recaen al registro de una marca, la Ley de Marcas de los Estados Unidos de América contempla limitativamente el recurso de apelación en contra de la negativa del registro; y por el otro lado una acción civil; mediante la cual puede exigir la reparación de daños y perjuicios; la Ley Canadiense en igual forma únicamente se refiere al recurso de apelación, en tanto que la Ley Mexicana prevé como recursos la apelación y la revisión e inclusive el amparo y en la vía civil puede reclamar la reparación de daños y perjuicios.

TRIGESIMA TERCERA.- La Ley de Marcas de los Estados Unidos de América, se refiere a los motivos de cancelación del registro de una marca ante la Oficina de Patentes y Marcas, pero no contiene un capítulo propiamente de nulidades; por lo que se puede considerar que técnicamente al referirse a la cancelación se está refiriendo a la figura jurídica de las nulidades.

Situación semejante se da en la Ley Canadiense, aunque se puede deducir de su análisis que contiene algunas secciones que pueden considerarse se refieren a la nulidad.

Por su parte la Ley de la Propiedad Industrial con toda claridad tiene un apartado especial sobre el tema de la nulidad.

TRIGESIMA CUARTA.- En general, en cuanto a los requisitos para registrar una marca, hay similitud u homogeneidad en las legislaciones marcarias de los tres países (México, Estados Unidos de América y Canadá), con la salvedad que en los Estados Unidos de América se da una diferencia notoria por lo que respecta al intento de uso de una marca en el comercio que exige entre otros requisitos la intención de buena fe para usar la marca. Homogeneidad que se ve reflejada en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

TRIGESIMA QUINTA.- En cuanto a la vigencia o duración de una marca se puede apreciar que la ley marcaria del Canadá extiende su vigencia a un término de quince años, a diferencia de la Ley Mexicana y Norteamericana cuya duración es de un término de diez años.

Considero que una mayor vigencia de una marca trae consigo mayor seguridad jurídica al titular de un signo distintivo para el uso y explotación del mismo.

En este aspecto los tres países al suscribir el Tratado de Libre Comercio acuerdan que el registro de una marca tenga una duración de diez años y que ésta pueda renovarse por plazos no inferiores al mismo período.

TRIGESIMA SEXTA.- En materia de comprobación de uso u obligatoriedad de usar la marca, las Leyes de Marcas de México y Canadá coinciden en cuanto a la demostración del uso al establecer un período de tres años respectivamente, en cambio en los Estados Unidos de América se exige la comprobación del uso en un plazo de seis años.

BIBLIOGRAFIA

BAÑUELOS SANCHEZ, Froylan. "Práctica Civil Forense". Cárdenas Editor y Distribuidor. México. 1969, 866 págs.

CHAVANNE, Albert. Las Marcas notoriamente conocidas o de alto renombre, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Número 8, año IV, julio - diciembre. México. 1966.

CHAVANNE, M. "Marcas de Fábrica y Mercado Común". Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Número 3, año II, enero - junio. México. 1964.

DE PINA VARA, Rafael. "Derecho Civil Mexicano". Edit. Porrúa. S.A. 15a. Edición. México, 1986, 404 págs.

DIAZ BRAVO, Arturo. "Contratos Mercantiles". Edit. Harla. 3a. Edición. México, 1989, 301 págs.

ESCRICHE, Joaquín. "Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia". Edit. Rosa y Bouret. 3a. Edición. España. 1854, 1543 pags.

ETCHEVERRY, Raúl Aníbal. "Derecho Comercial y Económico". Edit. Astrea. Argentina. 1989, pág 552.

GAONA, José Luis y Héctor González. "Alarmante Piratería de Marcas". El Financiero. México. Talleres Financiero. 6 de octubre de 1993. Pág 1.

GARCIA MAYNEZ, Eduardo. "Introducción al Estudio del Derecho". Edit. Porrúa, S.A. 20a Edición. México. 1972, 444 págs.

GARCIA PELAYO Y GROSS, Ramón. "Diccionario Básico de la Lengua Española". Edit. Larousse. México. 1990, pag 462.

—— "Enciclopedia Metódica Larousse". Edit. Larousse. 7a. Edición. México. 1982. Tomo IV. 352 págs.

GOMEZ LARA, Cipriano. "Teoría General del Proceso". Edit. Harla. 8a. Edición. México. 1990; 429 págs.

GARRONES, José Alberto. "Diccionario Jurídico". Edit. Abeledo - Perrot. Argentina, 1986. Tomo II. E - O. pag 171.

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS. "Diccionario Jurídico Mexicano". Edit. Porrúa, S.A. México, 1988. Tomo II. I - O. pág 2079.

JALIFE DAHER, Mauricio. "Aspectos Legales de las Marcas". Edit. Sista. 2a Edición. México. 1993, 235 págs.

KELSEN, Hans. "Teoría Pura del Derecho". Edit. Porrúa, S.A. 7a. Edición. México. 1993, 364 págs.

LADAS, Stephen P. "Transformación de una Marca en Nombre Genérico". Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Número 4, año II, julio - diciembre. México, 1964.

MENDEIETA R, Sonia. "Naturaleza Jurídica del Derecho de Marcas". Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Número 7, año IV. México, 1966.

MOTO SALAZAR, Efraín. "Elementos de Derecho". Edit. Porrúa. S.A. 35a Edición. México. 1989. 452 págs.

NAVA NEGRETE, Justo. "Derecho de las Marcas". Edit. Porrúa, S.A. México. 1985, 637 págs.

NIBOYET, J.P. "Principios de Derecho Internacional Privado". Edit. Nacional. México. 1960. 802 págs.

ORTIZ AHLF, Loretta. "Derecho Internacional Publico". Edit. Harla. México. 1989.

OTAMENDI, Jorge. "Derecho de las Marcas". Edit. Abeledo - Perrot. Argentina. 1989. 345 págs.

PORTE PETIT CANDAUDAP, Celestino. "Apuntamientos de la Parte General de Derecho Penal". Edit. Porrúa, S.A. 12a. Edición. México, 1989. 508 págs.

RANGEL MEDINA, David. "Tratado de Derecho Marcario". Edit. Libros de México. S.A. México. 1960.

———. "Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual". Edit. U.N.A.M. 2a. Edición. México, 1992.

———. "Las Marcas y sus Leyendas Obligatorias." Talleres de Impresos de Lujo. México, D.F. 1958.

———. "Normatividad de la Propiedad Intelectual en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Panorama Jurídico del Tratado de Libre Comercio II." Edit. Losal. México, 1993.

RANGEL ORTIZ, Alfredo. "Modos de Concluir el Derecho a la Marca". Edit. Libros de México. México, D.F. 1984.

RANGEL ORTIZ, Horacio. "El Uso de la Marca y sus Efectos Jurídicos". Edit. Libros de México. México, D.F. 1980.

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Joaquín. "Curso de Derecho Mercantil". Edit. Porrúa, S.A. 2a. Edición. Tomo I, México. 1972.

ROJINA VILLEGAS, Rafael. "Compendio de Derecho Civil". Edit. Libros de México. Tomo II. México. 1963. 499 págs

———. "Derecho Civil Mexicano". Edit. Robledo. 2a. Edición. Tomo V. Vol. I. México. 1960. 542 págs.

RONDON DE SANZO, Hildegart. "La Cesión de la Marca". Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Número 5, año III, enero - junio; México. 1965.

SANCHEZ PONTON, Luis. "Apuntamientos de Derecho Internacional Publico." Edit. U.N.A.M. México. 1963.

SEPULVEDA, Cesar. "El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial". Edit. Porrúa, S.A. 2a Edición. México. 1981. 258 pags.

LEGISLACION

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Secretaría de Gobernación. Talleres Gráficos de México. México. 1995.

CONVENIO DE PARIS. Cfr. DECRETO POR EL CUAL SE PROMULGA EL CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, ADOPTADO EN ESTOCOLMO EL 14 DE JULIO DE 1967. Publicado en el Diario Oficial de la Federación de 27 de Julio de 1967.

NUEVO CODIGO CIVIL. Edit. Andrade S.A. 15a. Edición. México. 1992.

CODIGO PROCEDIMIENTOS CIVILES. Edit. Sista, S.A. DE C.V. FEDERAL DE México. 1995.

LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de Junio de 1991. Modificada por decreto publicado el 2 de Agosto de 1994. Edit. Porrúa. S.A. 19a. Edición. México. 1995.

REGLAMENTO DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de Noviembre de 1994. Edit. Porrúa, S.A. 19a. Edición. México. 1995.

THE TRADEMARKS ACT (Lanham Act) July 5, 1946. USCS. Title 15, C-22. Lawyers cooperative Publishing (1996).

**THE TRADE MARKS ACT. R.C.S. 1985, Vol. VIII ; C-T-13. Queen's printer for Canadá,
Ottawa, 1985.**

**TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMERICA DEL NORTE. Secretaría de
Comercio y Fomento Industrial. Talleres Gráficos de la Nación. México. 1993.**