



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA
DE MEXICO

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES
" ACATLAN "

LA REGULACION JURIDICA DE LA MARCA
GENERICA.

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE
LICENCIADO EN DERECHO
PRESENTA :

JAVIER AVENDAÑO VILLATORO

ASESOR : LIC. RAFAEL HENRIQUEZ DIAZ.



ACATLAN, EDO. DE MEX.

DICIEMBRE 1996

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**



Universidad Nacional
Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis 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.

Dios mio, gracias por tu inmenso amor, tú me has
dado todo cuanto tengo, bendícenos en este nuevo camino.

No te daré un pescado,
te enseñaré a pescar.

Ami Padre:

Lic. Javier Avendaño Villatoro,
Al maestro, al guía pero sobre todo al amigo,
por su ejemplo y cariño. Gracias por haberme
apoyado e impulsado a realizar este pequeño
gran paso, de muchos más.

Ami Madre:

Sra. Elvira Villatoro de Avendaño;
Ati, con mucho amor, por el amor que me has
demostrado toda mi vida, por tu dedicación y
confianza, tu que me has dado las bases para mi
desarrollo personal y como ser humano,
considéralo como un tributo a tu grandeza
espiritual.

A mis Hermanos:

Elvira, Lorena, Juan Carlos:
Por todo lo que representan para mí, y por todos
los momentos que unidos hemos pasado. Con
Fraternal Cariño.

A la Memoria de mi Abuelita Tere:

Por el gran amor que nos tuvimos, por formar
una parte importante de mi vida.
Gracias.

Amis abuelitos:

Ofelia, Fernando, Jorge:
Gracias por estar siempre a mi lado.

A la Memoria de mi abuelita Chelo:

Con mucho amor, gracias por tus consejos.

Al Lic. Rafael Henriquez Díaz:

Por la dirección y el apoyo de conocimiento, los cuales fueron determinantes para la realización de este trabajo.

Al Lic. Mariano Sotí Cassani:

Mi admiración y respeto para una de las personas que más ha aportado a la materia de la Propiedad Industrial, gracias por la oportunidad y el apoyo que me ha brindado.

Al Lic. Mariano Sotí Fernández.

Por la oportunidad y confianza que me ofreció, para iniciarme en esta profesión, gracias.

Al Alma Mater:

Por la oportunidad de realizar mis estudios, mi eterno agradecimiento a mi Universidad Nacional Autónoma de México, E.N.E.P. Acatlán.

A mis Familiares y amigos.

A mis compañeros de estudio y de trabajo:

Especialmente al Dr. Miguel Angel Ortiz Bahena.

A mis maestros:

Por todas sus enseñanzas

LA REGULACION JURIDICA DE LA MARCA GENERICA.

INDICE GENERAL

Introducción.	7
Capítulo I. Antecedentes históricos de la marca.	9
1.1 Principales legislaciones nacionales a partir del Código de Comercio de 1884.	9
1.1.1 Código de Comercio de 1884.	9
1.1.2 Código de Comercio de 1889.	10
1.1.3 Ley de Marcas de Fábrica de 28 de noviembre de 1889.	11
1.2 Principales legislaciones nacionales a partir de 1900.	14
1.2.1 Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 25 de agosto de 1903.	15
1.2.2 Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de 26 de junio de 1928.	19
1.2.3 Ley de la Propiedad Industrial de 31 de diciembre de 1942.	24
1.2.4 Ley de Invenciones y Marcas de 10 de febrero de 1976.	36
Capítulo II. Aspectos generales de la marca.	49
2.1 Características de la marca.	49
2.1.1 Distintividad.	49
2.1.2 Especialidad.	51
2.1.3 Novedad.	54
2.1.4 Licitud.	56
2.1.5 Veracidad.	58

2.2 Concepto de marca.	59
2.2.1 David Rangel Medina.	60
2.2.2 Justo Nava Negrete.	60
2.2.3 César Sepúlveda.	61
2.2.4 Jaime Alvarez Soberanis.	62
2.2.5 Joaquín Rodríguez Rodríguez.	62
2.2.6 Pedro C. Breuer Moreno.	63
2.2.7 Marcos Satanowsky.	64
2.2.8 Yves Saint Gal.	64
2.2.9 Diccionario de la Lengua Española.	65
2.2.10 Enciclopedia Jurídica Omeba.	65
2.2.11 Luis Alberto Zorro Sánchez.	66
2.3 Concepto de denominación genérica.	66
2.3.1 A. Laborde.	67
2.3.2 Pedro C. Breuer Moreno.	67
2.3.3 César Nicolás y Michel Pelletier.	68
2.3.4 César Sepúlveda.	68
2.3.5 Hermenegildo Baylos Corroza.	68
2.3.6 Renato Corrado.	69
2.3.7 Albert Chavanne y Jean Jacques Burst.	69
2.3.8 Mario Csanova.	70
2.4 Clasificación de las marcas.	71
2.4.1 Nominada.	71

2.4.2 Innombrada.	72
2.4.3 Tridimensional.	73
2.4.4 Mixta.	74
2.4.5 Colectiva.	75
Capítulo III. Regulación de la marca genérica en la legislación nacional.	77
3.1 Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 27 de junio de 1991.	77
3.2 Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.	90
3.3 El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.	92
Capítulo IV. Precedentes nacionales e internacionales.	97
4.1 Precedentes nacionales.	97
4.1.1 Algunos casos presentados en México antes de la Ley de Invenciones y Marcas de 1976.	98
4.1.1.1 Registro No 38393 "Hard Rubber".	98
4.1.1.2 Registro No 42364 "Fibraasfaltada".	99
4.1.1.3 Registro No 29305 "Neocarsfenamina".	100
4.1.1.4 Registro No 13370 "Urotropina".	101
4.1.1.5 Registro No 62175 "Pachuco".	104
4.1.1.6 Registro No 65904 "Sarteneta".	104
4.1.1.7 Registro No 45486 "Orilla roja".	106
4.1.2 Algunos casos presentados en México después de la Ley. de Invenciones y Marcas de 1976.	107

4.1.2.1 Registro No 337409 "Glorias Linares".	108
4.1.2.2 Registro No 246914 "Granola".	109
4.1.2.3 Registro No 237778 "Likra".	111
4.1.2.4 Registro No 410409 "Puente Aéreo".	114
4.1.2.5 Registro No 413326 "Moo Duck Kwan".	126
4.1.2.6 Registro No 383615 "Cáscara de Naranja".	117
4.1.2.7 Registro No 394854 "Margarita".	118
4.1.2.8 El caso "Maizena."	118
4.2 Precedentes internacionales.	118
4.2.1 Algunos casos presentados en distintos países antes de 1960.	119
4.2.1.1 "Thermos" (E.U.A.)	119
4.2.1.2 "Aspirin" (E.U.A.)	120
4.2.1.3 "Cellophane" (E.U.A.)	121
4.2.1.4 "Treasure Cot" (Inglaterra.)	122
4.2.1.5 "La Corona" (Inglaterra.)	122
4.2.1.6 "Cellophane" (Francia.)	123
4.2.1.7 "Thermos" (Bruselas.)	123
4.2.1.8 "Aspirina" (Italia.)	124
4.2.1.9 "Farmeli" (Suiza.)	125
4.2.1.10 "La Funeraria" (España.)	125
4.2.2 Programa de palabra genérica de la International Trademark Association.	126
4.2.2.1 Lista de "Argentina."	128

4.2.2.2	Lista de "Brasil".	129
4.2.2.3	Lista de "Chile".	130
4.2.2.4	Lista de "Colombia".	130
4.2.2.5	Lista de "Ecuador".	131
4.2.2.6	Lista de "España".	131
4.2.2.7	Lista de "Grecia".	132
4.2.2.8	Lista de "Japón".	132
4.2.2.9	Lista de "Panamá".	132
4.2.2.10	Lista de "Paraguay".	132
4.2.2.11	Lista de "Perú".	133
4.2.2.12	Lista de "Uruguay".	133
4.2.2.13	Lista de "Venezuela".	134
Capítulo V	Medidas preventivas para evitar la transformación de una marca en una denominación genérica y procedimiento de cancelación.	135
5.1	Que el titular no consienta ni provoque que su marca se transforme en una denominación genérica para el o los productos o servicios a los que se aplique.	136
5.2	Que el titular evite que un tercero o el público en general, desvirtúe la denominación de su marca, utilizándola como un término genérico.	138
5.3	Que el titular vigile el uso adecuado de su marca por parte de los licenciatarios, cuando conceda licencias.	140
5.4	Que el titular de una marca notoria cuide de manera especial el uso que se le esté dando a ésta.	142

5.5	Que el titular realice una adecuada publicidad de su marca.	143
5.6	Procedimiento de cancelación de una marca.	146
	Conclusiones.	151
	Bibliografía.	155

INTRODUCCION.

El presente trabajo se refiere al estudio de la marca genérica, aunque realmente uno no se debe referir al término de marca genérica, toda vez que, una marca no puede estar constituida por un término genérico; no obstante lo anterior, han existido marcas registradas que se transformaron en denominaciones genéricas de donde deriva esta denominación.

Así tenemos que, en ocasiones los titulares de las marcas observan que éstas son utilizadas como términos genéricos, sin hacer nada al respecto, debido a que ello conviene a los intereses de su empresa o negociación, sin saber que por esta circunstancia podría perder el derecho al uso exclusivo de la misma, sin importar las inversiones y esfuerzos que haya realizado para que su signo distintivo alcanzara un prestigio, creándole un perjuicio eminente ya que no sería justo que otros utilizaran dicha denominación libremente, aprovechando el prestigio obtenido por su legítimo titular.

Es a ello que obedece mi inquietud en dar a conocer las disposiciones que sobre la denominación genérica encontramos en la legislación mexicana, así como las medidas que se deben tomar para que, lo que se comentó anteriormente no ocurra.

Para una mejor comprensión de la materia y en particular del tema objeto de estudio, he querido hacer mención de la evolución de la legislación a partir del Código de Comercio de 1884 hasta la Ley de Invenciones y Marcas de 1976, analizando si bien en forma somera las principales características de las leyes que sobre la materia y con denominaciones diferentes, rigieron en diferentes épocas en nuestro país.

También se analizan las características de la marca, los diferentes conceptos que sobre la misma y sobre la denominación genérica han dado diversos autores, así como una clasificación que existe para los signos distintivos.

De igual manera se estudia la actual Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento, sin dejar de mencionar a uno de los principales tratados internacionales a los que México se ha adherido, como es el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

También se mencionan algunos precedentes muy antiguos y otros más recientes que sobre denominaciones genéricas se han presentado en nuestro país y en otras partes del mundo, y que sirven como base para resolver los posibles casos que se presenten solicitando la declaración administrativa de cancelación o nulidad de una marca, por considerarla como una denominación genérica.

Finalmente se exponen algunas recomendaciones para que los titulares de las marcas eviten que su signo distintivo se convierta en una denominación genérica para él o los productos o servicios que amparen, y se explica el procedimiento en relación a las solicitudes de declaración administrativa que establece la Ley.

CAPITULO I. ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA MARCA.

En el presente capitulo se hablará de los antecedentes marcarios a partir del Código de Comercio de 1884 hasta la Ley de Invenciones y Marcas de 1976.

1.1 PRINCIPALES LEGISLACIONES NACIONALES A PARTIR DEL CODIGO DE COMERCIO DE 1884.

En los Códigos de Comercio de 1884, 1889 y en la Ley de Marcas de Fábrica de 1889, encontramos algunas disposiciones sobre marcas, las cuales analizaremos

1.1.1 CODIGO DE COMERCIO DE 1884.

Este Código se publicó el 20 de abril de 1884, y en sus artículos del 1418 al 1423 contenía disposiciones sobre marcas de fábrica; mencionaba que todo fabricante tiene el derecho de poner a sus productos, una marca especial que consista en su nombre o la razón social, nombre del establecimiento, de la ciudad o localidad en que se haga la fabricación o sus iniciales, cifras, letras, divisas, dibujos, cubiertas, contraseñas o envases para poder distinguirlos de otros. Indicaba que el comerciante tenía propiedad sobre su marca y nadie más podía usarla, que las marcas debían estar precisamente en los productos o mercancías, y en los que no fuera posible, bastaría que estuvieran en la cubierta o en el envase, de tal manera que no se pudiera extraer el producto sin desgarrar la cubierta en que estuviera la marca, además señalaba que nadie podría adoptar una marca cuando ésta estuviera adoptada por otro.

Mencionaba que para poder adquirir la propiedad de la marca, debía depositarse previamente en la Secretaría de Fomento y ésta, a su vez, concedería la propiedad, siempre

que la misma marca no fuera usada por otra persona o fuera semejante, de tal manera que se comprendiera la intención de defraudar intereses ajenos, indicaba que la falsificación de marcas, producía en el ramo mercantil la facultad de poder ejercitar la acción de daños y perjuicios, además de las penas que señalaba el Código respectivo

Como podemos darnos cuenta, este Código contenía pocos preceptos sobre Propiedad Industrial, pero que cumplían su función para aquella época; le faltaba algunas disposiciones por considerar, las cuales poco a poco se fueran regulando en otros cuerpos legales como más adelante se observará

1.1.2 CODIGO DE COMERCIO DE 1889.

Se promulgó en 1889 y entró en vigor el 1 de enero de 1890, no ha sido abrogado, pero se han derogado algunos preceptos del mismo debido a que han pasado a formar parte de otros cuerpos legislativos.

En su artículo 21 fracción XIII, se obligaba a los comerciantes inscribir en el Registro de Comercio, los títulos que amparaban derechos marcarios, y en su artículo 26, indicaba que si no se cumplía con lo anterior, no producían efectos contra terceros.

Justo, Nava Negrete en su obra titulada "Derecho de las Marcas", señala que Jacinto Pallares sostiene que sólo se inscribían los títulos de Propiedad Industrial, Patentes de Invención y Marcas de Fábrica, cuando éstos eran objeto de una especulación o explotación mercantil, debiendo cumplir con la debida solemnidad para evitar la nulidad de la inscripción; agrega que Jacinto Pallares, considera que la adquisición de una patente o marca es un acto administrativo y no mercantil y por lo tanto, bastaba con la declaratoria de la Secretaría de Fomento. Justo Nava Negrete difiere al respecto debido a que señala que en el caso de la

oposición de los dueños de la marca “EL RECREO” contra el registro de la marca “EL DESEO”, no tuvo éxito debido a que no se inscribió en el Registro de Comercio de Jalapa, el título de la marca “EL RECREO” para amparar cigarrillos, no obstante haber obtenido la declaratoria por parte de la Secretaría de Fomento.⁽¹⁾

También este Código como el anterior contenía pocos preceptos referentes a la Propiedad Industrial, pero en este caso el 1 de enero de 1890, entró en vigor la Ley de Marcas de Fábrica que a continuación se analizará.

1.1.3 LEY DE MARCAS DE FABRICA DE 28 DE NOVIEMBRE DE 1889.

Esta Ley se publicó el 28 de noviembre de 1889 y comenzó a regir el 1 de enero de 1890, como anteriormente se mencionó, en ese entonces se envió el decreto a la Secretaría de Fomento, Colonización y Comercio de la República Mexicana por parte del Poder Ejecutivo, cuyo cargo lo ocupaba en aquella época el General Porfirio Díaz, con la facultad conferida por el decreto de fecha 4 de junio de 1887.

La Ley se conformaba de diecinueve artículos, más dos artículos transitorios, no estaba dividida en capítulos, era una Ley sencilla Rangel Medina en su obra titulada “Tratado de Derecho Marcario” señala “Como afirma el Licenciado Fernando Vega, esta Ley fué un verdadero ensayo de legislación sobre marcas, impuesto por las exigencias del progreso industrial en sus albores ”⁽²⁾

⁽¹⁾ NAVA NEGRETE, Justo. “Derecho de las Marcas.” Editorial Porrúa S.A. Méx 1985, pág. 49.

⁽²⁾ RANGEL MEDINA, David. “Tratado de Derecho Marcario.” Editorial Libros de México S.A. México., 1960. pág. 23.

De manera general la presente ley contenía las siguientes disposiciones:

En principio, sólo consideraba a la marca industrial o mercantil, todavía no se contemplaba la marca de servicio y a la letra del artículo 1, definía lo que consideraba como marca:

Art. 1. "Se considera como marca de fábrica cualquier signo determinante de la especialidad para el comercio de un producto industrial."

Establecía el principio de protección territorial (Art. 2), y no obstante que no contenía disposición expresa, sobre la prohibición de constituir una marca usando una denominación con término genérico, de la lectura del artículo 3 que a continuación se transcribe, se deduce dicha prohibición.

Art. 3. "No se considerarán como marca, la forma, color, locuciones o designaciones que no constituyen por sí solas el signo determinante de la especialidad del producto. En ningún caso este signo podrá ser contrario a la moral."

En efecto como se puede observar, al incluir las locuciones o designaciones que no constituyen por sí solas el signo determinante de la especialidad del producto, considero que dentro de éstas encontramos a la denominación genérica, siempre y cuando se refiera a la especialidad del producto, ya que al mencionar locuciones o designaciones se refieren en una forma no limitativa.

También, establecía quienes podían adquirir el derecho al uso exclusivo de uso de marca, y determinaba ante quien debía realizarse el trámite respectivo, así como los requisitos que debían de cumplirse (Arts. 4, 5 , 6 y 7).

En el artículo 8, ya se establecían algunos principios generales de derecho, los cuales son:

- El uso crea derecho y,

- Primero en tiempo, primero en derecho

Art. 8. "El que primero hubiere hecho uso legalmente de una marca, es el único que puede pretender su propiedad. En caso de disputa entre dos propietarios de la misma marca, la propiedad pertenecerá al primer poseedor, o bien, si la posesión no pudiere comprobarse, al primer solicitante."

Se mencionaba que para adjudicarse la propiedad exclusiva de una marca, ésta debía ser declarada por la Secretaría de Fomento, para posteriormente publicarla sin realizar un examen previo, cuya responsabilidad dependía únicamente del solicitante, sin perjuicio de derechos de terceros, quienes tenían un plazo de 90 días después de haberse publicado la marca, para oponerse; y finalmente la autoridad judicial decidiría a favor de quien se otorgaría el registro (Arts. 9 y 10).

También regulaba la transmisión de derechos, la que no se sujetaba a formalidad especial y se regía por las reglas del derecho común; la duración de la propiedad de la marca era indefinida, pero se consideraba abandonada por la clausura de la fábrica o establecimiento que la haya empleado o por la falta de producción por más de un año (Artículos 11 y 12).

Señalaba que una marca otorgada en contravención a las disposiciones de la presente Ley, sería declarada judicialmente nula a petición de parte, de cuya sentencia ejecutoriada se daría parte a la Secretaría de Fomento por el juez que hubiere conocido el asunto (Artículos 14 y 15).

El Artículo 16 consideraba falsificación de marca de fábrica en los casos siguientes:

"I. Cuando se usen marcas de fábrica que sean una reproducción exacta y completa de otra cuya propiedad esté ya reservada.

II Cuando la imitación sea de tal naturaleza que, presentando una identidad casi absoluta en el conjunto, aunque no en ciertos detalles, sea susceptible la marca de confundirse con otra legalmente depositada.”

También señalaba a quiénes consideraba culpables del delito de falsificación, siempre y cuando imitaran a una marca, que se aplicara a los artículos de la misma naturaleza industrial o mercantil, y en cuanto a las penas, esta Ley remitía al Código Penal respectivo, produciendo además la acción de daños y perjuicios (Artículos 17 y 18).

En los artículos transitorios se especificaba la entrada en vigor la Ley, cuya fecha fué el 1 de Enero de 1890, e indicaba que las solicitudes que en esa fecha estuvieren pendientes, se decidirían conforme a la presente Ley.

Como se puede observar, esta Ley fué sencilla, pero, como se mencionó anteriormente, se consideró como un ensayo de legislación sobre marcas, debido a las exigencias de aquel tiempo en cuanto al progreso que se estaba dando, que además, constituyó uno de los precedentes más importantes de la legislación marcaría en nuestro país.

1.2. PRINCIPALES LEGISLACIONES NACIONALES

A PARTIR DE 1900.

Las principales leyes que rigieron en nuestro país a partir de 1900 fueron la Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 1903, la Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de 1928, La Ley de la Propiedad Industrial de 1942 y la Ley de Invenciones y Marcas de 1976. A continuación se señalan las principales disposiciones que sobre la marca contenían cada una de ellas.

**1.2.1 LEY DE MARCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIO
DE 25 DE AGOSTO DE 1903.**

Esta Ley se expidió el 25 de agosto de 1903 y entró en vigor el 1 de octubre del mismo año, esta vez la encargada de recibir el decreto fue, la Secretaría de Estado y del Despacho de Fomento, Colonización e Industria, por parte del Poder Ejecutivo, cuyo titular seguía siendo el General Porfirio Díaz, quien estaba facultado por el decreto de fecha 28 de Mayo de 1903 expedido por el Congreso.

Esta Ley fue más amplia que las anteriores, se conformaba de 93 artículos incluidos los transitorios, y estaba dividida en ocho capítulos a saber;

CAPITULO I.

"DEFINICION REGISTRO Y NULIDAD".

Comprendía del artículo 1 al artículo 17, todavía no incluía en su definición a la marca de servicios, pero, la definición se amplió más.

Art. 1. "Marca es el signo o denominación característica y peculiar usada por el industrial, agricultor o comerciante en los artículos que produce o expende, con el fin de singularizarlos y denotar su procedencia."

En efecto, como se puede observar, la definición ya mencionaba a los posibles titulares de marcas, además también expresaba dos finalidades, la de singularizar y la de denotar o indicar su procedencia.

Posteriormente, en el segundo párrafo de este artículo, enumeraba lo que podía constituir una marca: los nombres bajo una forma distinta, las etiquetas o marbetes, las cubiertas, los envases o recipientes, los timbres, los sellos etc.; pero, aclaraba que tal enumeración era enunciativa y no limitativa, así como también, indicaba que trámite debía de realizarse y los requisitos necesarios para solicitar un registro de marca.

Un punto muy importante se encontraba en el artículo 5, el cual mencionaba lo que no podía registrarse como marca, pero, lo más sobresaliente para el presente estudio, es lo que mencionaba la fracción I que a la letra decía:

Art. 5 "No podrán registrarse como marca:

I. Los nombres o **denominaciones genéricas**, cuando la marca ampare objetos que estén comprendidos en el género o especie a que se refiere el nombre o denominación; pues el requisito indispensable para que una denominación o nombre pueda servir como marca, es el de que sea susceptible para señalar o hacer distinguir los efectos así amparados, precisamente de otros de su misma especie o clase."

En este caso encontramos por primera vez la disposición expresa referente a la prohibición de constituir una marca con una **denominación o nombre genérico para la clase que ampara**, lo que representa un antecedente de suma importancia en nuestro estudio; además de esta prohibición, se consideraba como no registrable, a lo que vaya en contra de la moral y de las buenas costumbres, a lo que tienda a ridiculizar a personajes, armas, escudos y emblemas nacionales o extranjeros y de ciudades y estados nacionales o extranjeros, etc.; sin su respectivo consentimiento, así como los nombres, firmas, sellos y retratos de los particulares sin su consentimiento.

La vigencia de las marcas era de 20 años renovables por el mismo periodo, en caso contrario, no se perdía el derecho al uso exclusivo de cada marca, pero, se cobraban recargos fiscales hasta la presentación de la renovación, y mientras tanto no se renovara, no se tenía acción contra terceros. Contemplaba el derecho a la prioridad, si se solicitaba dentro de los cuatro meses de haberse presentado en el extranjero y que hubiere reciprocidad con el país en que se hubiere registrado primeramente.

La marca surtía sus efectos al presentarse debidamente en la Oficina de Patentes y Marcas, no se realizaba examen de novedad, sólo administrativo, señalaba el trámite para el registro y la transmisión de derechos marcarios, así como los casos en que se consideraba nula una marca, e indicaba que en estos casos, se debía informar a la Oficina de Patentes y Marcas la sentencia ejecutoriada dictada por Juez competente para su posterior publicación.

CAPITULOS II Y III DE LAS PENAS Y PROCEDIMIENTOS.

El capítulo II, comprendía del artículo 18 al artículo 38; mencionaba los delitos y las penas aplicables a los que la cometía, establecía las acciones y derechos que tenía el dueño de la marca como el aseguramiento de mercancías, señalando sus requisitos; a su vez, el capítulo III, regulaba el "Procedimiento para obtener la Revocación de las Resoluciones Administrativas" que era una figura nueva y que se interponía ante los Jueces de Distrito de la ciudad de México.

CAPITULO IV Y V

PROCEDIMIENTOS PARA LOS JUICIOS CIVILES Y PENALES

El capítulo IV comprendía del artículo 47 al artículo 65 y el capítulo V del artículo 66 al artículo 72, el primero se refería a los Juicios Civiles y el segundo a los Juicios del Orden Penal, señalaban como se debía llevar a cabo el procedimiento, tanto civil como penal, establecía que si se llevaba un juicio civil y se arguyere de falso algún documento, el Juez desglosaría dicho documento dejando copia certificada y lo remitiría al Juez del ramo penal, a menos que el Juez, que estaba conociendo el juicio principal, ejerciera jurisdicción mixta, y si el juicio se llevaba en el ramo penal y se encontrare alguna acción civil proveniente de esta Ley, se podía ejercitar al mismo tiempo y ante el mismo Tribunal que conocía del ramo penal, y en casos en que no estaban al mismo tiempo en estado de sentencia el incidente civil con el juicio penal se suspendía hasta llegar al mismo estado, pero, si ocurría contrariamente el demandante escogería un Juez de lo civil para que fallara, a menos que el Juez que estaba conociendo tuviera jurisdicción mixta.

CAPITULO VII Y VIII.

DERECHOS FISCALES Y ARTICULOS TRANSITORIOS.

El capítulo VII, estaba constituido únicamente por el artículo 85, e indicaba la forma y el monto del pago de derechos que causaba el registro o prórroga de una marca; asimismo, remitía al reglamento en todos aquellos actos de la Oficina de Patentes y Marcas que los causen y que no estuvieran señalados por este capítulo.

En el capítulo VIII, se incluyeron a los artículos transitorios, que comprendían del artículo 86 al artículo 93, se indicaba que la presente ley comenzaría a regir el primero de octubre de 1903, contenía la obligación de renovar las marcas que con anterioridad a esta Ley se

hubieren registrado, así como también que a la entrada en vigor de dicha Ley, ya no era procedente el registro de las marcas en el Registro de Comercio, y en general contenía disposiciones para las marcas que todavía tenían un trámite pendiente de acuerdo con la Ley de 28 de Noviembre de 1889 el cual se derogaba.

El "Reglamento de la Ley de Marcas Industriales y de Comercio, Nombres y Avisos Comerciales", se publicó el 24 de septiembre del mismo año, estaba compuesta por 27 artículos, que especificaban de una manera más concreta el procedimiento y requisitos para los diversos trámites de marcas. En general le correspondía "La función adjetiva de señalar las circunstancias necesarias para aplicar esta ley."⁽³⁾

1.2.2 LEY DE MARCAS Y DE AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES DE 26 DE JUNIO 1928.

Esta Ley se expidió mediante decreto presidencial del 26 de junio de 1928, publicándose en el Diario Oficial de la Federación del 27 de julio del mismo año y entró en vigor el 1 de enero de 1929, se dividía en doce capítulos que incluían varias innovaciones y contenía 125 artículos. Esta Ley se envió a la Secretaría de Gobernación durante la Presidencia de el General Plutarco Elías Calles.

CAPITULO I. DE LAS MARCAS Y SU REGISTRO.

Comprendía del artículo 1 al artículo 29; indicaba el concepto de marca, y lo que podía constituirla, así como quienes podían adquirir el derecho al uso exclusivo de la misma.

⁽³⁾ RANGEL MEDINA, David. op. cit., pág. 30.

Dentro de algunas novedades, encontramos que la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, podía declarar el uso obligatorio de las marcas para artículos de consumo necesario o que fueran importantes para la economía nacional

El artículo 7 mencionaba lo que no se admitía como registro y en su fracción I nuevamente prohibía la constitución de una marca formada por **denominaciones genéricas**, cuando éstas pretendan amparar objetos que estén comprendidos en el género o especie a que se refiere la denominación; además, se incluyeron nuevos signos no registrables, tales como los relativos a la fracción II referente a envases del dominio público o de uso común; la fracción VIII que se refería a las marcas confundibles con otras anteriormente registradas; la fracción IX que hacía referencia a las marcas que induzcan a error en forma ostensible a las personas sobre la procedencia de los artículos que amparan y la fracción X relativa a los nombres que indiquen simplemente la procedencia de los productos, haciendo una excepción para los lugares de propiedad particular, a menos que, se cuente con el consentimiento del propietario.

Volvió a mencionar quienes podían solicitar una marca, el trámite y requisitos necesarios que debía reunir la solicitud.

Se implantó un examen de novedad para no afectar derechos adquiridos de titulares de marcas ya registradas que tomadas en conjunto, o atendiendo a elementos que hayan sido reservados, se pudieran confundir, y en caso de que no hubiere anterioridades u oposiciones, se registraba la marca en un plazo de 40 días si era nacional y 90 días si era extranjera a partir de la notificación. Mencionaba que en caso de existir oposición o que se negara el registro, se podía recurrir en los términos del capítulo VIII de esta Ley que posteriormente comentaremos. Otra novedad que presentaba esta Ley era que permitía elegir a las partes un juicio arbitral.

La vigencia de las marcas era de 20 años a partir de la fecha de la solicitud y renovables indefinidamente por periodos de 10 años, contemplaba el derecho de prioridad que debía de ejercitarse dentro del plazo de seis meses, a partir de la fecha de solicitud, de haberse solicitado en uno o en varios Estados extranjeros, siempre y cuando existiera reciprocidad con los ciudadanos mexicanos.

Disponía que por medio de un título se otorgaba el uso exclusivo de una marca y se obligaba a poner la leyenda "HECHO EN MEXICO" de una manera ostensible.

CAPITULO II Y III TRANSMISION DE DERECHOS Y EXAMEN EXTRAORDINARIO DE NOVEDAD.

El capítulo II regulaba la transmisión de los derechos que confiere el registro marcario, comprendía del artículo 30 al 35, no era obligatorio registrarla, pero era indispensable para que produjera efectos contra terceros, además establecía un examen extraordinario de novedad, que consistía en que el Departamento de la Propiedad Industrial a petición de parte interesada o por orden de autoridad judicial, realizaba un examen de novedad de una marca que se hubiere otorgado conforme a las Leyes anteriores, para saber si existía un registro anterior igual o semejante que invadiera sus derechos, resolución que podía ser recurrida.

CAPITULO IV. NULIDAD Y EXTINCION DEL REGISTRO DE LAS MARCAS.

Abarcaba del artículo 39 al 44. Encontramos que mantenía la regla general que consiste en considerar nula una marca, si en su concesión se hubiere contravenido disposiciones de la

Ley vigente al momento en que se solicitó, también por uso anterior de un tercero de la marca registrada o por haberse concedido por error o falta de apreciación

La marca se extinguía por suspender la explotación por más de 5 años, a menos que se renovara en la forma especial que disponía el reglamento; remitía al Arreglo de Madrid del 14 de Abril de 1891 y sus revisiones con relación a las marcas amparadas en México en base al Registro Internacional

La declaración de nulidad o extinción de una marca, se hacía administrativamente por el Departamento de la Propiedad Industrial, sin perjuicio de ser reclamada judicialmente siguiendo los lineamientos para obtener la revocación de las resoluciones administrativas, de acuerdo con los términos del capítulo VIII de esta Ley, y se mencionaba que el propietario de una marca podía solicitar la cancelación de su registro.

CAPITULOS VII, VIII Y IX.

DE LA FALSIFICACION, IMITACION O USO ILEGAL DE LAS MARCAS PROCEDIMIENTO DE REVOCACION DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y DE LAS PENAS .

El capítulo VII comprendía los artículos del 59 al 64, y establecía que la declaración de estos actos se haría administrativamente por el Departamento de la Propiedad Industrial, de oficio o a petición de parte; asimismo, se contemplaba la revocación siguiendo los lineamientos del capítulo VIII, el cual, abarcaba del artículo 65 al artículo 72, e indicaba los plazos y lineamientos para solicitar la revocación, que era presentada ante el Juez de Distrito, y era apelable ante el Tribunal de Circuito. Si el sentido de la resolución era en contra de quien la promovió, se le imponía una multa.

El Capítulo IX que comprendía del artículo 73 al 91, regulaba lo referente a las penas que se aplicaban a quienes cometían los delitos establecidos por la presente Ley; declaraba obligatorio los preceptos del Código Penal del Distrito Federal en toda la República, en todo aquello que no regulara la Ley en comento, señalando que eran competentes los Tribunales de la Federación.

CAPITULOS X, XI Y XII.
PROCEDIMIENTO PARA LOS JUICIOS CIVILES,
DEL ORDEN PENAL Y DERECHOS FISCALES

El capítulo X comprendía los artículos del 92 al 111. No se efectuaron muchos cambios en relación a la Ley anterior e indicaba la competencia de los Tribunales Federales, señalando que cuando los asuntos sólo afecten intereses particulares, a elección del actor, se podía decidir por la jurisdicción de los Tribunales del orden común. Estos juicios eran sumarios.

El capítulo XI abarcaba del artículo 112 artículo 115, y tampoco se hicieron muchos cambios con relación a la anterior Ley, indicaba que los juicios del orden penal que se promuevan conforme a la presente Ley, se substanciarían de acuerdo a las disposiciones relativas contenidas en el Código Federal de Procedimientos Penales.

El capítulo XII lo conformaban los artículo 116, 117 y 118 y señalaba el importe que debía cubrirse por cada trámite, el cual se efectuaba por medio de estampillas de la Renta Federal del Timbre, en la forma y manera que indicara el reglamento al que se remitía en los casos no previstos en esta tarifa.

TRANSITORIOS

Comprendía los artículos del 119 al 125, se referían al examen de novedad que debía realizarse a las marcas registradas concedidas con anterioridad a esta Ley y en los casos de solicitudes de marcas, daba la oportunidad de acogerse a la Ley que entraría en vigor, cumpliendo con todos los requisitos, o seguir con las disposiciones de la Ley anterior; además señalaba que la nueva Ley entraría en vigor el 1 de enero de 1929, derogando la "Ley de Marcas Industriales y de Comercio, Nombres y Avisos Comerciales", expedida el 25 de agosto de 1903. Por último, también facultaba al Ejecutivo Federal para expedir las disposiciones reglamentarias de esta Ley.

Como podemos observar, esta Ley era más completa que las anteriores, agregando algunas disposiciones relevantes tales como el uso obligatorio, el examen de novedad y el examen extraordinario de novedad, esto debido a la creciente solicitudes de registros marcarios.

El "Reglamento de la Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales" del 11 de diciembre de 1928, se conformaba de 108 artículos divididos en VIII capítulos. En dicho Reglamento se indicaban los requisitos, trámites y reglas que debían de realizarse para la presentación de la solicitud de registros, explotaciones, renovaciones, transmisiones, nulidades, extinciones, falsificaciones e imitaciones de las marcas.

1.2.3 LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, DE 31 DE DICIEMBRE DE 1942.

Esta ley fué publicada el 31 de diciembre de 1942, entró en vigor el 1 de enero de 1943, y se conformaba de 276 artículos y nueve títulos que a su vez se dividían en capítulos; además de los artículos transitorios. Esta vez el decreto de la Ley fué recibido por el al Presidente

Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos General Manuel Avila Camacho, enviado por el II Congreso de la Unión, de acuerdo con la facultad consignada en los artículos 28, 89 fracción XV y 73 fracción X Constitucionales. Se reformó y adicionó por los decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 16 de diciembre de 1966 y 4 de enero de 1973.

TITULO PRIMERO.

DISPOSICIONES PRELIMINARES.

Se integraba por los dos primeros artículos; en esencia, indicaba que la presente Ley regulaba a la Propiedad Industrial y a la represión de la competencia desleal; asimismo, mencionaba que era de orden público y su aplicación administrativa correspondía a la Secretaría de la Economía Nacional.

El título segundo se refería a las invenciones, cuyo análisis omitiremos por no ser tema del presente estudio.

TITULO TERCERO. MARCAS

CAPITULO I. REGLAS GENERALES.

Este capítulo comprendía del artículo 96 al 112, se indicaba quién y cómo podía adquirirse el derecho exclusivo de uso de una marca, cómo podía constituirse, en que casos no producía efectos, también se agregó lo que se consideraba como marcas ligadas que eran las que pertenecían a una misma persona física o moral, cuando éstas eran idénticas o semejantes en grado de confusión y amparaban los mismos o similares artículos; además, mencionaba que se registrarían las marcas con base a clases o productos determinados de acuerdo a la clasificación que estableciera el Reglamento.

El artículo 105 mencionaba en XV fracciones, lo que no podía admitirse a registro como marca, dentro de las cuales encontramos nuevamente que en la fracción f, conservó uno de los puntos más sobresalientes a que se refiere nuestro presente estudio y que a la letra indicaba

ART. 105 - "No se admitirá a registro como marca:

f.- Los nombres propios, técnicos o vulgares de los productos, o las denominaciones genéricas, y sus traducciones, cuando se pretendan amparar artículos que estén comprendidos en el género o especie a que corresponde tal nombre o denominación," y dentro de las nuevas prohibiciones se incluían las figuras, denominaciones o frases descriptivas de los productos, las palabras de lenguas vivas extranjeras, cuando la marca sea solicitada sólo para amparar productos que únicamente se fabricaran, en México, o en cualquier otro país de habla española. Dentro de las reformas y adiciones del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de diciembre de 1966, fué el inciso XV del artículo 105 donde se establecía la prohibición de solicitar el registro de el Emblema del Comité Olímpico Internacional y los elementos que la integran, además de las denominaciones Olímpico, Olimpiadas y Juegos Olímpicos, aunque esto último se incluyó en una reforma posterior.

Como se puede observar se estableció por primera vez que, la traducción de una denominación genérica o de cualquier palabra no registrable tampoco se admitiría a registro, cuando se pretendan amparar artículos que estén comprendidos en el género o especie a que corresponda tal denominación.

Contenía algunas disposiciones acerca de la caducidad, extinción por falta de uso y cancelación de las marcas registradas, a su vez, mencionaba que se podían hacer

declaraciones, limitaciones o renunciaciones para obtener el registro marcario, siempre que no se afecten derechos de terceros

CAPITULO II. SOLICITUD Y REGISTRO DE LAS MARCAS.

Este capítulo se integraba por los artículos del 113 al 131, hacía mención de quienes podían solicitar el registro de una marca, los tipos de poderes para acreditar la personalidad de los representantes, así como los requisitos para efectuar el trámite de la solicitud de una marca, indicando los plazos respectivos.

Se refería a la existencia de un examen administrativo y otro de novedad, señalando el procedimiento en el caso de encontrar anterioridades; asimismo, indicaba que era por medio de un título expedido por el Presidente de la República y firmado por el Secretario de la Economía Nacional o funcionario a quien se delegara esta facultad, como se otorgaba el derecho al uso exclusivo de una marca.

CAPITULOS III Y IV. PLAZOS Y DERECHOS FISCALES.

Comprendía del artículo 132 al 139, señalaba que la vigencia de las marcas era de 10 años renovables indefinidamente por periodos iguales, contados a partir de su fecha de presentación en la Secretaría de la Economía Nacional, cuya fecha se le denominaba fecha legal.

Contemplaba el derecho de prioridad que debía reclamarse dentro de los seis meses, a partir de la fecha de la solicitud en el extranjero, siempre y cuando se brindaran los mismos

derechos a los mexicanos en el país que se haya registrado primeramente, siendo requisito el acompañar la solicitud del extranjero dentro del plazo de tres meses a partir de la presentación de la solicitud en México, asimismo, se debía presentar ulteriormente el título de registro del país de origen

Indicaba que las solicitudes de registro, renovaciones de las marcas y los procedimientos administrativos que con ellas se relacionaban, estaban sujetos a pagos de derechos fiscales.

CAPITULO IV. USO DE LAS MARCAS. SECCION PRIMERA.

Este capítulo se dividía en dos secciones, la primera comprendía los artículos del 140 al 157 y se denominaba "Uso de las Marcas". Señalaba cómo debe usarse la marca, así como las leyendas de uso obligatorio que consistían en los términos: "MARCA REGISTRADA" o su abreviatura "MARCA REG.", y en los casos de las marcas que se habían otorgado durante las vigencias de las leyes anteriores a la de 1928, se podía utilizar la leyenda "MARCA IND. REG.", también señalaba la obligación de que todos los productos nacionales que utilizaran o no marcas registradas, debían de llevar la leyenda: "HECHO EN MEXICO" o "ELABORADO EN MEXICO" y si se trataba de productos naturales, no elaborados, la leyenda sería: "PRODUCIDO EN MEXICO". Así mismo, señalaba las sanciones que se aplicarían por el incumplimiento de estas disposiciones.

En caso de que se dejara de usar una marca por un período mayor de cinco años consecutivos, se extinguían los efectos del registro, a menos que se solicitara la renovación en la forma especial que se refería en el artículo 171 de esta Ley y que posteriormente comentaremos.

La Sección Segunda comprendía los artículos del 158 al 167, y contemplaba la marca en copropiedad, o sea, cuando la marca correspondía a dos más titulares y no pueda usarse por separado, sino a nombre de dos o más personas o en un producto con el cual todas ellas tengan relación.

CAPITULO V. RENOVACION DE LAS MARCAS.

Este capítulo se constituía por los artículos del 168 al 171. En cuanto a la renovación de los registros marcarios, debía efectuarse cada 10 años dentro del último semestre de cada plazo, teniendo la oportunidad de solicitarla dentro de los dos años siguientes a la fecha del vencimiento del plazo, pero, en este caso, se tenían que pagar recargos. Transcurrido este plazo de gracia, si no se solicitaba la renovación, el registro marcario caducaba; además, se hablaba de la renovación especial a que anteriormente nos referimos, la cual consistía, en que antes de que concluya el período de cinco años contados a partir del día en que se haya suspendido la explotación de la marca, podía solicitarse su renovación especial.

CAPITULOS VI Y VII. DE LA TRANSMISION DE LOS DERECHOS Y DEL EXAMEN EXTRAORDINARIO DE NOVEDAD.

El capítulo VI abarcaba del artículo 172 al 183 y nuevamente señalaba que si no se inscribía la transmisión de derechos no producía efectos contra terceros, señalando que las marcas ligadas sólo podían transmitirse a una sola persona física o moral; a su vez indicaba en qué casos no procedía la inscripción y las reglas a seguir en caso de no haber inscrito transmisiones anteriores, que en tal caso se harían constar en el expediente mediante el pago de los derechos respectivos. El capítulo VII lo constituían los artículos del 184 al 188, y se

volvía hablar del examen extraordinario de novedad, en donde a petición de parte interesada o por orden de autoridad judicial se realizaba un examen de una marca que se haya otorgado conforme a leyes anteriores, a las cuales pudieran invadir sus derechos, la resolución podía ser recurrida.

CAPITULO VIII.
FALSIFICACION, IMITACION O USO ILEGAL
DE LAS MARCAS.

Este capítulo lo constituían los artículos del 189 al 199. Se indicaba que la declaración de falsificación, imitación o uso ilegal de una marca registrada, se haría administrativamente por la Secretaría de la Economía Nacional, de oficio, a petición de parte, o por el Ministerio Público Federal, cuando tenga algún interés la Federación.

CAPITULO IX.
NULIDAD, CADUCIDAD Y CANCELACION
DEL REGISTRO DE LAS MARCAS.

Comprendía los artículos del 200 al 208, y consideraba como causales de nulidad las siguientes:

I.- La ya mencionada regla general en anteriores leyes que consiste en que es nula una marca cuando se otorgue en contravención a las disposiciones de esta Ley, o, a las que hayan estado vigentes en la época de su registro.

II.- En los casos en que una marca haya sido usada anteriormente con relación a la fecha de una marca registrada en Territorio Nacional; podía solicitarse que se nulifique la

registrada, siempre y cuando se ejercite este derecho dentro de los tres años siguientes a la fecha de publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial.

III.- Cuando una marca extranjera de uso anterior en el mismo caso previsto en la fracción anterior, si además del uso existe el registro extranjero, pero el plazo se reducirá a 6 meses, y con la condición que se otorgue ese mismo derecho en el estado extranjero a los mexicanos.

IV.- Cuando se hayan proporcionado indicaciones falsas en la solicitud, como procedencia de los efectos que ampare, ubicación del establecimiento, nombre del titular, fecha de primer uso, y con respecto a medallas, diplomas o recompensas que no hayan sido obtenidas.

V.- Cuando se haya otorgado por error o inadvertencia o diferencia de apreciación, en este caso tenía que ser reclamadas dentro de los tres años siguientes a la publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial, de lo contrario quedaba firme el registro. Mencionaba que las marcas registradas de mala fe, podían ser reclamadas en cualquier tiempo.

Señalaba además que el registro caducaba por falta de renovación y se extinguía por suspender la explotación de la misma por más de cinco años consecutivamente, salvo en el caso que se solicitara la renovación especial, además, indicaba que el titular de una marca podía solicitar la cancelación de su registro en cualquier tiempo a la Secretaría de la Economía Nacional. Indicaba que la declaración de nulidad o de extinción del registro de una marca, se haría administrativamente por parte de la Secretaría de la Economía Nacional, de oficio, a petición de parte, o del Ministerio Público cuando tenga algún interés la Federación.

TITULO SEXTO.
PROCEDIMIENTO PARA DICTAR LAS
DECLARACIONES ADMINISTRATIVAS.

Comprendía los artículos del 229 al 235. Señalaba los procedimientos de las declaraciones administrativas siguientes: De nulidad, falsificación, imitación o uso ilegal, de extinción por falta de uso de una marca registrada y en los casos en que se dé la confusión intencional de los productos o servicios de un competidor, o desacreditamiento del mismo. Ya no se contemplaba el recurso de reconsideración.

Contemplaba la notificación por edictos en los casos de nulidad o extinción por falta de uso de una marca registrada por desconocerse el domicilio del titular de la marca o por no informar el cambio de domicilio a la Secretaría, publicándose en la Gaceta de la Propiedad Industrial durante dos meses consecutivas, un extracto de la promoción presentada, en el cual se indicaba el plazo que se concedía para formular objeciones u observaciones; a su vez, la Secretaría podía proceder de oficio cuando lo consideraba procedente, emplazando a la otra parte para hacer valer sus consideraciones y presentar las pruebas que estimare pertinentes. Transcurrido el término para formular objeciones y previo estudio de los antecedentes, se dictaba la resolución administrativa y se comunicaba a los interesados.

Los expedientes de patentes, de marcas o de avisos comerciales vigentes, y los nombres comerciales publicados, estarían abiertos al público para las promociones de los interesados. La Secretaría de la Economía Nacional, tenía la facultad de nombrar inspectores con facultades de levantar actas en la que se harían constar los hechos que se relacionaran con la materia de que se ocupa la presente Ley.

TITULO SEPTIMO
PUBLICIDAD DE LOS DERECHOS DE
PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Comprendía los artículos 236, 237, 238 y 239. Determinaba que la Secretaría de la Economía Nacional, editaría mensualmente el órgano denominado "Gaceta de la Propiedad Industrial", en la que se publicaría, entre otros, desde el derecho al uso exclusivo de las marcas hasta las diversas resoluciones administrativas, así como resoluciones judiciales, notificaciones y en general todos aquellos actos semejantes que afecten los derechos de Propiedad Industrial.

TITULO OCTAVO.
RESPONSABILIDADES PENALES Y CIVILES.
CAPITULO II.
DE LOS QUE VIOLEN OTRAS DISPOSICIONES
RELATIVAS A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Comprendía del artículo 251 al 270. Regulaba lo referente a las penas que se aplicaban a los que cometían actos ilícitos en contra del titular de una marca registrada.

Era requisito indispensable que la Secretaría de la Economía Nacional emitiera la declaración correspondiente en los términos del capítulo VIII del título tercero de esta Ley.

Señalaba que en los casos de delitos o faltas a esta materia, no previstos en la presente Ley, se observarían las disposiciones contenidas en el Código Penal para el Distrito y Territorios Federales, cuya aplicación, como en la Ley anterior, se declaraba obligatoria en toda la República en materia de Propiedad Industrial.

TITULO NOVENO.
PROCEDIMIENTOS JUDICIALES.
CAPITULOS I Y II.
PROCEDIMIENTO PARA LOS JUICIOS CIVILES
Y DEL ORDEN PENAL.

El capítulo I comprendía los artículos 271, 272 y 273 y el capítulo II lo integraban los artículos del 274 al 277. Regulaban la competencia de los Tribunales Federales para conocer de las controversias civiles y penales, si el caso era civil, y sólo afectaba intereses particulares, podían conocer los Tribunales del orden común, además de que, los juicios se decidirían sumariamente, mediante los procedimientos establecidos en los Códigos de Procedimientos Civiles, Federales o Locales, según el caso. Indicaba que el Código Penal para el Distrito y Territorios Federales era de aplicación supletoria para la presente Ley y el procedimiento se substanciaría de acuerdo a las disposiciones relativas contenidas en el Código Federal de Procedimientos Penales. A partir del 29 de diciembre de 1949, se permitió el recurso de reconsideración ante la Secretaría de la Economía, en cuanto a las resoluciones en que se hubieren impuesto sanciones.

TITULO UNICO. TRANSITORIOS.
CAPITULO II. MARCAS NACIONALES REGISTRADAS.

Señalaban que las marcas registradas conforme a las leyes de 1889, 1903 y 1928 y que se encontraran en vigor al entrar en vigor la presente Ley, conservarían su vigencia, pero en lo sucesivo se registrarían por las disposiciones de esta Ley y su Reglamento.

CAPITULO III. MARCAS INTERNACIONALES.

También indicaba que las marcas que fueran depositadas en el Registro Internacional instituido por el Arreglo de Madrid el 14 de abril de 1891, (Al cual se adhirió México el 26 de julio de 1909), con posterioridad al día 10 de marzo de 1943, en que concluye el plazo de un año a partir de la fecha de denuncia, necesario para que ésta surta sus efectos, no serían ya protegidas en México. Igual fecha disponía para las marcas depositadas en la Oficina Internacional de Berna. Señalaba algunas disposiciones sobre este tipo de marcas tales como anulaciones, invalidaciones, limitaciones y transmisiones y mencionaba que para conservar su vigencia debían de llenar los requisitos que marcaba la presente Ley.

CAPITULO V. DISPOSICIONES GENERALES.

Mencionaba que los solicitantes de registros de marcas que se hayan presentado conforme a las leyes anteriores, podían optar por las disposiciones de la presente Ley, además señalaba que esta Ley entraría en vigor el 1 de enero de 1943.

Para muchas personas esta Ley ha sido la mejor que se ha creado, y en mi opinión considero que fué una Ley vanguardista para su época.

El "Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial" se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de diciembre de 1942, corregido según fe de erratas contenidas en el mismo órgano informativo del 5 de marzo de 1943, entró en vigor el 1 de enero de 1943, y se encargaba de la parte adjetiva de la Ley de Propiedad Industrial, señalando de una manera precisa los requisitos que debían de contener y la documentación que se debía de acompañar

a las solicitudes, así como y el procedimiento que debía de realizarse de acuerdo al trámite correspondiente.

**1.2.4 LEY DE INVENCIONES Y MARCAS
DE 10 DE FEBRERO DE 1976.**

Esta ley se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 1976, y entró en vigor al día siguiente. El decreto se envió por el H. Congreso de la Unión al Presidente de la República, en ese entonces Luis Echeverría Álvarez., dicha Ley fue reformada por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 16 de enero de 1987. Estaba integrado por 237 artículos, más doce artículos transitorios, y se dividía en títulos y estos a su vez en capítulos.

TITULO IV.

MARCAS.

CAPITULO I.

DEFINICIONES Y MATERIA DE REGISTRO.

Se componía por los artículos del 87 al 99, y dentro de las novedades que podemos observar, es que se da un nuevo concepto de marca, haciendo la distinción entre marcas de productos y marcas de servicios; y así tenemos que el artículo 87 señalaba lo siguiente:

ART. 87.- "Esta ley reconoce a las marcas de productos y las marcas de servicios. Las primeras se constituyen por los signos que distinguen a los artículos o productos de otros de su misma especie o clase. Las segundas, por los signos que distinguen un servicio de otros de su misma clase o especie."

En este capítulo también se indicaba que el uso exclusivo de una marca se obtenía mediante su registro en la Secretaría de Industria y Comercio, pero luego con la reforma se cambió a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en lo sucesivo (SECOFI), en todos los demás artículos a que esta Ley se refiere a la SECOFI, antes de la reforma de 1987, en su texto original, se refería a la Secretaría de Industria y Comercio.

En su artículo 91, expresaba lo que no podía constituir una marca, y estaba compuesta por XXIII fracciones, y la fracción II establecía lo siguiente:

ART. 91 - "No son registrables como marca:

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

Hacía referencia a los casos en que un registro marcario no producía efectos contra terceros. Hablaba de las marcas ligadas e indicaba que las marcas que hayan caducado por falta de renovación, se hayan extinguido por falta de explotación, o se hubieren cancelado voluntariamente, podían ser solicitadas por cualquier persona, solamente después de transcurrido un año a partir de la fecha de caducidad, extinción o cancelación voluntaria y en el caso de que el titular anterior deseara de nuevo solicitar el registro de la marca que se encontrara en los supuestos anteriores, podría solicitarla de nuevo en cualquier tiempo.

CAPITULO II

TRAMITE DEL REGISTRO DE MARCA.

Este capítulo comprendía del artículo 100 al 111, señalando los requisitos necesarios y las indicaciones que debían contener las solicitudes de marca. Se mencionaba por primera vez que se haría un examen para determinar si se cumplían con todos los requisitos y si se encontraba alguna deficiencia, se le haría saber al interesado, otorgándole un plazo que no excedería de dos meses para subsanar la omisión o presentar los documentos correctamente, o de lo contrario se consideraría abandonada la solicitud, si se cumplía, posteriormente se haría un examen de novedad, para determinar la existencia previa de alguna otra marca igual o semejante ya registrada o en trámite, ya aplicada a los mismos o similares productos, o servicios, o a un nombre comercial en los supuestos de las fracciones XX a XXII del artículo 91; en tal caso, se le notificaba al interesado para que en un término no menor de quince, ni mayor de cuarenta y cinco días, manifestara lo que a su derecho conviniese, de lo contrario de igual manera se consideraría como abandonada la solicitud.

De no existir objeción alguna y satisfechos los requisitos legales y reglamentarios, se citaba a pago para el registro de la marca y expedición del título que acreditaba el derecho al uso exclusivo de la marca, el cual era expedido por la SECOFI.

CAPITULO III.

VIGENCIA DE LAS MARCAS.

Este capítulo comprendía a los artículos 112, 113 y 114. Se redujo la vigencia de las marcas a cinco años a partir de la fecha legal, renovables indefinidamente por períodos iguales; asimismo, se contemplaba el derecho de prioridad, siempre y cuando se solicitara dentro de

los seis meses siguientes a partir de la fecha de la solicitud del registro en el país de origen y siempre que ese país concediera a los mexicanos el mismo derecho.

CAPITULO IV USO DE LAS MARCAS

Abarcaba los artículos del 115 al 134, e indicaba lo relativo al uso de las marcas, señalaba que las marcas debían usarse tal y como se registraron, y de no ser así, se declararía la extinción de las mismas.

Por primera vez se establece que el titular de una marca debía demostrar a satisfacción de la SECOFI, el uso efectivo de la misma, pudiendo demostrarlo, cuando menos en alguna de las clases en que se encuentra registrada dentro de los tres años siguientes a su registro, también se indicaban las leyendas que debía de contener una marca y que eran: "marca registrada", su abreviatura "Marc. Reg." o las siglas "M. R", sin las cuales no se afectaría la validez de las marcas, pero su omisión impedía ejercitar las acciones legales en contra de terceros.

Señalaba que se debía indicar la procedencia de los productos extranjeros, y en caso de que fueran nacionales, debían ostentar de forma clara y visible la leyenda "Hecho en México", así como la contraseña que debían contener los productos de exportación o de lo contrario, el titular de la marca se haría acreedor a las sanciones correspondientes.

Se mencionaba en que casos la SECOFI podía declarar el uso obligatorio de las marcas, ya sean de productos o de servicios, como por ejemplo, cuando el uso de la marca sea un elemento: a) asociado a prácticas monopólicas, b) que impida la distribución, producción o comercialización c) o que impida, entorpezca o encarezca en casos de emergencia nacional, en los dos primeros casos también se podían otorgar licencias obligatorias. La declaración de

uso obligatorio se publicaba en el Diario Oficial de la Federación, asimismo se encontraban disposiciones sobre marcas vinculadas y nuevamente establecía el derecho de aplicar su nombre propio a quien lo solicite, siempre y cuando lo aplique en la forma que esté acostumbrado a usarlo y tenga características distintivas frente a un homónimo ya registrado como marca.

CAPITULO V USUARIOS AUTORIZADOS

Comprendía los artículos del 134 al 138, en los cuales mencionaba que se podía autorizar a una o más personas como usuarios de la misma marca, en relación con todos o con algunos de los productos o servicios protegidos por dicha marca, siempre y cuando se ajusten a lo convenido y cumplan con los requisitos que la Ley estipulaba. El uso efectivo por el usuario, se consideraba como si lo realizara el titular de la marca. Además, se establecía que los contratos se debían inscribir previamente en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología. Señalaba que las causas de cancelación de inscripción de usuario se darían, a) cuando la inscripción sea cancelada por el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, b) cuando lo soliciten conjuntamente el titular y el usuario y c) Por mandato judicial.

CAPITULO VI RENOVACION DEL REGISTRO DE MARCAS.

Unicamente comprendía los artículos 139 y 140. Indicaba que debía realizarse la renovación de las marcas dentro del último semestre de cada plazo, teniendo un plazo de gracia de seis meses, de lo contrario caducaría el registro.

CAPITULO VII TRANSMISION DE LOS DERECHOS.

Comprendía del artículo 141 al 146, y al igual que la Ley anterior, disponía que las marcas registradas podían transmitirse por los medios y las formalidades que establecía la legislación común. Dentro de las reformas de 1987 encontramos que la transmisión no producía sus efectos, si no se inscribía previamente en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, ni surtía efectos en contra de terceros, si no se inscribía en la Dirección General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico; además señalaba que no se registraría la transmisión de una marca que se hubiere registrado en contravención a lo dispuesto por la Ley vigente o que deba ser considerada nula de conformidad con esta Ley; se mencionaba también que para este efecto, antes de registrar la transmisión se examinaría el expediente respectivo, y si se encontraba comprendida la marca en el caso citado, se iniciaría de oficio el procedimiento de nulidad, a su vez indicaba, que la SECOFI podía negar cualquier acto relacionado con una solicitud de marca o una marca registrada, así como su uso o transmisión si se consideraba que afectaba al interés público.

CAPITULO VIII. NULIDAD, EXTINCION Y CANCELACION DEL REGISTRO.

Este capítulo abarcaba del artículo 147 al 151; así el artículo 147 mencionaba las siguientes causales de nulidad de un registro marcario:

ART. 147.- "El registro de una marca es nulo:

I. Cuando se haya otorgado en contravención a las disposiciones de esta ley o de la vigente en la época de su registro .

II. Cuando la marca sea idéntica o semejante, en grado de confusión, a otra que haya sido usada en el país, con anterioridad a la fecha legal de la marca registrada, aplicada a los mismos o similares productos o servicios, siempre que quien haga valer el mejor derecho por uso anterior compruebe haber usado su marca ininterrumpidamente en el país, antes de la fecha de uso declarado por el que la registró.

III. Cuando la marca se ha venido usando con anterioridad en el extranjero, en la misma hipótesis de la fracción anterior, si además del uso existe el registro extranjero y reciprocidad al respecto.

IV. Cuando la etiqueta, en que aparezca la marca contenga indicaciones falsas respecto a la procedencia de los productos o servicios que ampare, ubicación del establecimiento industrial o comercial del titular de la marca o con respecto a medallas, diplomas, premios o recompensas.

V. Cuando el registro se hubiera otorgado con base en declaraciones falsas o inexactas.

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

VII. Cuando el agente o representante del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro de ésta a su nombre, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. En este caso el registro se reputará como obtenido de mala fe.

La acción de nulidad fundada en las fracciones I, V y VII, podrá intentarse en cualquier tiempo, la fundada en las fracciones IV y VI, en un plazo de tres años; la fundada en la fracción II, en un plazo de un año y la fundada en la fracción III, en un plazo de seis meses

Los plazos mencionados se computarán a partir de la publicación del registro en la Gaceta de Invenciones y Marcas ”

Uno de los aspectos novedosos y más importante para nuestro presente estudio, lo encontramos en el artículo 149 que a la letra dice:

ART. 149.- “Además de los casos establecidos en esta ley, procederá la extinción del registro de una marca si su titular ha provocado o tolerado que se transforme en denominación genérica la 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 de dicha denominación por el público, la misma haya perdido su significación distintiva, como medio de identificar el correlativo producto o servicio a que se aplique.

Al efecto se observará el procedimiento marcado en el título octavo de la presente ley y la denominación de que se trate pasará al dominio público, a partir de la fecha en que se publique en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria correspondiente.”

Como se puede observar, ya se contempló por primera vez en esta Ley con la figura de la extinción la pérdida del derecho al uso exclusivo de un registro marcado, por tolerar o

provocar el titular de la misma, que se haya transformado en una denominación genérica para los productos o servicios que ampare.

También se indicaba que el titular de una marca, podía solicitar por escrito la cancelación de su registro, lo que también debía ser declarado por la SECOFI. Asimismo el registro de una marca podía ser cancelado por la SECOFI cuando el titular especulaba o realizaba un uso indebido en el precio o calidad del producto o servicio amparado por la marca, en detrimento del público o de la economía del país.

La declaración de nulidad y extinción del registro de una marca, se hacía administrativamente por la SECOFI a petición de parte, de oficio o por el Ministerio Público Federal, cuando tenga algún interés la Federación

TITULO OCTAVO.
PROCEDIMIENTO Y PUBLICIDAD.
CAPITULOS I Y II.
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
Y PUBLICIDAD.

Comprendía de los artículos del 189 al 200. Señalaba que las solicitudes de declaraciones administrativas de marcas y demás actos regulados por esta Ley, se podían formular por mandatarios, cumpliendo con los requisitos respectivos; indicaba nuevamente que toda solicitud dirigida a la SECOFI, debía de presentarse en idioma español, y que los extranjeros debían de acreditar su legal estancia en el país y nombrar apoderado si su residencia en el país no era permanente, o señalar domicilio para oír notificaciones en el territorio nacional, así como los titulares que obtengan algún derecho de conformidad con esta Ley.

Expresaba que toda solicitud de declaración administrativa, ya sea de nulidad, extinción o cancelación que procediera conforme a la presente Ley, debía formularse por escrito, acompañando los documentos en que se funda la promoción, debiendo presentarse por separado tantas solicitudes como acciones se deseaban ejercitar. En caso de faltar algunos de los requisitos, se otorgaba un plazo no menor de ocho ni mayor de quince días hábiles para cumplirlos, de lo contrario, el trámite se abandonaría. Satisfechos éstos, se emplazaría a la contraparte en el domicilio señalado en el expediente o el indicado por el promovente, otorgándole un plazo no menor de quince días ni mayor de treinta días, para enterarse de los documentos y constancias que obran en autos, y manifestar lo que a su derecho convenga. La SECOFI podía allegarse de todos los documentos que estimara pertinentes para el esclarecimiento de la verdad.

Nuevamente se contemplaba la notificación por edictos, la que se haría por medio de publicación en el Diario Oficial de la Federación y en un diario de los de mayor circulación en la República, por una sola vez con un extracto de la promoción.

Señalaba que la extinción de derechos o la caducidad que llegaren a operar por alguna omisión o por el simple transcurso del tiempo, no requería declaración expresa de la SECOFI y que tan pronto se diera la causa de la extinción o caducidad, se haría la anotación en el expediente respectivo y la publicación en la Gaceta de Inventiones y Marcas.

Volvió a mencionar que los registros en vigor, estarían a la disposición para todo tipo de consultas y promociones, y en el caso de los expedientes en trámite, además de sus apoderados o representantes, se permitiría consultarlos si se hubieren citado como anterioridad o formarán parte de un procedimiento contencioso únicamente a los que demostrarán tener un interés jurídico; asimismo, obligaba al personal oficial a guardar

absoluta reserva del contenido de los expedientes en trámite, salvo que se requiera información de carácter oficial o por mandato judicial.

El capítulo II se refería a la publicidad, y lo conformaban únicamente los artículos 201 y 202. Señalaba que la SECOFI era la encargada de editar la Gaceta de Invenciones y Marcas, en la cual se harían las publicaciones a que esta ley se refiere.

TITULO DECIMO.
CAPITULOS I, II, III, Y IV.
INFRACCIONES, INSPECCION Y VIGILANCIA,
SANCIONES Y RECURSOS ADMINISTRATIVO.

El primer capítulo se integraba por los artículos del 210 al 215; mencionaba los actos que se consideraban infracciones administrativas, así como los delitos, señalando las penas correspondientes a cada figura delictiva.

El segundo capítulo se constituía por los artículos del 216 al 224, e indicaba que la SECOFI para comprobar lo dispuesto en la presente Ley y demás disposiciones derivadas de ella, establecería sistemas de inspección y vigilancia, mediante el requerimiento de informes y datos, así como visitas de inspección.

El tercer capítulo comprendía del artículo 225 al 230, y establecía que las infracciones se sancionarían de la siguiente manera:

I. Multa hasta por el importe de diez mil veces el salario mínimo general del Distrito Federal. En caso de que persista la infracción, podrán imponerse multas por cada día que transcurra sin que se obedezca el mandato respectivo.

- II. Clausura temporal hasta por noventa días.
- III. Clausura definitiva
- IV. Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas

Mencionaba que las sanciones anteriores serían impuestas en base a las actas levantadas por la autoridad, al practicarse las visitas de inspección, o en base a las resoluciones dictadas conforme a lo previsto en el título octavo de la presente Ley.

El capítulo cuarto lo constituían los artículos del 231 al 237, y mencionaba que las personas a quienes se les haya impuesto sanciones administrativas con fundamento en la presente Ley, y demás disposiciones derivadas de ella, podían recurrirlas por escrito ante la SECOFI, dentro del término de quince días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la resolución respectiva, pudiendo ofrecerse toda clase de pruebas, excepto la confesional y testimonial; en lo no previsto en cuanto al ofrecimiento, recepción y desahogo de pruebas, remitía supletoriamente al Código Federal de Procedimientos Civiles. La SECOFI dictaría la resolución correspondiente, dentro de los treinta días siguientes a la fecha de recepción del recurso respectivo.

ARTICULOS TRANSITORIOS.

Se integraba por doce artículos transitorios en los que se indicaba que la presente Ley entraría en vigor al día siguiente de su publicación, o sea, el treinta y uno de diciembre de mil novecientos setenta y cinco, mencionaba que se abrogaba la Ley de la Propiedad Industrial de 1942 y demás disposiciones que se opusieran a la presente Ley, así como la indicación de que seguiría en vigor el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, entre tanto el Ejecutivo Federal no expidiera el Reglamento de la presente Ley.

Señalaba que las marcas otorgadas conforme a las disposiciones de la Ley anterior, conservarían su vigencia durante el lapso por el que fueron concedidas, pero posteriormente quedarían sujetas a las disposiciones de la presente Ley, las que también se aplicarían a los expedientes en trámite.

Se concedía un término de tres años a partir de la entrada en vigor de la presente Ley para que los titulares de los registros marcarios demostraran el uso efectivo de los mismos, en caso contrario, se extinguirían de pleno derecho.

El Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas como regulador de la parte adjetiva de la presente Ley, se constituyó por 128 artículos más cinco artículos transitorios, se publicó el 30 de agosto de 1988, y entró en vigor a los treinta días naturales posteriores a esta fecha.

Hasta aquí una semblanza de los antecedentes legislativos en esta materia. Adelante nos referiremos a la Ley de la Propiedad Industrial actualmente en vigor.

CAPITULO II ASPECTOS GENERALES DE LA MARCA.

En este capítulo se indicarán las características de la marca, el concepto de marca y de denominación genérica y por último la clasificación de las marcas.

2.1 CARACTERISTICAS DE LA MARCA.

Considero muy importante señalar las características esenciales que debe revestir una marca para ser considerada como tal; posteriormente estaremos en posibilidad de comprender y analizar el concepto de la misma y su clasificación.

Así encontramos que diversos tratadistas, han analizado las características que debe contener una marca para su validez, aportando cada uno de ellos su especial punto de vista. En síntesis puede llegarse a la conclusión de que las características esenciales de la marca son: la distintividad, la especialidad, la novedad, la licitud y la veracidad. Van muy ligadas entre sí, veamos en que consiste cada una de ellas.

2.1.1 DISTINTIVIDAD.

Es sin duda una de las principales características, consiste en que la marca permita de una manera clara, identificar los productos o servicios que se encuentran en el mercado y que pertenezcan a una misma clase u otra similar. De esta manera el consumidor podrá estar en posibilidad de adquirirlos con la certeza de su origen o precedencia, asimismo lo relativo a la calidad de los productos o servicios que adquiera o solicite.

Sobre esta característica, el maestro Joaquín Rodríguez Rodríguez menciona lo siguiente: "En general, puede decirse que una marca, para ser registrada como tal, precisa reunir el

doble requisito de la novedad y de la especialidad, ya que las dos integran la condición de signo distintivo que es, en definitiva, la esencia de la marca⁴⁴ Tomando en cuenta lo indicado por el maestro Joaquín Rodríguez Rodríguez, se analizarán posteriormente la novedad y la especialidad que van íntimamente ligadas con la distintividad.

Es tan esencial que la marca tenga un carácter distintivo, que en la actual Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 89, fracción I, señala:

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

1.- 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."

Como podemos observar, se expresa en la Ley que el signo marcario, debe ser suficientemente distintivo, ya que, de otra manera, pueden derivarse diversas consecuencias, tales como la proliferación de solicitudes de nulidad de registros marcarios, debido a la confusión entre marcas, que provocaría o induciría al público consumidor a error sobre el origen, procedencia y calidad de los productos o servicios deseados, ya que podría pensarse que proceden de una misma fuente, es decir, de un mismo productor o prestador de servicios.

El maestro Rangel Medina en su obra ya referida "Tratado de Derecho Marcario" considera que la distintividad consiste en que la marca debe ser especializada, individualizada, y singular, y que reuniendo estos tres elementos se puede lograr que una marca sea distintiva,

⁴⁴ RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ, Joaquín. "Derecho Mercantil." Editorial Porrúa S.A. 1996. pág. 427.

y por lo tanto, conseguir el propósito de identificar al o los productos o servicios que se protege.

Para concluir con este punto, podemos afirmar que toda marca que se desee proteger de una manera exclusiva, debe reunir la característica de la distintividad para que no se confundan con las demás marcas aplicadas a los mismos productos o servicios, lo cual se logra a base de la originalidad que tenga el signo distintivo

2.1.2 ESPECIALIDAD.

Retomando la idea del maestro Rodríguez Rodríguez, la especialidad constituye uno de los dos requisitos exigibles para la integración del signo distintivo.

Lo anterior en virtud de que, cada solicitud de un registro marcario, debe referirse a los productos o servicios que se desean proteger correspondientes a una clase determinada, dentro de la clasificación oficial.

En efecto, tenemos que un registro marcario sólo se aplica o protege a cierto tipo de productos o servicios que pertenezcan a una misma clase, y si se desea proteger un producto o servicio que pertenezca a una clase diferente, se deberá obtener un nuevo registro marcario.

El maestro Rangel Medina señala que la especialidad también se refiere a que el signo marcario no se constituya por una simplicidad tan elemental que no llame la atención a los consumidores, indicando además, que por tal motivo no son viables para constituir una marca las letras, los dígitos o los colores aislados, a menos de que estos estuvieren acompañados de otros elementos como signos, diseños o denominaciones que le den un

carácter distintivo, como se establece en la fracción V del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial. En general el criterio que prevalece en cuanto a la especialidad, es el de una marca debe aplicarse y protegerse únicamente para los productos o servicios de la clase en que se haya solicitado, por consiguiente, una misma marca, sólo puede llegar a utilizarse por distintos titulares, cuando esta ampare productos y servicios diferentes, que no sean similares entre sí.

Dentro de esta característica de la especialidad, encontramos una excepción que lo constituye la marca notoriamente conocida, así lo establece la Ley de la materia en su artículo 90 fracción XV, segundo párrafo, que a continuación se transcribe.

Artículo 90.- “No serán registrables como marca:

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

Se entenderá que una marca es notoriamente conocida en México, cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios, así como el conocimiento que se tenga de la marca en el territorio, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma.”

También encontramos disposición expresa en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en cuyo artículo 6 bis, establece que los países miembros de la Unión, se comprometen a rehusar o invalidar el registro, además de prohibir el uso de una marca que sea igual o semejante a otra que se estime notoriamente conocida por la autoridad del

país en donde se use o se encuentre registrada. De igual manera establece el plazo mínimo de cinco años a partir del registro para reclamar la anulación de dicha marca, facultando a los países miembros para prever los plazos respectivos e indicando que no se fijará plazo en los casos de las marcas registradas o utilizadas de mala fe.

La excepción que constituye la marca notoria, indudablemente se debe a que los titulares de este tipo de marcas, han realizado innumerables esfuerzos y erogaciones en publicidad, para alcanzar el prestigio que acredita la calidad de los productos o servicios que ofrecen, de tal manera que no es justo que un tercero trate de aprovechar en su favor, ese prestigio derivado de la marca notoria, porque además existe la posibilidad de que el público consumidor pudiera asociar al titular de la marca notoria, con quien pretende un nuevo registro.

Naturalmente que a la única persona que no se le aplica ésta excepción, es al propio titular de la marca notoria, si desea ampliar la protección de sus productos o servicios.

Por otra parte, Nava Negrete en su obra ya referida menciona que “el principio de novedad se encuentra sujeto a la siguiente regla: la protección jurídica otorgada a todo signo o medio material para que constituya válidamente una marca se encuentra limitada a productos o servicios determinados, particulares, singulares, a los cuales identifica o distingue. A esto, se le llama LA ESPECIALIDAD de la marca.”⁴⁵⁾

Como podemos observar, tanto el maestro Nava Negrete, como el maestro Rodríguez y Rodríguez, muestran como va íntimamente relacionada para dar la condición de un signo distintivo, la característica de la especialidad y la novedad que a continuación analizaremos.

⁴⁵⁾ NAVA NEGRETE. Justo op. cit., pág. 181.

2.1.3 NOVEDAD.

La novedad es el otro requisito al que se refiere el maestro Rodríguez Rodríguez para lograr la distinción del signo distintivo como parte esencial de toda marca, como anteriormente se indicó.

Esta característica que debe contener la marca, se infiere en la Ley de la materia vigente en su artículo 90, fracción XVI, que señala lo siguiente:

Artículo 90 "No serán registrables como marca:

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

De acuerdo con lo anterior, se observa que la novedad a la que nos estamos refiriendo, es en el sentido a la posibilidad de utilizar una marca determinada, pero sin perjuicio de un tercero que haya usado o registrado una marca igual o semejante con anterioridad, que le asista un mejor derecho y que por lo tanto impida la procedencia de un nuevo registro.

Al respecto el maestro Justo Nava Negrete nos indica: " La novedad en materia de marcas es de APLICACION (relatividad) y no de creación (absoluta) como ocurre con las patentes, modelos y dibujos industriales." ⁽⁶⁾

⁽⁶⁾ NAVA NEGRETE. Justo. op. cit., pág. 171.

Cabe hacer notar que el carácter novedoso de la marca, se estudia y analiza en relación con las demás marcas solicitadas o registradas en el territorio nacional y que amparen los mismos o similares productos o servicios, así es que, la novedad se encuentra regida por el principio de la territorialidad, con excepción nuevamente de la marca notoria, aunque no esté registrada, esto debido a las mismas razones que se expusieron dentro de las características de la especialidad.

Los casos en que una marca registrada anteriormente pueda ser registrada por otro titular aun para proteger productos o servicios de la misma clase, son:

I.- Por caducar la marca. A este respecto el artículo 152 de la ley de la materia actualmente en vigor señala:

Artículo 152.- "El registro caducará en los siguientes casos:

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

II.- Cuando la marca haya dejado de usarse durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de la declaración administrativa de caducidad, salvo que exista causa justificada a juicio del Instituto."

2.- Se presenta cuando el titular de la marca solicita voluntariamente la cancelación de su registro.

3.- Y por último, cuando el titular de una marca no la usó tal como la registró, siempre y cuando constituyan modificaciones que alteren su carácter distintivo.

Cabe hacer notar, que cuando una marca haya caducado por falta de renovación, pero se siga usando, puede invocarse un mejor derecho de uso en contra del titular a quien le hayan concedido otra marca igual o semejante en grado de confusión, con la marca que estuvo registrada, para amparar productos o servicios de la misma especie o clase. Esto de conformidad con el artículo 92 fracción I.

2.1.4 LICITUD.

Otra de las características esenciales que debe revestir la marca es la licitud, la cual consiste en que ésta no sea contraria a la Ley, a la moral, a las buenas costumbres y al orden público.

Como anteriormente se mencionó, el artículo 90 de la actual Ley de la materia, regula lo que no puede ser registrable como marca y dentro de dichas prohibiciones podemos encontrar:

- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que sean animadas o cambiantes, las que correspondan al dominio público, o sean de uso común, las que se consideren descriptivas, susceptibles de engañar al público consumidor o inducirlo a error, las que sean semejantes o idénticas a una marca que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial estime notoriamente conocida en México, así como, las que sean idénticas o semejantes en grado de confusión a otra en trámite o concedida o a un nombre comercial, las cuales protejan productos o servicios iguales o similares, siempre y cuando estas se hayan usado con anterioridad a la fecha de presentación o uso declarado de la marca que se desea registrar. (Fracciones I, III, IV, XIV, XV, XVI y XVII).

- Los nombres técnicos de uso común y genéricas. (Fracción II).

- Las letras, dígitos o colores aislados, a menos que se acompañaran de figuras y denominaciones que les dieran un carácter distintivo. (Fracción V).
- La traducción a otros idiomas de las palabras no registrables, así como su variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables. (Fracción VI).
- Las que reproduzcan o imiten sin autorización escudos, banderas, emblemas, signos o sellos oficiales de control y garantía de un país, Estado o municipio, de igual manera las que reproduzcan o imiten monedas, billetes de banco, nombres o representación gráfica de condecoraciones medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, ferias, congresos, eventos culturales o deportivos reconocidos oficialmente. (Fracciones VII, VIII y IX).
- Las denominaciones geográficas propias y comunes, mapas, gentilicios, nombres y adjetivos que indiquen o causen confusión y error sobre la procedencia de los productos. (Fracción X).
- Las denominaciones de poblaciones o lugares que han llegado a caracterizarse por la fabricación de ciertos productos y que amparen éstos, excepto cuando se tenga el consentimiento de el propietario particular que tenga una denominación especial e inconfundible. (Fracción XI).
- Los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas, sin consentimiento de los interesados o de los que tengan derecho en caso de fallecimiento. (Fracción XII).
- Los títulos de obras intelectuales, publicaciones, difusiones periódicas, personajes humanos de caracterización, nombres artísticos y denominaciones de grupos artísticos, a menos de que se cuente con autorización por parte del titular de los derechos. (Fracción XIII).

Cabe aclarar que la licitud va encaminada al signo distintivo, y por lo tanto, no afecta al producto o servicio que se desea distinguir, esto es, que aunque se tenga un signo distintivo ilícito, no por ello debe prejuzgarse que el producto o servicio sea igualmente ilícito, pudiendo ser estos lícitos

Sobre esta cuestión el Convenio de París expresa lo siguiente:

Artículo 7

“(Marcas: naturaleza del producto al que ha de aplicarse la marca)

La naturaleza del producto al que la marca de fábrica o de comercio ha de aplicarse no puede, en ningún caso, ser obstáculo para el registro de la marca.”

Por lo anterior se considera que el signo distintivo es independiente de la naturaleza de el producto o servicio amparado por el mismo.

2.1.5 VERACIDAD.

Otra de las funciones de la marca, consiste en indicar la verdad sobre la procedencia del producto o servicio que se ofrece, por lo tanto, la marca no debe de engañar al público en general sobre el origen del producto o servicio y sus características.

La veracidad de la marca se encuentra contemplada en la Ley de la materia vigente, en el multicitado artículo 90 en su fracción XIV, que a la letra dice:

Artículo 90.- “No serán registrables como marca:

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

Como podemos darnos cuenta, se busca que al público consumidor no se le engañe o se le induzca a error sobre las características de los productos o servicios que pretenda adquirir.

La Ley de la materia actual, señala en su artículo 151 fracción III, la importancia de la veracidad de las marcas, en los siguientes términos :

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

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

Por consiguiente, se recomienda que al solicitar una marca se, proporcionen los datos reales, ya que, de lo contrario, su registro estará afectado de nulidad.

Así es como concluimos relativo al análisis de las características que debe contener una marca, para ser considerada como tal.

2.2 CONCEPTO DE MARCA.

Muchos tratadistas han definido a la marca, y como lo señala el maestro David Rangel Medina, “es de tal manera abundante el número de definiciones de esta institución, que no

sería exagerado decir que se encuentra una por cada autor de obras relacionadas con dicha disciplina.⁽⁷³⁾

Dentro de las principales definiciones encontramos a las siguientes.

2.2.1 DAVID RANGEL MEDINA.

Es sin duda alguna de los principales autores que ha aportado mucho a la propiedad industrial en nuestro país, la definición que a continuación se transcribe, se refiere al concepto de derecho marcario, es importante conocerlo para adentrarnos más en la materia.

“Es, cabalmente, ese conjunto de normas jurídicas mediante las cuales el Estado regula los derechos de propiedad industrial sobre los signos distintivos de mercancías, lo que designamos como Derecho marcario (Sic)”⁽⁸⁰⁾

Como se puede observar, no da propiamente un concepto de marca sino que se limita a indicarnos que, el Derecho Marcario es el encargado de regular todo lo concerniente a la propiedad industrial mediante la expedición de normas jurídicas por parte del Estado.

2.2.2 JUSTO NAVA NEGRETE.

Otro de los tratadistas que ha profundizado en la Propiedad Industrial en nuestro país, es el maestro Justo Nava Negrete, quien define a la marca de la siguiente manera:

⁽⁷³⁾ RANGEL MEDINA, David, op. cit., pág. 154

⁽⁸⁰⁾ Idem, pág. 114.

"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."⁽⁹⁾

Nava Negrete, observamos que indica que la marca tiene la función individualizadora, de distinción y de indicación de origen o procedencia; por otro lado también se debe de mencionar que la definición no sólo se refiere a que la marca distingue productos, sino que también involucra a las actividades referentes a servicios y, por último, nos indica que la finalidad inmediata de la marca, es la de atraer a la clientela para que posteriormente se conserve y aumente, viéndolo desde el punto de vista comercial.

2.2.3 CESAR SEPULVEDA.

Este autor define a la marca como sigue:

"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 de otros."⁽¹⁰⁾

Como se puede observar en esta definición bastante sencilla, su autor nos señala que la marca tiene la función individualizadora de distinción y de indicación de origen o procedencia de los mismos tanto de productos como de servicios.

⁽⁹⁾ NAVA NEGRETE, Justo. op. cit., pág. 147.

⁽¹⁰⁾ SEPULVEDA, César. "El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial." Editorial Porrúa. México., 1981. pág. 113.

2.2.4 JAIME ALVAREZ SOBERANIS.

Alvarez Soberanis expone el concepto de marca de la siguiente forma

“Marca es todo signo que se utiliza para distinguir un producto o un servicio de otros. (En ese sentido, la principal función de la marca es servir como elemento de identificación de los factores de los satisfactores que genera el aparato productivo ”⁽¹¹⁾

Como podemos observar, dicho tratadista también le concede a la marca la función individualizadora y de indicación de procedencia, incluye tanto a los productos como a los servicios, indicando la finalidad principal de la marca en términos económicos, en cuanto indica que sirve como elemento de identificación de los factores de los satisfactores que el aparato productivo genera.

2.2.5 JOAQUIN RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ.

Joaquín Rodríguez y Rodríguez define a la marca de la siguiente manera:

“La marca es la señal externa que es usada por un comerciante para distinguir los productos por él elaborados, vendidos o distribuidos, o los servicios que presta, 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 aquél, para colocar productos inferiores o no acreditados.”⁽¹²⁾

⁽¹¹⁾ ALVAREZ SOBERANIS, Jaime. “La Regulación de la Invenciones y Marcas y de la Transferencia Tecnológica.” Editorial Porrúa S.A. México., 1979, pág. 54.

⁽¹²⁾ RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ, Joaquín. op cit., pág. 425.

Aquí podemos observar que el autor indica la función individualizadora y la de indicación de origen o procedencia, tanto de los productos como de los servicios amparados en la marca y menciona las ventajas que conlleva distinguirlos por medio de una marca, menciona que la marca es la señal que usan los comerciantes para distinguir los productos por ellos elaborados, vendidos o distribuidos, o los servicios que prestan, se refiere exclusivamente a los comerciantes, sin mencionar a los industriales o fabricantes y a los prestadores de servicios. Al respecto el licenciado Mariano Soní Fernández opina “y los servicios no son exclusivos de los comerciantes, sino que las personas no comerciantes, también prestan servicios y por lo tanto pueden ser titulares de marcas que amparen dichas actividades.”⁽¹³⁾

2.2.6 PEDRO C. BREUER MORENO.

Breuer Moreno define a la marca como sigue :

“La marca es el signo característico con que el industrial, comerciante o agricultor distingue los productos de su industria, comercio o explotación agrícola.”⁽¹⁴⁾

En su definición Breuer Moreno señala la función individualizadora y de indicación de origen o procedencia, incluye al agricultor, además del industrial y comerciante como posibles titulares de marcas, quedando incompleta toda vez que no incluye a los prestadores de servicio, que también pueden ser titulares de registros marcarios.

⁽¹³⁾ SONI FERNÁNDEZ, Mariano. “Las Marcas como Instrumento de Protección al Consumidor.” Tesis Profesional. Escuela Libre de Derecho. México., 1985. pág. 37 y 38.

⁽¹⁴⁾ BREUER MORENO, Pedro. “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio.” Editorial Robis. Tomo I Buenos Aires Argentina. 1946. pág. 31.

2.2.7 MARCOS SATANOWSKY.

Este autor nos da la siguiente definición de marca:

“La marca sirve de contraseña a los productos, para individualizarlos en el mercado y formar sobre ellos la clientela.”⁽¹⁵⁾

Como podemos observar, menciona para qué sirve la marca, señalando la función individualizadora y de indicación de origen o procedencia, indicando que sobre la marca se va formando la clientela, faltándole incluir a los servicios.

2.2.8. YVES SAINT GAL.

Saint Gal define el concepto de marca agregándole un sentido económico.

“Un signo distintivo que permite a su titular (fabricante o comerciante) distinguir sus productos o (servicios) de los de su competencia.”⁽¹⁶⁾

Vemos que menciona la función individualizadora y de indicación de origen o procedencia, además incluye a los fabricantes y comerciantes como posibles titulares de una marca y hace referencia tanto de productos como de servicios. También este autor menciona el concepto de marca en un sentido económico, en donde indica que la marca sirve como garantía para la clientela ya sea en un producto o servicio.

⁽¹⁵⁾ SATANOWSKY, Marcos. “Derecho Comercial.” Editorial Tipográfica Editora S.A. Tomo III. Buenos Aires Argentina, 1957, pág. 173.

⁽¹⁶⁾ SAINT GAL: Yves “Protection et Valorisation des Marques de Fabrique de Commerce ou de Service.” Lo cita NAVA NEGRETE. Justo, op. cit., pág 143.

Al respecto, considero que si puede ser una garantía, pero en aquellos casos en que la marca, ya sea conocida por las diferentes partes del sector económico por sus características y especialmente por su calidad

2.2.9 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA.

La acepción que da el Diccionario de la Lengua Española sobre la definición de marca es la siguiente:

“marca de fábrica. Distintivo o señal que el fabricante pone a los productos de su industria, y cuyo uso le pertenece exclusivamente.”⁽¹⁷⁾

Primeramente podemos observar que define a la marca de fábrica, concediéndole la función individualizadora y de indicación de origen o procedencia, en este caso de los productos que elabora la industria, ya que señala que el uso de dicha marca, le pertenece al fabricante de manera exclusiva. No define a la marca comercial ni de servicios, en donde debería de indicar que el uso de dicha marca , le pertenece al comerciante y al prestador de servicios respectivamente.

2.2.10 ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA.

El concepto jurídico que le asigna a la marca la Enciclopedia Jurídica Omeba es el siguiente:

“ Marca de Comercio o de Fábrica, señal o distintivo que ponen los comerciantes o industriales, e igualmente los agricultores, a sus productos para identificar la procedencia de los mismos y diferenciarlos de otros.”⁽¹⁸⁾

⁽¹⁷⁾ Real Academia Española. “Diccionario de la Lengua Española.” Editorial Espasa-Calpe, S.A.: Madrid, España. Décimo novena edición. pág. 845. 1970.

Como podemos observar, si menciona la función individualizadora, como también la función de indicación de origen o procedencia, refiriéndose únicamente a los productos, debiendo incluir a los servicios.

2.2.11 LUIS ALBERTO ZORRO SANCHEZ.

Para este autor la definición de marca es la siguiente :

“Un signo novedoso y perceptible, destinado a distinguir productos o servicios, provenientes de la actividad económica o social de una persona, para distinguirlos de otros.”⁽¹⁸⁾

En esta definición se señala la característica de novedad y la función individualizadora de indicación de origen o procedencia, refiriéndose tanto a los productos como a los servicios, que provienen de la actividad económica o social de una persona.

Al analizar las definiciones anteriores, podemos concretar invariablemente que, el concepto de marca se refiere a un signo que sirve para distinguir ya sea productos o servicios diferenciándolos de otros de su misma especie o clase.

2.3 CONCEPTO DE DENOMINACION GENERICA.

En cuanto a las denominaciones genéricas que son utilizadas como marcas, también encontramos que diversos autores, han dado alguna definición, como sería el caso de :

⁽¹⁸⁾ “Enciclopedia Jurídica Omeba.” Editorial Driskill S.A. Tomo XIX. Buenos Aires Argentina, 1979. pág. 91.

⁽¹⁹⁾ ZORRO SANCHEZ Luis Alberto. ASSIP (Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial.) “Estudios de Propiedad Industrial presentados en el X Congreso.” Buenos Aires. Argentina 1988. pág. 270.

2.3.1. A. LABORDE.

El maestro David Rangel Medina, cita a este autor el cual señala respecto de la denominación genérica 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 mercancías es conocido en el mercado."⁽²⁰⁾

Dicho autor, nos indica que para considerarse genérica una denominación, debe ser empleada en forma general, para identificar a un tipo de mercancías, pero le faltó incluir a los servicios, ya que, como se comentó anteriormente, las marcas de servicios aunque tienen menor probabilidad de transformarse en una denominación genérica, si es factible que suceda esta circunstancia.

2.3.2 PEDRO C. BREUER MORENO.

Este autor argentino nos da la definición del inciso quinto, artículo tercero de la Ley Argentina. Denominaciones genéricas "son las usualmente empleadas para indicar la naturaleza de los productos o la clase a que pertenecen".⁽²¹⁾

Señala que son las que se refieren a la naturaleza del producto que protegen, pero no incluye a los servicios.

⁽²⁰⁾ A. LABORDE. "Traité Théorique et Pratique des Marques de Fabrique et de Commerce." Lo cita RANGEL MEDINA, David. op. cit., pág. 300.

⁽²¹⁾ BREUER MORENO, Pedro. op. cit., pág. 141.

2.3.3 CESAR NICOLAS Y MICHEL PELLETIER.

Estos autores franceses indican sobre la denominación genérica que:

“La designación es genérica, cuando ella se aplica a un producto del dominio público o conocido bajo esa apelación que en el uso constante ha llegado a ser necesario, cada uno puede servirse de ella libremente.”⁽²²⁾

Volvemos a encontrar que sólo se refiere a productos, excluyendo a los servicios, señalando que cualquiera puede usarla libremente, es decir, que es del dominio público.

2.3.4 CESAR SEPULVEDA.

Este autor menciona que “ La denominación genérica da información sobre la naturaleza o clase de la mercancía o artículo a que se refiere.”⁽²³⁾

No incluye a los servicios, considerando que la denominación genérica indica la naturaleza de los productos que ampara.

2.3.5 HERMENEGILDO BAYLOS CORROZA.

Para este autor español “La denominación genérica es aquella con que en el lenguaje usual es conocido y designado el producto o servicio que la marca está destinada a distinguir.”⁽²⁴⁾

⁽²²⁾ NICOLAS, César y PELLETIER, Mitchel. Lo cita NAVA NEGRETTE, Justo. op. cit. pág. 464.

⁽²³⁾ SEPULVEDA, César. op. cit., pág. 122.

⁽²⁴⁾ BAYLOS CORROZA. Hermenegildo. Lo cita NAVA NEGRETTE, Justo. op. cit., pág. 464.

Este autor sí incluye en su acepción de denominación genérica, tanto a los productos como a los servicios

2.3.6 RENATO CORRADO.

Este autor señala que "Por denominaciones genéricas se entienden los nombres que en el lenguaje común designan la categoría más o menos amplia en la cual entra, el tipo de productos o servicios, en los cuales entran aquellos que deben ser designados por la marca."⁽²⁵⁾

Esta acepción de denominación genérica hace referencia al nombre con el cual se designan comúnmente a los productos o servicios.

2.4.7 ALBERT CHAVANNE Y JEAN JACQUES BURST.

Para estos autores franceses " La marca genérica es aquella que está únicamente constituida por la denominación usual del producto designado o del servicio ofrecido."⁽²⁶⁾

Estos autores sí dan un concepto de la marca genérica, aunque en realidad debe ser denominación genérica, pero, como se explicó en la introducción del presente trabajo, es uno de los términos con el que se dió a conocer el concepto. Ellos mencionan que la marca genérica se refiere más al nombre propio o designación usual del producto o servicio que protege, es decir, la marca identifica al producto.

⁽²⁵⁾ CORRADO, Renato. Lo cita NAVA NEGRETE, Justo. op. cit., pág. 464.

⁽²⁶⁾ CHAVANNE, Albert y JACQUES BURST, Jean. Lo cita NAVA NEGRETE, Justo. op. cit., pág 464.

2.3.8 MARIO CASANOVA.

Este autor señala lo siguiente: " Son denominaciones genéricas, y como tales incapaces de formar el contenido de una marca, ante todo los nombres que en el lenguaje corriente o también en aquel aulico (Sic) o literario, sean propias de una determinada especie o de un determinado tipo de producto."⁽²⁷⁾

El autor menciona que este tipo de denominaciones son como las que se conocen determinados productos, por lo que no se puede registrar como marca para amparar los mismos, pudiéndose solicitar para proteger otros tipos de productos o servicios.

Hay que tomar en cuenta que, la denominación que constituye una designación genérica se puede presentar en dos formas, la primera, cuando corresponde desde su origen al género de los productos o servicios amparados y de la cual procede una solicitud de declaración administrativa de nulidad, y la segunda, es aquella que al momento de solicitarse o registrarse constituía un término arbitrario o de fantasía, y que al paso del tiempo se transformó en un término genérico, debido a la tolerancia o provocación del titular de la misma, y de la cual procede una declaración administrativa de cancelación.

En este caso como podemos darnos cuenta, que al hablar de la denominación genérica, se observa que en forma constante uno se refiere, a aquella denominación que está compuesta por un término que identifica o indica la naturaleza de los productos o servicios que protege.

⁽²⁷⁾ CASANOVA, Mario. "Actas de Derecho Industrial" Lo cita NAVA NEGRETE, Justo. op. cit., pág. 465.

2.4 CLASIFICACION DE LAS MARCAS.

Diversos tratadistas han estudiado en diferentes épocas la clasificación de las marcas desde su personal punto de vista. La clasificación de la marcas atendiendo a la forma en que se presenta al público comprende, a la marca nominada, a la marca innominada, a la marca tridimensional, a la marca mixta y a la marca colectiva. A continuación se hará un estudio sobre las características de cada una de ellas.

2.4.1 LA MARCA NOMINADA.

Como su nombre lo indica, este tipo de marcas está compuesto por una denominación, la cual puede constituir nombres propios y geográficos.

A este tipo de marca la encontramos contemplada en la actual Ley en su artículo 89, fracción I, en donde señala que pueden constituir marcas, las denominaciones que sean distintivas, capaces de identificar a los productos o servicios que pretendan amparar frente a otros de su misma especie o clase.

Con respecto a la marca nominada también llamada nominativa, el maestro Agustín Ramella menciona: " En las marcas verbales no hay que tomar en cuenta la forma especial de las letras sino el sonido de la palabra, el cual queda protegido sin tener en cuenta en qué caracteres viene escrita."⁽²⁸⁾

Estamos de acuerdo con el maestro Ramella, porque en algunos casos podemos encontrarnos que el público consumidor, no tenga a la vista la marca del producto o servicio

⁽²⁸⁾ RAMELLA, Agustín. Lo cita RANGEL MEDINA, David. op. cit., pág. 216.

que desee adquirir o solicitar, por ejemplo, al mencionarle la marca de los productos o recomendarle una marca de servicio, el consumidor las identificará por el sonido que se emite al pronunciar la denominación de las marcas, sin poder verificar físicamente como están escritas, por consiguiente, considero muy importante que se tome en cuenta el sonido que se emite al pronunciar las marcas que se deseen proteger.

2.4.2 LA MARCA INNOMINADA.

Este tipo de marcas, se caracteriza por no estar constituida por denominación alguna, sino que consiste en la protección de diseños, figuras, grafismos, emblemas etc., siempre y cuando no estén prohibidos por la Ley.

Así tenemos que cualquiera de estos elementos escogidos por el titular de la marca, será la que distinga a los productos o servicios de la clase que se deseen amparar.

También encontramos a la marca innominada contemplada en el artículo 89, fracción I, de la Ley de la materia actualmente en vigor, que señala que pueden constituir una marca, las figuras visibles que sean distintivas y que a su vez sean capaces de identificar a los productos o servicios que se pretendan amparar, frente a los de su misma especie o clase.

Las marcas innominadas también llamadas figurativas, deben de contener de igual manera los requisitos esenciales de toda marca (distintividad, especialidad, novedad, licitud y veracidad), ya que lo único que las diferencia de las nominativas es precisamente el carecer de una denominación, por estar formadas por diseños, figuras, grafismos o emblemas como anteriormente señalamos, pero sin contener palabras o términos.

En las marcas innominadas, lo importante es la imagen que proyectan y que es captada por el público consumidor en forma visual, toda vez que una de las finalidades de las marcas,

como se ha visto, es evitar que el público consumidor se confunda al elegir el producto o servicio que desee; por lo tanto, su principal característica es la forma que se proyecten los signos distintivos, y en la medida en que éstos sean más originales o ingeniosos, tendrán mayor atracción del público consumidor, aunado a la calidad con que se produzcan los bienes o se presten los servicios.

2.4.5 LA MARCA TRIDIMENSIONAL.

Este tipo de marca es prácticamente nueva en la legislación marcaria nacional, ya que su regulación se inició en la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, la cual fué publicada en el Diario Oficial de la Federación del 27 de junio de 1991, entrando en vigor al día siguiente, la cual por decreto del 2 de agosto de 1994 publicado en el mismo órgano informativo, fué reformada y adicionada, derogando algunas disposiciones de la citada Ley y dando nacimiento a la actual Ley de la Propiedad Industrial.

La Ley de la Propiedad Industrial en vigor, contempla a la marca tridimensional en la fracción II del multicitado artículo 89, que a la letra dice:

ART. 89.- "Pueden constituir una marca los siguientes signos:

II.- Las formas tridimensionales;"

La marca tridimensional, como su nombre lo indica, debe reunir las tres dimensiones que caracterizan a los cuerpos sólidos, las cuales son: la altura, el ancho y la profundidad.

La marca tridimensional puede estar acompañada de denominaciones y diseños o carecer de ellos, pero la forma que se desee proteger, siempre deberá contener las tres dimensiones

anteriormente señaladas, Las prohibiciones que la Ley contempla para este tipo de marcas son

- Las formas animadas o cambiantes que se presenten de manera dinámica aun cuando sean visibles;
- Las que sean de dominio público o se hayan convertido de uso común;
- Las que no sean originales o se presente con la forma usual impuesta por la naturaleza o la función industrial;
- Las descriptivas o indicativas,
- Las que sean susceptibles de engañar al público o inducir a error;
- Las que sean iguales o semejantes en grado de confusión a una marca que el Instituto estime notoriamente conocida en México o alguna en trámite o ya registrada que se aplique a los mismos o similares productos o servicios.

2.4.3 LA MARCA MIXTA.

Este tipo de marca está constituida por la combinación de las características de la marca nominada, innominada o tridimensional, es decir, puede conformarla una denominación junto con un diseño, o una denominación junto con una figura tridimensional, o una denominación junto con un diseño y junto a una figura tridimensional, o un diseño junto con una figura tridimensional es por eso que se conocen como marcas mixtas, ya que combinan elementos de la marca nominada, innominada y tridimensional.

Si bien se dijo anteriormente que en las marcas nominativas se debe tomar en cuenta el sonido que se emite al pronunciarlas y que en el caso de las marcas innominadas lo importante son las imágenes que pudieren ser captadas en forma visual por el público consumidor, y las marcas tridimensionales deben contener tres dimensiones que son la altura, el ancho y la profundidad, en las marcas mixtas por ser una combinación de las anteriores, como se señaló anteriormente, se deberán tomar en cuenta los aspectos antes mencionados, de cada uno de los elementos de éstas marcas.

Considero que este tipo de marca tiene un mayor impacto en el público en general, pues se tiene la ventaja de que las personas se pueden familiarizar, ya sea con el sonido al pronunciarlas, y con la imagen y figura captada por medio de la vista, de tal manera que se tendrán más elementos para poder identificar un producto o servicio deseado.

2.4.4 LA MARCA COLECTIVA.

Este tipo de marca se encuentra regulada en los artículos 96, 97 y 98 de la actual Ley de la Propiedad Industrial, se caracteriza porque es solicitada por colectividades, asociaciones o sociedades de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios, que deben estar constituidos conforme a la Ley. El uso de estas marcas por las personas que forman parte de las mencionadas agrupaciones, se sustenta en las bases fijadas por las propias agrupaciones, mismas que deben acompañarse al solicitar la marca.

Las marcas colectivas se rigen en lo que no haya disposición especial, por lo establecido en relación a las marcas. No se pueden transmitir a terceras personas, reservándose su uso para la colectividad, asociación o sociedad.

También encontramos disposición expresa sobre la marca colectiva en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en cuyo artículo 7 bis, se menciona que los países de la Unión, se comprometen a admitir, depositar y proteger las marcas colectivas, siempre y cuando la existencia de dichas colectividades no sea contraria a la Ley. Se establece la libertad de cada país, de imponer las condiciones particulares para proteger la marca colectiva, así como el rehusar dicha protección si la marca es contraria al interés público; además dispone que no se podrá rehusar la protección de estas marcas a ninguna colectividad, cuya existencia no vaya en contra de la Ley del país de origen, o por que no se establezca en el país donde la protección se reclama o no se haya constituido conforme a la legislación del mismo.

Así podemos observar que la marca colectiva, se solicita por una asociación, sociedad o agrupación formada por varias personas, las cuales son titulares de la marca

Cabe añadir que en otros países se reconocen a las marcas sonoras, olfativas y gustativas, pero, en la legislación mexicana no.

CAPITULO III. REGULACION DE LA MARCA GENERICA EN LA LEGISLACION NACIONAL VIGENTE.

En nuestro país a la marca genérica se le regula actualmente en tres instrumentos legales, los cuales son: La Ley de la Propiedad Industrial, el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial y el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

3.1. LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 27 DE JUNIO DE 1991

El día 27 de junio de 1991 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial entrando en vigor al día siguiente, abrogando así a la Ley de Invenciones y Marcas de 1976, el 2 de Agosto de 1994 fué reformada cambiando su nombre por el de la Ley de la Propiedad Industrial, la cual entró en vigor el 1 de octubre de 1994.

Dentro de las innovaciones que encontramos en la presente Ley es la creación formal del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en lo sucesivo (IMPI), de conformidad con el artículo 6 que señala que es un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio con facultades para la aplicación administrativa de la Ley de la Propiedad Industrial. Sus principales facultades son las siguientes:

- Coordinarse con las unidades administrativas de la SECOFI, así como las instituciones que tengan por objeto el fomento y protección de la propiedad industrial.

- Promover la participación de los sectores industriales en el desarrollo y aplicación de tecnologías para incrementar la calidad y competitividad y productividad del mismo, proponer políticas para fomentar el desarrollo.
- Tramitar y en su caso conceder patentes de invención y registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, y avisos comerciales, emitir declaratorias de protección a las denominaciones de origen, autorizando el uso de las mismas, la publicación de nombres comerciales, así como la inscripción de las renovaciones, las transmisiones o licencias de uso o explotación y las demás que señale esta Ley y su reglamento para conservación de sus derechos.
- Substanciar los procedimientos contenciosos, formular las resoluciones y emitir las declaraciones administrativas correspondientes conforme a la Ley y su reglamento, así como substanciar y resolver los recursos administrativos previstos por esta Ley.
- Realizar investigaciones de presuntas infracciones derivadas de la presente Ley, realizar visitas de inspección, y nombrar peritos cuando se lo soliciten conforme a esta Ley, fungir como árbitro cuando los involucrados la designen y la controversia verse sobre el pago de daños y perjuicios derivados de la violación a los derechos de propiedad industrial, así como difundir, asesorar y dar servicio al público en materia de propiedad industrial.
- En general promover el desarrollo de la actividad industrial en nuestro país, con intercambio de experiencias administrativas y jurídicas, con instituciones encargadas de los derechos de la propiedad industrial en otros países, así como prestar los demás servicios y realizar las actividades necesarias para el debido cumplimiento de sus facultades conforme a esta Ley y las demás disposiciones legales aplicables.

Como se puede observar el Instituto se encarga de tramitar y resolver todas las solicitudes, litigios y recursos en materia de propiedad industrial que se le presenten, así como de impulsar la participación del sector industrial para elevar el desarrollo tecnológico en nuestro país, fomentando la relaciones con otros países sobre nuestra materia.

Así tenemos que la Junta de Gobierno constituye el órgano de administración del Instituto y un Director General, quien será el representante del Instituto designado a indicación del Ejecutivo Federal a través del Secretario de SECOFI por la Junta de Gobierno. Tanto la Junta de Gobierno como el Director General, tendrán las facultades previstas por la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y el ordenamiento legal de su creación.

La Junta de Gobierno se integra por el Secretario de SECOFI, quien la preside, un representante designado por la misma, dos representantes designados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como, sendos representantes de las Secretarías de Relaciones Exteriores, Agricultura y Recursos Hidráulicos, Educación Pública, Salud del Consejo Nacional de Ciencia Y Tecnología y del Centro Nacional de Metrología.

A cada uno de los representantes propietarios se les designará un suplente, quien asistirá en ausencia del propietario con todas sus facultades y derechos que a éste corresponda.

Al Director General le corresponde el ejercicio de las facultades concedidas al Instituto, quien podrá delegarlas sin perjuicio de su ejercicio, en los términos que sean aprobados por la Junta de Gobierno y publicados en el Diario Oficial.

Además se señala que el Instituto editará mensualmente la Gaceta de la Propiedad Industrial, para que se hagan las publicaciones a que esta Ley se refiere, indica que los actos que

consten en dicho órgano de información surtirán efectos ante terceros al día siguiente en que se ponga en circulación, misma que deberá constar en cada ejemplar su publicación.

TITULO CUARTO CAPITULO PRIMERO.

De las Marcas

Este capítulo comprende del artículo 87 al 95. El artículo 88 define a la marca de la siguiente manera:

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

También indica que una marca puede estar constituida por: las denominaciones y figuras visibles suficientemente distintivas para poder identificar los productos o servicios de otros de su misma especie o clase, las formas tridimensionales, los nombres propios que no se confundan con una marca registrada o con un nombre comercial registrado .

Se indica también el artículo 90, lo que no es registrable como marca, lo cual es congruente con lo mencionado al analizar las características de la marca en lo que se refiere a la licitud, pero un punto muy importante dentro del citado artículo, es lo referido a la fracción segunda, al indicar que no serán registrables como marca, las palabras que se hayan convertido en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales, en la designación usual o genérica de los productos o servicios que ampare.

Señala los casos en que una marca no produce efectos, como por ejemplo, que un tercero use de manera ininterrumpida una marca igual o semejante a otra ya registrada para amparar productos o servicios de la misma clase o similares, con anterioridad a dicha marca

registrada, o cuando una persona que haya comercializado, distribuido o adquiriera o compre un producto al que se aplique una marca registrada. En estos casos la marca registrada no surte efectos contra dichos terceros.

O tratándose de persona física o moral que aplique su nombre a una denominación o razón social a los productos que elabore o distribuya, o a los servicios que preste, o a sus establecimientos, o que lo use como parte de su nombre comercial, siempre que lo aplique en la forma que acostumbre a usarlo y tenga características distintivas frente aún homónimo.

Se menciona que las marcas se registrarán en relación a la clasificación oficial, no se podrá aumentar productos o servicios en un registro, aun cuando pertenezcan a la misma clase, para aumentarlos se necesitará un nuevo registro, pero sí podrá limitarse, por último, indica que la vigencia de las marcas es por diez años, renovables por períodos iguales.

CAPITULO II.

MARCAS COLECTIVAS.

Los artículos 96, 97 y 98 regulan a la marca colectiva que como anteriormente se mencionó, es la marca solicitada por las asociaciones o sociedades de productores, fabricantes o prestadores de servicio, para distinguir en el mercado los productos o servicios de sus miembros respecto de otros. También se indicó que se debe de acompañar a la solicitud, las reglas para su uso, y asimismo, que este tipo de marca no se puede transmitir a terceras personas y que se rigen en lo que no hay disposición especial, por lo establecido en esta Ley para las marcas.

CAPITULO V

Del Registro de Marcas

Este capítulo comprende del artículo 113 al 135, en donde se señala que la solicitudes se deben presentar por escrito indicando el nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante, el signo distintivo o marca, que puede ser nominativa, innominada, tridimensional o mixta, se debe señalar la fecha de primer uso o la indicación de que no se ha usado, así como la clase del o de los productos o servicios a los que se desea aplicar la marca y los demás datos que prevenga el Reglamento de la Ley.

Se establece el derecho de la prioridad dentro de los plazos que determinen los Tratados Internacionales, o en su caso, dentro de los seis meses siguientes de haberlo hecho en otros países.

Menciona que se hará un examen de forma para comprobar que se cumplen los requisitos de la Ley y su Reglamento, y un examen de fondo para verificar si la marca es registrable de acuerdo a los preceptos de la Ley; si llegara a faltar algún requisito legal o reglamentario, se girará oficio otorgando al solicitante un plazo de dos meses, más otros dos meses de prórroga, para cumplir con el requisito o manifieste lo que a su derecho convenga; de lo contrario, se tendrá por abandonada la solicitud respectiva.

Concluido el trámite y en su caso satisfechos los requisitos legales y reglamentarios, se expedirá un título por cada marca como constancia de su registro. En caso de que el Instituto negara el registro, expresará los motivos y fundamentos legales de su resolución.

Se indica que la leyenda "marca registrada" o las siglas M. R." o el símbolo ®, sólo se podrá utilizar en los productos o servicios para los que la marca se encuentre registrada; a su vez, se menciona en la citada Ley, que la marca debe de usarse en el territorio nacional tal y

como fué registrada y que la renovación de las marcas se deberá solicitar dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de su vigencia, otorgando un plazo de gracia de seis meses posteriores; de lo contrario, caducarán los registros. Si existen varios registros de una misma marca en diferentes clases, bastará que proceda la renovación en uno sólo de ellos, para que su uso surta sus efectos y beneficie a todos los demás. Para comprobar el uso es suficiente manifestar por escrito y bajo protesta de decir verdad, que no se ha dejado de usar la marca en por lo menos un producto o servicio a los que se aplique, en un plazo de tres años consecutivos, o que existe una causa justificada para el no uso.

CAPITULO VI.

De Las Licencias y la Transmisión de Derechos.

Este capítulo comprende del artículo 136 al 150. El artículo 136 señala:

ART. 136.- "El titular de una marca registrada o en trámite podrá conceder, mediante convenio, licencia de uso a una o más personas, con relación a todos o algunos de los productos o servicios a los que se aplique dicha marca."

La licencia debe ser inscrita en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para producir efectos contra terceros. Se puede solicitar en una sola promoción la inscripción de dos o más solicitudes en trámite o registros cuando el licenciante y el licenciario sean los mismos. La inscripción se puede cancelar por mutuo acuerdo de las partes, por nulidad, caducidad o cancelación de las marcas o por no otorgarse el registro de una solicitud en trámite y por orden judicial.

Los productos que venda o el servicio que preste el usuario, deben ser de la misma calidad que los que fabrica o presta el titular de la marca, además, los productos o el establecimiento

donde se presten o contraten los servicios, deben de indicar el nombre del usuario y demás datos que prevenga el Reglamento de esta Ley.

La persona que tenga inscrita una licencia, tiene la facultad de ejercitar acciones legales de protección de los derechos sobre la marca, salvo estipulación en contrario. El uso de la marca por parte de un licenciataria cuya licencia esté inscrita en el IMPI, se considera como realizado por el propio titular de la misma.

También, al igual que en las licencias de uso, se puede solicitar mediante una sola promoción, la inscripción de transferencias de la titularidad de dos o más solicitudes en trámite o registros, cuando quien transfiera y quien adquiera sean las mismas personas.

Salvo estipulación en contrario, se entenderá que existe una transmisión de los derechos que confiere una marca registrada, cuando se dé la fusión de personas morales.

Para los efectos de su transmisión, la Ley considerará ligados los registros de las marcas de un mismo titular, cuando éstas sean idénticas o semejantes y amparen similares productos o servicios, o bien semejantes en grado de confusión y se apliquen a los mismos o similares productos o servicios.

CAPITULO VII DE LA NULIDAD, CADUCIDAD Y CANCELACION DE REGISTRO.

Este capítulo comprende del artículo 151 al 155.

Art. 151.- " El registro de un marca será nulo cuando:

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

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

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

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

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

V.- El agente, el representante, 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 estos casos el registro se reputará de mala fe.

Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo podrán ejercitar dentro de un plazo de cinco años, contados a partir de la fecha en que surta sus efectos la publicación del

registro en la Gaceta, excepto la relativa a las fracciones I y V que podrán ejercitarse en cualquier tiempo y a la fracción II que podrá ejercitarse dentro del plazo de tres años.”

Otro de los aspectos importantes que se incluyó en la reforma de 1994 de la presente la presente Ley, es que ya no se puede fundar la acción de nulidad en base a la impugnación de la representación legal del solicitante del registro de la marca.

La caducidad de un registro se presenta cuando no se renueva en los términos de esta Ley, y cuando la marca se ha dejado de usar durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaración administrativa de caducidad, sin que exista causa justificada a juicio del Instituto.

El artículo 153 de la Ley prevé la cancelación de los registros marcarios, en los siguientes términos.

ART. 153.- “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. “

Como podemos darnos cuenta, vuelve a establecer la pérdida del uso exclusivo de un registro cuando el titular ha provocado o tolerado que su marca se transforme en una denominación genérica para los productos o servicios que ampara, pero ahora la sanciona con la figura de la cancelación.

La otra causa por la que procede la cancelación de un registro marcario, es cuando el titular lo solicita voluntariamente por escrito.

Tanto la declaración de nulidad, caducidad y cancelación de un registro marcario, se hará administrativamente por el Instituto, de oficio o a petición de parte o del Ministerio Público Federal, cuando tenga algún interés la Federación. No se requerirá declaración administrativa por parte del Instituto, cuando proceda la caducidad por falta de renovación.

El título sexto capítulos I y II, hablan de las reglas generales de los procedimientos que se analizarán en el último capítulo.

TITULO SEPTIMO.

De la Inspección, de las Infracciones y Sanciones Administrativas y de los Delitos.

Este capítulo menciona que para comprobar el cumplimiento de esta Ley, el Instituto realizará la inspección y vigilancia por medio de requerimiento de informes y datos y de visitas de inspección, las que se llevarán a cabo en días y horas hábiles con personal autorizado por el Instituto, pudiéndose efectuar estas diligencias en días y horas inhábiles, levantándose acta circunstanciada de las mismas en presencia de dos testigos.

A continuación se indican algunas de las infracciones que la Ley contempla:

- Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio o servicios que impliquen una competencia desleal.
- Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de confusión, para amparar productos o servicios iguales o semejantes a las que protege, sin consentimiento de su titular

o también usarla como elemento de un nombre comercial o razón social para mismo o similar giro

- Efectuar en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, servicios o actos que puedan inducir a error, confusión o engaño al público consumidor.
- Ofrecer en venta productos a los que se aplica una marca registrada que hayan sido alterados.
- Poner en circulación y venta productos o servicios indicando que están protegidos por una marca registrada sin estarlo, y
- las demás violaciones a las disposiciones de esta Ley que no constituyan delitos.

Las sanciones van desde multas hasta clausuras y arresto administrativo; asimismo tipifica como delito las siguientes conductas:

- Reincidir en alguna de las infracciones.
- Falsificar marcas en forma dolosa y a escala comercial.
- Revelar a un tercero o utilizar un secreto industrial que se conozca por alguna circunstancia o relación laboral, con el propósito de obtener un beneficio económico para si o para un tercero o causar un perjuicio a quien guarda el secreto.
- Apoderarse de un secreto industrial para los mismos fines del delito anterior, sin consentimiento de la persona autorizada.

Se podrán asegurar en forma cautelar los productos con los cuales presumiblemente se cometen dichas infracciones o delitos, levantando el inventario respectivo.

ARTICULOS TRANSITORIOS.

Son nueve los artículos transitorios en los que se establece que la presente Ley tiene vigencia a partir de el primero de octubre de 1994; menciona además que los que opten por la aplicación de la misma, deberán hacerlo saber por escrito al Instituto, dentro de los sesenta días siguientes a su entrada en vigor.

De la misma manera expresa que las declaraciones administrativas que estuvieren en trámite al momento de la entrada en vigor, se resolverán conforme a las disposiciones vigentes al momento de su presentación; lo mismo establece en relación con las personas que hayan cometido un delito, o que estén procesados o sentenciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, serán aplicadas las disposiciones de la Ley vigente en el momento en que se haya cometido, sin perjuicio de las disposiciones aplicables en materia penal.

Se señala que las marcas registradas con anterioridad a su vigencia y que amparen toda una clase, al momento de su renovación deberán señalar los productos o servicios determinados a los que se aplique, según la clasificación oficial que establezca el reglamento de la presente Ley.

El Instituto expedirá las tarifas que por concepto de aprovechamientos por los servicios que preste, deban ser cubiertos por los promoventes, y se derogan los artículos del 63 al 70-C de la Ley Federal de Derechos

3.2 REGLAMENTO DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

El Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, fué publicado en el Diario Oficial de la Federación del 23 de noviembre de 1994 y entró en vigor a partir del 8 de diciembre del mismo año, establece la parte adjetiva de aplicación de la Ley y señala los requisitos y datos que deben contener las diferentes promociones y solicitudes ante el IMPI; se compone de 79 artículos y cuatro transitorios y está dividido en cuatro títulos y estos a su vez por capítulos.

El título primero se divide en cinco capítulos y contiene las siguientes disposiciones generales; los requisitos de las promociones que se presenten ante el IMPI o delegaciones de la SECOFI; la manera de llenar los formatos oficiales; los anexos que se deben acompañar; la indicación del domicilio para oír y recibir notificaciones y la del asunto a que se refiere cada promoción, así como la traducción cuando se trate de documentos redactados en idioma extranjero, pago de aprovechamientos y forma de acreditar la personalidad.

Nos indica asimismo como deben realizarse las notificaciones, los requisitos que deben contener los poderes y quienes están facultados para consultar los expedientes en trámite.

El título segundo se divide en tres capítulos, se refiere a las patentes, motivo por el cual no entraré al estudio del mismo, por no ser tema del presente trabajo.

El título tercero lo constituye un capítulo único, se refiere a las marcas, señala que las envolturas, los empaques, envases o forma de presentación de los productos, pueden constituir marcas tridimensionales, además señala que para que se consideren lícitas las importaciones paralelas de los productos que se introduzcan al país, deben de pertenecer al mismo titular del registro, tanto en México como en el extranjero, o pertenecer a un mismo

grupo económico, es decir, que estén relacionados entre sí por un control directo o indirecto en sus órganos de decisión o administración o bien sean licenciatarios o sublicenciatarios.

Se señalan otros requisitos que deben contener las solicitudes de marcas, tales como las leyendas no reservables, la clase de los productos a que pertenecen y el o los domicilios de los establecimientos relacionados con la marca. En el Reglamento se contiene la clasificación de productos y servicios, siendo de treinta y cuatro clases para los primeros y de ocho para los segundos.

Señala que para el reconocimiento del derecho de prioridad, se deberá indicar el número de la solicitud del país de origen, cubrir el pago correspondiente y exhibir dentro de los tres meses siguientes a la presentación de la solicitud en México, copia certificada de la solicitud del país de origen.

El título cuarto se divide en tres capítulos, se refiere a los Procedimientos Administrativos, señala los datos que se deben proporcionar en las solicitudes respectivas. Hace referencia a las visitas de inspección, a los aseguramientos y a las clausuras de los establecimientos; además señala las multas aplicables a quienes cometan o realicen las infracciones o delitos previstos en la Ley.

En los artículos transitorios, señala que este Reglamento entrará en vigor a partir de los quince días siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación, es decir, el 8 de diciembre de 1994.

Se abroga el Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, además indica que mientras el Instituto no publique las formas oficiales, se seguirán empleando las anteriores y, por último,

señala que los asuntos que estuvieren en trámite al entrar en vigor el presente Reglamento, se tramitarán conforme al mismo, siempre que no lesionen derechos adquiridos

3.3 EL CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

El Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial, constituye el tratado internacional más importante de la materia del que México es parte. Los antecedentes más remotos de el Convenio de Paris, los encontramos en el "Congreso de Viena" que se celebró del 4 al 9 de agosto de 1873, donde se discutieron puntos acerca de las patentes, posteriormente se celebró otro Congreso en la ciudad de París del 5 al 17 de septiembre de 1878, en donde ya se contemplaron a las marcas, para que finalmente se celebrara "La Convención de Unión de París del 20 de marzo de 1883 para la protección de la Propiedad Industrial", mejor conocido como el "el Convenio de Paris".

El Convenio de Paris ha sido revisado en seis ocasiones, la primera fué en la ciudad de Bruselas el 14 de diciembre de 1900, la segunda en la ciudad de Washington el 2 de junio de 1911, la tercera en la ciudad de Haya el 6 de noviembre de 1925, la cuarta en la ciudad de Londres el 2 de junio de 1954, la quinta en la ciudad de Lisboa el 31 de octubre de 1958 y la sexta y última revisión que se ha efectuado hasta la fecha, fué en la ciudad de Estocolmo el 14 de julio de 1967.

El Convenio de Paris consta de 30 artículos y contienen diversas disposiciones, que establecen los principios que deben seguir los países unionistas.

El Convenio se aplica obviamente a los Estados miembros, los cuales deben dar protección a los derechos de Propiedad Industrial en sus territorios respectivos, tanto a sus nacionales,

como a los nacionales de los demás países de la Unión, como si fueran sus propios nacionales, siguiendo las bases del presente Convenio.

El Convenio de París otorga la facultad de legislar a cada uno de los países miembros en algunos rubros como son; el procedimiento judicial y administrativo, la competencia y trámite de registros de marcas entre otros; además, como se comentó en capítulos anteriores, encontramos disposiciones sobre la marca notoria, las prohibiciones sobre los emblemas de los Estados, de los signos oficiales y de control y de los emblemas de organizaciones intergubernamentales, así como también sobre transferencia de marcas.

En el artículo 6 quinquies inciso A) se menciona que una marca regularmente registrada en el país de origen, debe ser admitida para su depósito y protegida tal cual es en los demás países de la Unión, salvo las estipulaciones que se mencionan en el numeral 2). Se considerará como país de origen, el país de la Unión donde el depositante tenga un establecimiento comercial o industrial efectivo y serio, el país de la Unión donde tenga su domicilio, o en su caso, el país de la nacionalidad al que pertenezca dentro de la Unión.

El inciso C) menciona que se deberán de analizar todas las circunstancias de hecho, principalmente la duración del uso de la marca para apreciar si es susceptible de protección o no, además menciona que las marcas no deben ser rehusadas en los demás países de la Unión, por el solo motivo que difieran de las marcas protegidas en el país de origen, siempre y cuando no alteren el carácter distintivo y no afecten a la identidad de las marcas, en la forma que fueron registradas en el país de origen.

El inciso B) del artículo que se analiza, contiene las excepciones para rehusar el registro de una marca, como sigue:

Artículo 6 quinquies

"B.- Las marcas de fábrica o de comercio reguladas por el presente artículo no podrán ser rehusadas para su registro ni invalidadas más (Sic) que en los casos siguientes:

1) cuando sean capaces de afectar a derechos adquiridos por terceros en el país donde la protección se reclama,

2) cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo, o formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción, **o que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama;**

3) cuando sean contrarias a la moral o al orden público y, en particular, cuando sean capaces de engañar al público. Se entiende que una marca no podrá ser considerada contraria al orden público, por el solo hecho de que no esté conforme con cualquier disposición de la legislación sobre marcas, salvo en el caso de que esta disposición misma se refiera al orden público.

En todo caso queda reservada la aplicación del artículo 10 bis."

Como se puede observar, se incluye en el numeral 2), que se rehusarán como marca, **aquellos signos o indicaciones que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama, por consiguiente, se prohíbe el registro de las denominaciones genéricas, y hay que tomar en cuenta que un registro puede llegar a considerarse como una**

denominación genérica para los productos o servicios que ampara en determinados países y en otros no.

Por otro lado, los Estados miembros de la Unión se comprometen a regular, proteger y admitir las marcas de servicio, las marcas colectivas y establecer protección eficaz contra la competencia desleal, tener establecidos procedimientos legales para la protección de los derechos de Propiedad Industrial, y cada país miembro, debe establecer un servicio especial de la Propiedad Industrial y una oficina de información al público sobre las marcas registradas, publicando periódicamente una hoja oficial con las reproducciones de las mismas.

Establece que todos los países miembros constituyen la Unión, formada por una Asamblea de la Unión, ésta se integra por un delegado que nombra cada país miembro, el cual puede ser asistido por suplentes, asesores y expertos, un Comité Ejecutivo que se compone por los países elegidos por los países miembros, integrado por un delegado que nombra cada país miembro asistido por suplentes, asesores y expertos.

El artículo 15-1 señala:

Artículo 15
“(Oficina Internacional)”

1) a) Las tareas administrativas que incumben a la Unión serán desempeñadas por la Oficina Internacional, que sucede a la Oficina de la Unión, reunida con la Oficina de la Unión instituida por el Convenio Internacional para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas.

b) La Oficina Internacional se encargará especialmente de la secretaría de, los diversos órganos de la Unión.

c) El director general de la Organización es el más alto funcionario de la Unión y la representa.”

Además indica que la Oficina Internacional reunirá y publicará informaciones relativas a la protección de la propiedad industrial, también publicará una revista mensual y facilitará información a los países de la Unión que se lo pidan sobre cuestiones relativas a la protección de la propiedad industrial, realizando estudios sobre lo mismo.

Regula de las finanzas, de la revisión y modificación de los artículos, de la adhesión y denuncia del presente Convenio y también indica que en caso de diferencia entre dos o más países de la Unión, por la interpretación o aplicación de alguna disposición del Convenio que no se haya resuelto por vía de negociación, podrá ser llevado en litigio ante la Corte Internacional de Justicia por cualquiera de las partes, conforme a los estatutos de la Corte; además se firmará el Convenio en un ejemplar en lengua francesa, y se dará consulta en inglés, alemán, español, italiano, portugués, ruso y otros idiomas que la Asamblea pueda indicar y, por último, contiene las cláusulas transitorias.

CAPITULO IV. PRECEDENTES NACIONALES E INTERNACIONALES.

En el presente capítulo se podrán observar diferentes precedentes nacionales como internacionales de marcas que se consideraron como denominaciones genéricas para los productos o servicios que amparaban, los cuales sirven como base para resolver los posibles casos que se presenten solicitando la declaración administrativa de cancelación y nulidad de un registro, por considerarla como un término genérico.

4.1 PRECEDENTES NACIONALES.

Cabe hacer notar que como se vió anteriormente en el capítulo de antecedentes en la Ley de Marcas de Fábrica de 1889, podía interpretarse de su artículo 3, que no serían registrables como marcas las denominaciones genéricas, y en el artículo 14, se mencionaba que el registro de una marca obtenido en contravención de la Ley, se declararía judicialmente nula a petición de parte. En esta Ley, no existía la figura de la cancelación por la transformación de un registro marcario en un término genérico, debido a la tolerancia o provocación de su titular.

En la Ley de Marcas Industriales y de Comercio, Nombres y Avisos Comerciales de 1903 en su artículo 5 fracción I, se establecía que no eran registrables las denominaciones genéricas, y en el artículo 15 disponía que era nula una marca, cuando se hubiere otorgado en contravención a las disposiciones de esta Ley y su Reglamento, la cual podía solicitarse por parte interesada, o por el Ministerio Público si había un interés general, tampoco se contemplaba la figura de la cancelación por los motivos antes expresados.

La Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de 1928, contemplaba la negativa de registros marcarios con denominación genérica, que identificara los productos que se deseaba

amparar, lo establecía el artículo 7 fracción I y el artículo 39 fracción I señalaba que una marca era nula por otorgarse en contravención a lo dispuesto por esta Ley o la vigente en la época de su registro. En esta Ley encontramos que en su artículo 48, ya contemplaba la cancelación, pero solamente la realizada voluntariamente por el titular.

La Ley de la Propiedad Industrial de 1942, consignaba en su artículo 105 fracción I, la negativa de registro de una denominación para los productos comprendidos en el género o especie de la misma, y en el artículo 200 establecía que sería nulo el registro de marca que se haya efectuado en contravención a las disposiciones de esta Ley o la vigente en la época de su registro; en el artículo 207 se volvía a contemplar la cancelación voluntaria.

4.1.1 ALGUNOS CASOS PRESENTADOS EN MEXICO ANTES DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS DE 1976.

David Rangel Medina en su libro "Tratado de Derecho Marcario", menciona algunas marcas que se han considerado como genéricas, como son:

4.1.1.1 REGISTRO No. 38,393 "HARD RUBBER".

En el expediente de ésta marca que amparaba peines de goma dura, se dictó una sentencia ejecutorada, la cual consistió en determinar si el significado de la palabra "**HARD RUBBER**" goma dura, constituía un término genérico para el producto que amparaba, conforme al artículo 7 párrafo I y 39 fracción I, de la Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de 1928 vigente en la época de su registro, en relación con los artículos 105 fracción I y 200 de la Ley de la Propiedad Industrial de 1942,

La titular del registro alegaba que no era genérica ya que se debía analizar conforme al idioma oficial en México, pero, la autoridad señaló que no hay un idioma genérico y que, por lo

tanto, la resolución que se quiere revocar está conforme a lo dispuesto en el precepto legal referido, además de estar en concordancia con lo establecido en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del que forma parte nuestro país y está obligado a acatarlo, en consecuencia se confirmó la resolución administrativa No 186 del 26 de septiembre de 1939 que declaró administrativamente la nulidad del registro de la marca No. **38,393 "HARD RUBBER"**.

Considero que la resolución anterior no estuvo correcta, en cuanto a la genericidad de la marca, debido a que los productos estahan hechos de goma dura y lo que en realidad ocurría, era que la marca describía el tipo de material del producto utilizado, no así la naturaleza del mismo, ya que con este material se pueden producir cualquier otro tipo de productos, y en cuanto si existe un idioma genérico o no, considero que por la protección que se debe de otorgar a los consumidores, productores o prestadores de servicios, tanto nacionales como extranjeros en nuestro país, toda traducción al castellano que implique un término genérico para los productos o servicios que se desee proteger deben prohibirse.

4.1.1.2 REGISTRO No. 423,64 "FIBROASFALTADA".

En el expediente de esta marca que amparaba materiales de construcción, encontramos la resolución No. 653 del 2 de marzo de 1944, por la que se declara la nulidad de la marca de referencia en base al artículo 7 fracción I y 39 fracción I de la Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de 1928, en relación con los artículos 105 fracción I y 200 de la Ley de la Propiedad Industrial de 1942, además de encontrarse la negativa de declaración administrativa de uso ilegal de la misma por un tercero, motivos por el que se solicitó el juicio de garantías en contra de dichas resoluciones.

El titular o quejoso, expresó que la marca no constituía una denominación genérica para los productos que amparaba, y presentó como prueba el dictamen de el perito licenciado Alberto

R Cansino, quien mencionó que no se trataba de un género por no existir especies para diferenciarse de la connotación “FIBROASFALTADA” de una manera específica, aclarando que tal denominación no es genérica ni específica, sino que se refiere a los materiales de construcción individualizados y con características propias. La Autoridad de amparo determinó que no puede considerarse como distintiva, sino propiamente descriptiva de tales productos, negándose así el amparo a la parte quejosa quien no presentó recurso de revisión.

En este asunto considero que se resolvió correctamente, pues al dictaminar el perito sobre la marca en cuestión, encaminó al juzgador para determinar que la denominación no era apropiada para distinguir materiales de construcción por ser descriptiva de tales productos.

4.1.1.3 REGISTRO No. 29,305 “NEOARSFENAMINA”.

En este expediente se dictó una sentencia ejecutoriada que dirimió la siguiente controversia:

Primeramente se solicitó la nulidad de la marca con base en el artículo 5 fracción I y 15 de la Ley de Marcas Industriales y de Comercio, Nombres y Avisos Comerciales de 1903, en relación con los artículos 105 fracción I y 200 de la Ley de la Propiedad Industrial de 1942, por considerarse un término genérico, la cual se negó. Años después el titular de la misma, solicitó la declaración administrativa de falsificación de su registro en contra de otras personas, éstas a su vez solicitaron la nulidad de la marca por considerarla un término genérico, lo cual resultó procedente.

La titular interpuso juicio de amparo en contra de esta resolución, porque consideró que la denominación de su marca, no es una denominación genérica y, además, porque ya se considera como cosa juzgada la negativa de nulidad de su marca por este motivo, refiriéndose a la primera solicitud de nulidad la cual fué negada.

El Juzgado de Distrito le concedió el amparo, pero dicho sentido fué revocado por la Suprema Corte a quien se presentó para revisión, resolviendo sobre la cuestión de cosa juzgada o no de la siguiente manera : "Tanto la Ley como la doctrina reconocen que para que la resolución dictada en un procedimiento judicial contencioso pueda dársele en otro la autoridad de cosa juzgada, se necesita que entre ambos haya identidad de partes contendientes, de cosas y de causas, y que si falta alguno de estos tres puntos, no se puede dar al fallo ese valor." Considerando también que unas cartas que se presentaron suscritas por el titular, determinaron que usaba la marca como un término genérico, además de que ya se contemplaba así desde 1917 en revistas científicas y que el juez a quo apreció una prueba pericial que no fué ofrecida.

Así fué que la resolución No 705 de la Secretaría de la Economía Nacional declaró la nulidad de la marca No. **29,305 "NEORSFENAMINA"**.

La resolución a mi juicio estuvo correcta, porque, primero al no intervenir las mismas partes en los litigios, no podía considerarse como cosa juzgada y, segundo, porque se demostró que tal denominación ya se utilizaba como un término genérico para los productos que protegía antes de registrar la marca.

4.1.1.4 REGISTRO No. 13,370 "UROTROPINA".

Esta marca amparaba un producto medicinal y en su expediente se dictó una sentencia ejecutoriada, derivada de un juicio de amparo del 15 de julio de 1944, promovido por el titular de la marca, contra actos de la Secretaría de la Economía Nacional.

El titular de la marca en su escrito de demanda de garantías, manifestó que dos empresas utilizaban ilegalmente su marca, solicitando así el 5 de enero de 1944 la declaración administrativa de uso ilegal de la marca de referencia. Al contestar la demanda una de la empresas demandadas solicitó a su vez la declaración administrativa de nulidad del registro en base a los artículos 5 fracción I y 15 de la Ley de Marcas Industriales y de Comercio, Nombres y Avisos Comerciales de 1903, en relación con los artículos 105 fracción I y 200 de la Ley de la Propiedad Industrial de 1942, por tratarse de una denominación genérica.

La resolución se emitió el 28 de junio de 1944 con los siguientes puntos: I) Se declara administrativamente la nulidad de la marca y II) Se niega administrativamente la declaración de uso ilegal de la marca No. 13,370 "UROTROPINA", basándose en que tal denominación es un nombre propio y no técnico, que se utilizó con anterioridad al registro en las farmacopeas.

El actor también manifestó en el escrito de demanda de garantías, que en 1895 la marca en cuestión se registró bajo el No 10-217 en Alemania, y con el No 38.002 en la Oficina Internacional de Berna Suiza, y finalmente indicó, que en México ya había sido reconocida como válida la denominación "UROTROPINA" con el oficio No 1375 del 2 de febrero de 1933, motivo por el cual la Autoridad Responsable se contradecía en la resolución impugnada.

El Juez de Distrito no concedió el amparo mencionando pues, en efecto, las responsables demostraron que la denominación "UROTROPINA" se encontraba en los supuestos de la

fracción 1 del artículo 5, ya que dicha palabra apareció publicada en la Nueva Farmacopea Mexicana de la Sociedad Farmacéutica de México, cuarta edición del año de 1904, anterior a la fecha en que se dio a conocer como marca; además, en dicha publicación se dan a conocer tanto los nombres técnicos como los genéricos o con el que comúnmente se conocen los productos, y en el caso de "UROTROPINA", es el nombre como comúnmente se le conoce al producto químico denominado "EXAMETILENATETRAMINA" y por lo tanto, la autoridad responsable no incurrió en ninguna violación.

En cuanto al registro que se hizo en otros países, señaló el juez que no surte efectos en México, toda vez que como se mencionó en capítulos anteriores, con el Arreglo de Madrid el Registro Internacional de la marca en cuestión que se efectuó el 10 de julio de 1923, dejó de tener protección en virtud de que transcurrió el plazo de 20 años establecidos en el artículo 4 del citado instrumento; además de que son diferentes registros el nacional que el internacional.

Y finalmente concluyó señalando que al referido oficio No 1375 de fecha 2 de febrero de 1933, en donde indica la parte quejosa que se contradice la autoridad responsable en relación con la resolución del 28 de junio de 1944, la titular no allegó prueba alguna. Dicha sentencia fué recurrida, pero fué confirmada en todas sus partes.

En este caso consideró que la resolución tuvo bases muy fuertes en cuanto a la publicación de la denominación en la Nueva Farmacopea Mexicana de la Sociedad Farmacéutica de México, ya que ahí como se pueda observar se menciona que la denominación "UROTROPINA" es como comúnmente se le conoce al producto que ampara.

4.1.1.5 REGISTRO No. 62,175 "PACHUCO".

Esta marca amparaba camisas y pantalones y mediante oficio No. 37-III-62175, se declaró la nulidad de dicha marca en base a los artículos 105 fracción I y 200 de la Ley de la Propiedad Industrial de 1942, y se negó la declaración administrativa de imitación de la misma.

El titular manifestaba que no era genérica, pero la contraparte indicó que tal denominación era un neologismo para designar cierto tipo de pantalones bombachos, además agregó un recorte del periódico "El Heraldo" del 7 de mayo de 1949 editado en San Luis Potosí, S. L. P., en donde se veía en la página 4 un anuncio de una casa vendedora de ropa con la figura de un obrero caminando vestida con ropa estilo "pachuco", aclarando que varias casas vendedoras ya utilizan el término como la denominación genérica para ese tipo de pantalones.

La Dirección General de la Propiedad Industrial, resolvió declarar la nulidad del registro y negar la declaración de imitación de la misma.

En efecto, hasta la fecha todavía se identifica al expresar la denominación "PACHUCO", a una persona que utiliza este tipo de pantalón, además uno de los personajes que contribuyó a dicha interpretación fué, entre otros, el actor cómico Germán Valdés "TIN TAN".

4.1.1.6 REGISTRO No. 65,904 "SARTENETA".

Esta marca amparaba utensilios para cocina en la cual se dictó una resolución que se refirió al siguiente litigio:

El 16 de abril de 1952, se solicitó administrativamente el uso ilegal de la marca de referencia. El demandado era un accionista de la empresa la cual tenía los derechos de la marca, el accionista sacó al mercado productos con la denominación "SARTENETA".

El demandado en su contestación indica que no usa la denominación "SARTENETA" como marca, sino que ésta es el nombre genérico o nombre propio de los productos que fabrica, y por lo tanto a nadie puede otorgarse el uso exclusivo de la misma por carecer de novedad y originalidad. Aunque se le agregue el sufijo tónico, es decir, que se pronuncia acentuado; continuó diciendo el demandado, la gente inmediatamente identificará a un sartén grande o pequeño redondo o alargado.

Posteriormente, el 26 de noviembre de 1952, el demandado solicitó la declaración administrativa de nulidad de la marca en cuestión, en base a los artículos 105 fracción I y 200 de la Ley de la Propiedad Industrial, ya que consideraba que tal denominación era un término genérico y descriptivo, carente de novedad requisito indispensable para que una denominación pueda constituir una marca original, además, argumentó que el titular usa "SARTENETA PLAS-MEX" siendo "PLAS MEX" la que representa la marca.

El titular negó que su marca era un término genérico para los productos que ampara, señalando que "SARTENETA" nació de una denominación caprichosa, siguiendo reglas lógicas de la lengua castellana, que con el tiempo se generalizó después del registro y que en el Diccionario de la Lengua Española no existe la palabra "SARTENETA", que lo que pasa es que la demandante quiere evadir su responsabilidad por utilizar una marca que por parte de la sociedad ha alcanzado una difusión y prestigio amplio en el mercado, máxime que es una denominación caprichosa y distintiva y no descriptiva.

La Secretaría resolvió declarar la nulidad de la marca No. 65,904 "SARTENETA", negándose a su vez la invasión de la misma. No se interpuso juicio de amparo.

Considero que tal resolución fué acertada, ya que, como lo esgrime la propia autoridad, al agregarse el sufijo "eta", sólo forman derivados, pero que denotan objetos que se asemejan en

algo a los designados, que pueden ser inferiores o más grandes en tamaño o los caracteriza otra propiedad, por lo tanto no sería distintiva tal denominación por ser una denominación genérica

4.1.1.7 REGISTRO No. 45,486 "ORILLA ROJA".

En el expediente de esta marca que amparaba telas, se dictó una sentencia ejecutoriada que se refirió al siguiente litigio

El quejoso solicitaba el amparo primeramente por la negativa de nulidad del registro de la marca de referencia, y por el uso ilegal de la misma que se había declarado. Invocó que dicha marca es una denominación genérica y por consiguiente se había otorgado en contravención del artículo 7 fracción I de la Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales vigente en esa época, en relación con los artículos 105 fracción I y 200 de la Ley de la Propiedad Industrial de 1942, solicitó la nulidad del registro de la marca. La quejosa continuó diciendo que era una costumbre muy antigua de los fabricantes de telas de dotarlas de un color en el orillo que contrastara con el resto de la tela, de tal manera no puede ser elemento distintivo una determinada tela de color rojo en el orillo o de cualquier color.

El juzgado negó la protección de la justicia Federal, pero la Suprema Corte el Tribunal resolvió de la siguiente manera:

Primero, modificó la sentencia recurrida amparando a la quejosa contra actos de la Secretaría de la Economía Nacional, consistentes en la resolución número cuatro contenida en el oficio No. 869 de la Dirección General de la Propiedad Industrial, en la cual se declaró el uso ilegal de la marca de referencia, y también negó la declaración de nulidad de la misma.

Considero que en este asunto, se tomó un criterio bastante rígido, porque si bien es cierto, que en la orilla de las telas se ponía una franja de otro color, tampoco es menos cierto que ese color no era necesariamente rojo, si no de cualquier otro color.

4.1.2 ALGUNOS CASOS PRESENTADOS EN MEXICO DESPUES DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS DE 1976.

En la Ley de Invenciones y Marcas de 1976 en el artículo 91 fracción II, se indicaba que no eran registrables como marca las palabras que en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales, se hayan convertido en la designación usual o genérica de los mismos, y en el artículo 147 fracción I, se contemplaba la nulidad de una marca por haberse otorgado en contravención a las disposiciones de esta Ley o la vigente en la época de su registro, la figura de la cancelación voluntaria se conservó en el artículo 150, pero la innovación fué que ya se contempló en el artículo 149 la extinción de un registro marcario por la tolerancia o provocación de parte de el titular de un registro para transformarse en una denominación genérica, pudiéndose en consecuencia presentar la solicitud de declaración administrativa de extinción por la razones antes mencionadas. Cabe hacer notar que se contemplaba como extinción y no como cancelación.

En la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 1991 reformada en 1994, actualmente Ley de la Propiedad Industrial, encontramos en el artículo 90 fracción II, la prohibición de registrar como marcas las denominaciones genéricas de los productos o servicios a que se apliquen, y el artículo 151 fracción I, dispone que se puede nulificar una marca por haberse otorgado en contravención de esta Ley o por la que hubiese estado vigente en la época de su registro. En el artículo 154 se siguió contemplando la cancelación voluntaria, pero en el artículo 153 se cambió la figura de la extinción por la de cancelación de

un registro marcario por haber provocado o tolerado el titular a que se transformara en una denominación genérica.

En los últimos años se han declarado como términos genéricos por parte de la autoridad competente, las siguientes marcas:

4.1.2.1 REGISTRO No. 337,409 "GLORIAS LINARES".

La marca de referencia fue declarada genérica para amparar dulces de leche y nuez.

Con fecha 27 de julio de 1989 se solicitó la declaración administrativa de infracción en base a los artículos 210 y 211 de la Ley de Invenciones y Marcas, y el 5 de octubre de 1989, se solicitó en vía de reconvencción, la declaración administrativa de nulidad por haberse concedido en contravención al artículo 91 fracción II de la Ley de Invenciones y Marcas, ya que consideraba que **"GLORIAS"** es el nombre de uso común o la denominación genérica con el que se conoce a un tipo de dulce preparado a base de leche y nuez.

Se ofrecieron como pruebas diferentes publicaciones en donde se referían a la palabra **"GLORIAS"** como un término genérico, además de presentar diversas bolsas de dulces que contenían la denominación en cuestión correspondientes a diferentes empresas.

El 26 de marzo de 1990, el titular dio contestación por medio de su apoderado, argumentando que la marca en cuestión, no constituía una denominación genérica.

El 14 de Abril de 1993, la autoridad resolvió nulificar el registro marcario de referencia, por considerar que **"GLORIAS"** es el nombre de uso común otorgado a un dulce elaborado con leche de cabra y vaca, nuez y canela, entre otros ingredientes típicos del noroeste de la

República, y "LINARES" es el nombre de un municipio, población o lugar que se caracteriza por la fabricación de los productos antes mencionados.

Considero que la declaratoria de nulidad fué correcta, ya que en efecto la denominación "GLORIAS", es el término genérico o de uso común con el que se conoce al tipo de dulce anteriormente indicado, como se demostró con las pruebas ofrecidas y, además, porque el artículo 91 fracción XIV mencionaba

Artículo 91. - "No son registrables como marca:

XIV.- Las denominaciones geográficas, propias o comunes, 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, así como las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la fabricación de ciertos productos, para ampara éstos, excepto los nombres de lugares de propiedad particular, cuando sean especiales e inconfundibles y se tenga el consentimiento del propietario".

Por lo tanto, ya que también la palabra "LINARES" se considera como el lugar donde se fabrican los productos antes mencionados, correspondía declarar la nulidad de la marca.

4.1.2.2 REGISTRO No. 246,914 "GRANOLA".

Otra marca que se ha considerado como una denominación genérica, es la No. 246,914 "GRANOLA".

El 26 de junio de 1990, se solicitó la declaración administrativa de nulidad del registro marcario en cuestión, con base en el artículo 147 fracción I de la Ley de Invenciones y Marcas, la cual como se mencionó anteriormente, se refiere a que es nula una marca cuando

se haya otorgado en contravención a las disposiciones que establezca la Ley vigente en la época de su registro, en relación con el artículo 90 fracción II y 151 fracción I de la Ley de la Propiedad Industrial actualmente en vigor, además de que tal registro se otorgó con base en declaraciones falsas e inexactas, pero esta causal no fué tomada en cuenta.

La demandante argumentó que la titular proporcionó datos falsos relativos al primer uso de la marca y del domicilio de su titular, además de que en base en el artículo 91 fracción II de la Ley de Invencciones y Marcas, no era registrable como marca una denominación genérica de los productos o servicios que pretendan ampararse.

El demandante continuó diciendo que la denominación "GRANOLA", ya era de uso común antes de su registro y que, por tanto, no reunía los elementos que deben constituir a una marca como anteriormente se analizó y que son: distintividad, especialidad, novedad, veracidad y licitud, ya que "GRANOLA" es un término genérico utilizado en el lenguaje corriente y en las prácticas comerciales para designar a un conjunto o mezcla de productos como son: la avena, miel de abeja, azúcar, canela, pasas, coco, etc., en forma de grano o gránulo.

El 12 de noviembre de 1990, se emplazó a la titular del registro marcario de referencia, para que manifestara lo que a su derecho conviniera; sin embargo, la demandada no dio contestación, por lo que, al dictar su resolución, la autoridad determinó declarar la nulidad de la marca No. 246,914 "GRANOLA".

La autoridad señaló que una denominación es genérica, cuando su uso se generaliza por los habitantes de un país, y que ésta misma se incorpora al acervo léxico de la comunidad y toda vez que los fabricantes, comerciantes y el público consumidor utiliza de manera general la denominación "GRANOLA" para designar un tipo de cereal preparado, resultado de la

combinación de germen de trigo, salvado de trigo, coco, miel de abeja, pasas, pepita, nuez, avena, canela en polvo y cacahuate tostado, identificándolo así la población de nuestro país.

En efecto, como se puede observar, la resolución se basó en que la palabra "GRANOLA" sí se considera en nuestro país como una denominación genérica. Esta resolución a mi juicio fue la adecuada.

4.1.2.3 REGISTRO No. 237,778 "LIKRA".

La marca No. 237,778 "LIKRA", también se consideró como un término genérico para los productos que amparaba consistentes en telas y medias.

Su cancelación se solicitó en base al artículo 153 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, ya que la denominación se había transformado en un término genérico que identifica a un tipo de tela elástica. Cabe señalar que el titular de la marca había solicitado previamente la declaración administrativa de infracción de su marca a la contraparte.

La autoridad llevó a cabo una encuesta en el Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey solicitando al público que escribiera la denominación en cuestión, obteniendo los siguientes resultados:

DENOMINACION	D. F	GUADALAJARA	MONTERREY
LICRA	43 %	57 %	44 %
LIKRA	37 %	33 %	47 %
LYCRA	3 %	2 %	2 %

El 29 de octubre de 1993 la autoridad resolvió declarar administrativamente la cancelación del registro de la marca No. 237,778 "LIKRA", ya que consideró que una gran parte de el público consumidor y de los comerciantes identificaban a dicha denominación como un tipo de tela sintética, fibra sintética o fibra elástica comúnmente utilizada en algunas medias.

Se interpuso juicio de amparo en contra de la resolución, pero aquí se presentó algo fuera de lo común, ya que las partes se desistieron de sus respectivas acciones, esto es, tanto de la declaración administrativa de infracción como de la de cancelación ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y el Instituto emitió el oficio 157 de fecha 12 de mayo de 1994 donde indicaba que quedaba sin efecto la resolución del 29 de octubre de 1993 y por lo tanto dejaba sin materia el juicio de amparo.

No obstante lo indicado, lo anterior debió ser intrascendente, ya que por una parte, debe tomarse en cuenta que las Autoridades no pueden revocar sus propias decisiones, lo que se confirma con la tesis de jurisprudencia que a continuación se transcribe:

"RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS,
REVOCACION DE LAS

La facultad que tienen las autoridades administrativas para reconsiderar sus resoluciones, revocándolas, no existen cuando deciden una controversia sobre aplicación de las leyes que rigen en su ramo, creando derechos en favor de terceros, y o cuando las resoluciones crean derechos a favor de las partes interesadas, pues esos derechos no pueden ser desconocidos por una resolución posterior, dictada en el mismo asunto.

QUINTA EPOCA.

	Págs.
Tomo V - Olivares Facundo y Coags.	649
Tomo XV - Menchaca José O	335
Tomo XVII - Wong Fook Yee y Cía. Sucn.	925
Tomo XVIII - Cía. Palomas, de Terreros y Ganados, S.A.	428
- Tejada. Nicolás E.	1455

JURISPRUDENCIA 513 (Quinta Época), Pág. 849, Volumen 2a SALA Tercera Parte Apéndice 1917-1975; anterior Apéndice 1917-1965, JURISPRUDENCIA 228, Pág. 275; en el Apéndice de fallos 1917-1954, JURISPRUDENCIA 1914, Pág. 1693. (En nuestro VOLUMEN ADMINISTRATIVA, tesis 2172, Pág. 831).⁽²⁹⁾

Y por otra parte, si bien es cierto que las partes se pusieron de acuerdo después de que se dictó la resolución, aunque se hubieren desistido antes, ello no evitaría que tratándose en realidad de un término genérico, la autoridad administrativa pudiera declararla de oficio, tal como lo disponía tanto el artículo 155 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad industrial, y lo dispone el artículo 155 de la actual Ley de la Propiedad Industrial, en donde sólo se añadió el Instituto suprimiendo la Secretaría.

ART. 155. "La declaración de nulidad, caducidad o cancelación del registro de una marca, se hará administrativamente por el Instituto de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público Federal. La caducidad a la que se refiere la fracción I del artículo 152 de esta Ley, no requerirá de declaración administrativa por parte del Instituto."

⁽²⁹⁾ "JURISPRUDENCIA Y TESIS SOBRESALIENTES 1974-1975 ACTUALIZACION IV ADMINISTRATIVA" Ediciones Mayo. pág 597 y 598.

Es así como la autoridad debió aplicar su resolución. En el derecho mexicano, como se analizó anteriormente, lo que se considera importante para decidir si una marca constituye un término genérico o no, para el o los productos o servicios que ampara, es el hecho de que el titular de la misma haya provocado o consentido tal situación, lo que en tal caso, se demostraría con el tipo de publicidad que realiza el titular, o bien con la abstención del propio titular para aclarar que "X" denominación es una marca registrada cuando terceros la utilicen como una denominación genérica.

También es importante considerar que para decidir que una marca constituye un término genérico para el o los productos o servicios que ampara, el que los distribuidores, los intermediarios y el público en general que conforman el sector económico, la identifiquen como tal.

4.1.2.4 REGISTRO No. 410,409 "PUENTE AEREO".

Otra de las marcas que se consideró como término genérico, es la **No. 410,409 "PUENTE AEREO"**. Esta marca se concedió para distinguir servicios de transporte de personas y mercancías de un lugar a otro por cualquier medio idóneo, así como los servicios conexos, empaque y entrega de mercancías en clase 39 internacional. En este caso, el titular de la marca solicitó a una empresa aérea, que se abstuviera de utilizar la denominación **"PUENTE AEREO"** en su publicidad comercial, ya que, dicha denominación la tenía protegida como marca ante las autoridades administrativas competentes y, por lo tanto, le asistía el derecho exclusivo a utilizarla.

Con fecha 11 de agosto de 1992, la empresa a la que se le solicitó se abstuviera de utilizar la referida denominación, presentó ante la entonces Dirección General de Desarrollo Tecnológico, solicitud de declaración administrativa de nulidad de la marca **No. 410,409**

“PUENTE AEREO”, fundamentándose en los artículos 90 fracciones II y IV, y 151 fracción I, de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, vigente en la época de la concesión del registro impugnado. La parte actora continuó indicando que la denominación “PUENTE AEREO”, en el lenguaje corriente y en las prácticas comerciales, constituye un nombre de uso común, genérico y descriptivo, no sólo en México, sino también en el extranjero, por virtud del cual se designa un servicio de transportación aérea frecuente de pasajeros y mercancías entre dos ciudades. Señaló que en diferentes diccionarios, dicha denominación tiene ese significado, como por ejemplo, el Diccionario Enciclopédico Usual Larousse, define el término de la siguiente manera: “Enlace aéreo, frecuente y periódico, entre dos ciudades”.³⁰⁰

Indicó además, que en varios países, se ha utilizado la denominación “PUENTE AEREO”, para el servicio de transporte aéreo en diferentes rutas, como son las siguientes:

México	Ruta México - Acapulco.
Argentina	Ruta Buenos Aires - Montevideo (Desde 1969.)
Brasil	Ruta Río de Janeiro - Sao Paulo (Desde 1959).
España	Ruta Barcelona - Madrid (Desde 1974).
Estados Unidos	Ruta Nueva York - Boston - Washington (Más de 15 años.).

Se emplazó el 30 de septiembre de 1992 a la titular del registro marcario, para que manifestara lo que a su derecho conviniera.

³⁰⁰ GARCIA-PELAYO Y GROSS, Ramón. “Larousse.Diccionario EnciclopédicoUsual” Ediciones Larousse. México D.F., 1985. pág. 528.

Al contestar la demanda la titular señaló la improcedencia de las causales por no estar fundadas, ni motivadas, y que los hechos marcados en la misma eran oscuros e imprecisos.

Estudiados los argumentos y pruebas aportadas por las partes, el 31 de enero de 1995 la autoridad resolvió declarar la nulidad del registro No. 410,409 "PUENTE AEREO", toda vez que se concedió para amparar servicios para el transporte de mercancías de un lugar a otro por cualquier medio idóneo, los servicios conexos, empaque y entrega de mercancías, de la clase 39 internacional, y ya que diccionarios y líneas aéreas utilizan la denominación "PUENTE AEREO", para designar servicios de transportación aérea de personas o mercancías, frecuente y periódico entre ciudades, si se considero como un término genérico. El titular afectado no recurrió al juicio de amparo.

4.1.2.5 REGISTRO No. 413,326 "MOO DUCK KWAN".

El registro se solicitó para distinguir una disciplina marcial. Antes de que se solicitara la cancelación de esta marca en base al artículo 153 de la actual Ley de la Propiedad Industrial, el titular había solicitado la declaración administrativa de infracción a la contraparte.

La autoridad determinó el 7 de junio de 1995, que "MOO DUCK KWAN", es el término genérico que se utiliza para designar una disciplina marcial de origen coreano, práctica filosófica y espiritual que involucra todo un sistema de defensa personal. Se interpuso juicio de amparo, pero al parecer todaviano se ha resuelto.

Considero que la denominación referida si constituye un término genérico, ya que como la resolución lo dice, es un término utilizado para referirse a una disciplina marcial.

4.1.2.6 REGISTRO No. 383,615 "CASCARA DE NARANJA".

Se solicitó la nulidad de esta marca en base a los artículos 147 fracción I y 91 fracción II, de la Ley de Invenciones y Marcas, en relación con los artículos 151 fracción I y 90 fracción II, de la Ley de la Propiedad Industrial, ya que el actor mencionaba que dicha denominación, era un término genérico para la industria de la construcción y que por lo tanto no era susceptible de otorgarse el uso exclusivo de tal denominación para amparar productos tales como barnices, lacas y antioxidantes.

El actor acreditó su interés jurídico por haberse citado esta marca como anterioridad a una solicitud de registro que presentó ante la entonces Dirección General de Desarrollo Tecnológico y ofreció como pruebas el dictamen del perito Ingeniero Civil Héctor Cávez Mora y el de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción.

La parte demandada señaló en su contestación, que su marca no constituye un término genérico, y que solamente fabrica un tipo de recubrimiento.

El perito determinó que la denominación "CASCARA DE NARANJA", se refiere a un tipo texturizado, hecho a base de resinas acrílicas, cargas inertes de minerales, pigmentos y aditivos químicos para regular el tiempo de secado y resistencia a la luz.

La Cámara Nacional de la Industria de la Construcción señaló que la denominación "CASCARA DE NARANJA", se utiliza para hacer referencia a una clase de acabado y no representa una marca, indicando que varias empresas la utilizan en sus catálogos.

El Instituto resolvió atinadamente declarar la nulidad del citado registro marcario, por tratarse de un término genérico, ya que es el utilizado en la industria de la construcción para identificar un tipo de recubrimiento, hecho a base de acrílico modificado.

4.1.2.7 REGISTRO No. 394,854 "MARGARITA".

Al momento de realizar la investigación, este asunto no había sido resuelto, pero todo parece indicar que la denominación "MARGARITA" sí constituye un término genérico para amparar cocteles alcohólicos.

La solicitud de declaración administrativa es débil, pero, recordemos que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial tiene la facultad de iniciarla de oficio.

4.1.2.8 EL CASO "MAIZENA."

En nuestro país se ventila desde ya hace varios años, algunos litigios sobre la marca registrada "MAIZENA", en el sentido de que si se han cometido actos ilícitos por el uso de dicha denominación o si tal denominación es o no considerado como un término genérico para referirse a la fécula de maíz, no se ha resuelto en definitiva.

Actualmente la publicidad que el titular realiza es la adecuada, pero la cuestión es determinar si cuando se solicitó la extinción (Ley de Invenciones y Marcas, artículo 149) o la cancelación (Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial reformada, en 1994 por lo que cambió de nombre a la Ley de la Propiedad Industrial, en su artículo 153) el titular no provocó ni toleró que "MAIZENA" se transformara en una denominación genérica para el producto que protege.

4.2 PRECEDENTES INTERNACIONALES.

En otros países también se ha regulado sobre la marca que se ha transformado en un término genérico, en unos países toman en cuenta la opinión del público consumidor, en otros a los fabricantes, comerciantes, distribuidores y prestadores de servicio y en otros a ambos.

4.2.1 ALGUNOS CASOS PRESENTADOS EN DISTINTOS PAISES ANTES DE 1960.

Así tenemos que algunos precedentes en el extranjero son

4.2.1.1 "THERMOS" (E.U.A.)

En los Estados Unidos de Norteamérica, el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito, confirmó una resolución del Juzgado de Distrito de Connecticut sobre la marca denominada "THERMOS". Se dijo que la palabra "THERMOS" era una denominación genérica, pero el titular argumentaba que sus competidores utilizaban la palabra botella al vacío como la denominación genérica de los productos que dicha marca protege.

Se pudieron analizar tres etapas de la vida de la marca:

La primera de 1907 a 1923, en donde se encontró que las campañas publicitarias del actor tendían a ser de "THERMOS" una denominación genérica descriptiva del producto.

En una segunda etapa, el actor se percató de las consecuencias y comenzó a usar la marca "THERMOS" junto con la leyenda botella al vacío y con la indicación que era una marca registrada, pero esto se enfocó más bien a los comerciantes, distribuidores, anunciantes y otros sectores del comercio, pero el público en general siguió utilizando la denominación como un término genérico.

En la tercera etapa es cuando intentó el titular de desincorporar la palabra del dominio público, pero tales esfuerzos fueron extemporáneos no logrando sus propósitos.

El Tribunal declaró que la marca “**THERMOS**” se convirtió en una denominación genérica usándola como sinónimo de botella o aislante al vacío, además también señaló que una parte del público identificaba la denominación como la marca de los productos, por lo tanto quiso proteger tanto a unos como a otros determinando que el demandado podía usar el término de la siguiente manera: “**thermo** (con minúsculas) **ALADDIN**”, debiendo aclarar a los clientes que solicitaban ese producto que eran de “**ALADDIN**”. El Titular en cambio si se le permitió utilizar el término “**THERMOS** (con mayúsculas)”.

Como podemos observar, lo que se tomó en cuenta para resolver este asunto, fue la consideración que sobre la denominación en cuestión, tenía el público en general, tomando en un segundo plano a los comerciantes, distribuidores y anunciantes, dando una resolución a mi juicio bastante complicada de vigilar para que se lleve a cabo en los términos antes precisados.

4.2.1.2 “**ASPIRIN**” (E.U.A.)

De igual manera el tribunal norteamericano concluyó que la marca “**ASPIRIN**”, se transformó en una denominación genérica para el público consumidor, pero para los fabricantes de productos químicos, médicos y farmacéuticos al menudeo, sí representaba una marca de un analgésico compuesto por ácido acetil salicílico, por lo tanto, para este sector se prohibió al demandado la venta del producto con la denominación “**ASPIRIN**”, pero se le permitió envasar tabletas en botellas o cajas con la palabra “**aspirin**” para vender en pequeñas cantidades, directamente al público en general.

Se puede observar nuevamente que la corte americana, da más importancia a la opinión del público en general para resolver estos asuntos, pero al igual que en el caso anterior, considero que es una solución complicada para vigilar que se cumpla en todos sus términos.

4.2.1.3 "CELLOPHANE" (E.U.A.).

En el caso de la marca "CELLOPHANE" registrada en los Estados Unidos se investigó que si tal palabra significaba para el público consumidor un hidrato de celulosa glicerinado transparente, regenerado de la viscosa, o un artículo fabricado por el actor, se llegó a la conclusión que el titular usó la palabra en un sentido descriptivo, y el demandado no lo usó como marca sino que surtió pedidos de "CELLOPHANE" considerándolo como el propio producto, pero nuevamente, el Tribunal al considerar que algunos consumidores todavía identificaban la marca en relación con el producto, autorizó al demandado para usar la palabra "cellophane" al negociar con las personas que se referían de ese modo al producto, pero a los que sí llegaban a identificar a la marca del producto, se le debía hacer la aclaración respectiva.

Se vuelve a observar lo mismo que en las anteriores resoluciones, queriendo conciliar el conflicto de manera que se protejan tanto a los que identifican a la marca como a los que no, inclinándose por el concepto que tiene el público consumidor.

En otros antecedentes, tenemos que en Inglaterra se contempla la infracción, cuando el uso de una marca está encaminada a provocar confusión con otra ya registrada, además la Ley de 1919 indicaba que una marca es ineficaz para ser objeto de derechos marcarios, cuando deja de ser distintiva de los artículos a los cuales se aplica.

4.2.1.4 "TREASURE COT" (INGLATERRA)

En 1957 en Inglaterra se suscitó un litigio relativo a considerar si las palabras "TREASURE COT" eran términos genéricos para designar una cama de muñecas. El Juzgado determinó que una parte del público sí relacionaba las palabras "TREASURE COT" como la denominación genérica para cama de muñecas, y que otra no, especialmente los distribuidores y comerciantes, pero que esto no era suficiente para negarle el derecho al uso exclusivo al actor o titular de la marca.

En este caso se puede observar que en el derecho inglés, lo importante no fué la opinión del público en general, sino más bien la de los distribuidores y comerciantes.

4.2.1.5 "LA CORONA" (INGLATERRA)

Otro caso presentado en Inglaterra fué el de la marca denominada "LA CORONA". En esta ocasión el actor reclamó que la denominación se refería a puros que él fabricaba, demostrando además que otros fabricantes utilizaban tal denominación para una especie especial de puros, pero el Juzgado investigó que una parte del público consumidor del producto al referirse a "un puro corona", identificaba a un puro de la marca "LA CORONA" y también que otra parte identificaba a un determinado tamaño y forma de puro, en este caso se ordenó al demandado que no vendiera puros que no fueran de la marca "LA CORONA", a menos que el que lo solicitara no se refiriera a la marca, sino a un determinado puro, debiendo aclarar que la marca era diferente a la del actor.

Nuevamente encontramos una resolución en donde se concede el uso de la denominación que se considera genérica pero con determinada condición o excepción, reiterando que considero que es muy difícil vigilar que se cumpla con lo que ordena la autoridad.

4.2.1.6 "CELOPHANE" (FRANCIA)

En Francia también encontramos el caso de la marca denominada "CELOPHANE" registrada en ese país, pero en este caso se tomó el criterio de que, mientras el titular no demuestre el interés de abandonar su marca, no se perderá el derecho a su uso, únicamente bastará con la renovación, independientemente de la acción u omisión que realice el titular.

Como podemos observar, no se toma en cuenta si el titular provoca o tolera que su marca se transforme en una denominación genérica, sino lo importante es que no la abandone y que la renueve, considerando únicamente a la marca como un derecho de propiedad personal.

4.2.1.7 "THERMOS" (BRUSELAS).

A su vez el caso de la marca "THERMOS" también se presentó en Bélgica en donde la Corte de Apelaciones dictó una sentencia el 18 de diciembre de 1950, siguiendo el criterio que mientras no se presentara prueba alguna que demostrara que el titular haya consentido o permitido que la denominación "THERMOS" sea utilizada por otros titulares, de tal manera que se interpretara como una renuncia por parte del mismo, no puede quitársele su derecho al uso exclusivo. En Bélgica en ese tiempo no existía la figura de la renovación, por lo tanto, el único medio de extinción de la marca era el abandono.

Como podemos observar, en Bélgica como en México, se encuentra establecido que un titular puede perder su registro, debido a la tolerancia o provocación por parte del titular de que la denominación de su marca se transforme en un término genérico para el o los productos o servicios que proteja, ya que en el caso anterior, se manifiesta que si hubieran comprobado que el titular provocó o toleró que la marca se convirtiera en una denominación genérica, al permitir que otros utilizaran la denominación de su marca, lo hubieran considerado como renuncia, y por tanto se le hubiera retirado el derecho al uso exclusivo de la denominación

"THERMOS". En México se puede comprobar tal hecho, por medio de la publicidad que realiza el titular, el cual es un medio más utilizado para que alcance prestigio una marca, o se puede determinar si dicha publicidad es provocativa o tendenciosa para convertir una marca en una denominación genérica, o debido a la abstención por parte del titular de aclarar que tal denominación es un registro marcario, o por la misma correspondencia de los titulares.

4.2.1.8 "ASPIRINA" (ITALIA)

También encontramos un antecedente en Italia respecto a la marca "ASPIRINA", la Suprema Corte sostuvo el 15 de mayo de 1935, que una palabra inventada y registrada como marca y que se haya convertido en una denominación genérica, no es bastante para despojarla de su derecho de uso exclusivo por parte de su propietario. Hay casos, continuó diciendo la autoridad jurisdiccional, que la tolerancia implícita o explícita del titular podrían destruir sus derechos, pero en este caso, el titular de origen alemán tomó las medidas necesarias para reprimir cualquier infracción. Así tenemos que en este país, también lo importante es la acción u omisión que realice el titular respecto a su marca, como ocurre en México.

Esta determinación fué confirmada por una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Milán del 26 de junio de 1956, no obstante que en 1941, se agregó a la Ley Italiana que la marca que se haya transformado en una denominación genérica para el producto o mercancía que ampare, caducará.

En el presente caso, considero que se tomó muy en cuenta que el titular de origen alemán tomó las medidas necesarias para que su marca no se convirtiera en una denominación genérica.

También podemos observar que tanto en Bélgica como en Italia, solamente se perdía el derecho al uso exclusivo de una marca, por abandono implícito o renuncia, entendiéndose ésta, como la tolerancia por parte de el titular de un registro marcario, al uso de la denominación registrada a otros fabricantes de productos similares.

4.2.1.9 “FARMERLI” (SUIZA)

El Juzgado Federal Suizo, emitió el 30 de septiembre de 1958 una resolución respecto al litigio que consistía en dirimir si la denominación de la marca “FARMERLI” era un término genérico, o no, el Juzgado consideró que al registrarse no era una denominación genérica, pero que con el paso del tiempo, el público en general lo consideró así, aunque no por parte de los comerciantes, fabricantes y competidores, resolviendo que la transformación de una marca en término genérico no se da sino hasta que todos los sectores participantes no identifican a la denominación respectiva como marca que ampara determinados productos.

En este caso, se observa que Suiza toma en consideración tanto a los comerciantes, distribuidores, publicistas etc., como al público consumidor.

4.2.1.10 “LA FUNERARIA” (ESPAÑA)

En España en 1887, hubo un litigio sobre el uso de la palabra “FUNERARIA”, donde el titular de la marca “LA FUNERARIA”, demandaba a varias personas por el uso de dicha denominación, ellas a su vez indicaban que el término en cuestión era genérico para el servicio que prestaban a los familiares de las personas que fallecían.

El Tribunal Supremo le otorgó el derecho al titular, reconociendo su derecho al uso exclusivo de la denominación y solamente dejó que las demás persona la utilizaran no como título, sino como añadido a la clase de giro a la que se dedicaban.

Considero que la denominación sí era y sigue siendo genérica para los servicios que amparaba, pero dicha determinación se basó en que en ese tiempo no había disposición expresa, pero no se justifica, ya que el espíritu del texto legal vigente en esa época, proscribía tal interpretación.

4.2.2 PROGRAMA DE PALABRA GENERICA DE LA INTERNATIONAL TRADEMARK ASSOCIATION

Desde 1956, International Trademark Association (INTA) forma parte de un programa que tiene la finalidad de prevenir la concesión de registros marcarios, que se consideren términos genéricos, junto con esta asociación, unen sus esfuerzos para llevar acabo los fines antes mencionados, la Oficina de Patentes y Marcas, el Servicio Comercial dependiente de el Departamento de Comercio y el Departamento de Estado, todos ellos de los Estados Unidos de América, además de las Oficinas Nacionales de Marcas de muchos países.

La eficacia del programa consiste en que, cuando se solicite a registro una denominación que se considera un término genérico, estará sujeta a la solicitud de propuesta ante la International Trademark Association, y ésta a su vez tiene un plazo para contestar no menor de siete días, ni mayor de diez días después del informe, antes de que se venza el plazo para la oposición, de lo contrario no podrá resolver la solicitud de propuesta.

En la Embajada de los Estados Unidos América ubicada en los diferentes países que apoyan al programa, se podrán presentar las respectivas solicitudes, admitiéndose únicamente las que se

consideren como términos genéricos para los productos o servicios que deseen amparar, no se aceptarán las que se consideren de cualquier otra naturaleza.

La solicitud de propuesta debe contener la siguiente información:

- 1.- La palabra genérica por la cual ha sido presentada la solicitud, traducida al inglés si esta se encuentra en otro idioma.
- 2.- El nombre del país de origen de la marca que se considera como un término genérico.
- 3.- El nombre y dirección del solicitante.
- 4.- El número de la solicitud y su fecha de presentación.
- 5.- La fecha de publicación y si es posible el número de la publicación en el cual aparece el registro.
- 6.- La especificación de los productos o servicios identificados en la solicitud y en la clasificación nacional o internacional correspondiente.
- 7.- La fecha de vencimiento para el plazo de oposición.
- 8.- Presentar evidencias que comprueben que tal denominación es un término genérico, tales como, empaques, envolturas, rótulos, catálogos definiciones de diccionarios, material promocional etc.

9 - Y, por último, confirmar que la palabra en cuestión, no ha sido registrada en los Estados Unidos de América, y que el solicitante no es un subsidiario, afiliado o licenciente de una compañía norteamericana.

No procede presentar la propuesta en el país de origen de una denominación que se considera un término genérico, cuando dicha denominación esté registrada en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, como parte de una aplicación del Acuerdo de Madrid, de cualquier manera se puede presentar en países directamente designados en el Registro Internacional, que tengan un procedimiento de examen, siempre y cuando la marca sea publicada por oposición en el país designado o cuando la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), notifique al país designado de su designación en el Registro Internacional.

En noviembre de 1995, la International Trademark Association publicó la siguiente lista, donde se mencionan los más recientes antecedentes de marcas que se consideran como términos genéricos en diferentes países.

4.2.2.1 LISTA DE "ARGENTINA".

Palabra Genérica.	Estado.	Clase Internacional.
Rollerskate	Pendiente	28
Baby Oil	Pendiente	5
XS Extra Small	Pendiente	18, 25
Fresh Potatoes	Pendiente	31
Fried Potatoes	Pendiente	29
Burritos	Registrada	42

Palabra Genérica	Estado	Clase Internacional
Diapers	Pendiente	16
Sweet mints	Pendiente	30
Food & Beverages	Pendiente	29, 33
Stout	Pendiente	32
Sweet	Pendiente	30
Birra	Abandonada	32
Candy bar	Abandonada	30
Sweet Honey	Pendiente	30
Pet -Food	Abandonada	31
Jam	Abandonada	30
Sweet Mints	Abandonada	30
Oat Brand	Abandonada	30
Franquicia Comercial	Retirada	42
Cooking Wine	Registrada	33
Candy Chocolate	Abandonada	30
Candy Bar	Abandonada	30

4.2.2.2 LISTA DE "BRASIL".

Palabra Genérica.	Estado.	Clase Internacional.
Amplicina	Registrada	5, 10
Sugar	Pendiente	33
Burritos	Rechazada	42
Neomicina	Rechazada	5.

Palabra Genérica	Estado	Clase Internacional
Animal Crackers	Registrada	33, 10
Chewing Gum	Rechazada	33, 10, 33, 20
Fashion Doll	Registrada	28

4.2.2.3 LISTA DE "CHILE".

Palabra Genérica.	Estado.	Clase Internacional.
Bleach	Rechazada	3
Modem	Rechazada	9
Noodle	Rechazada	30
Program	Retirada	37, 42
Microchip	Rechazada	9

4.2.2.4 LISTA DE "COLOMBIA"

Palabra Genérica.	Estado.	Clase Internacional.
Pancake	Pendiente	30
Baby Products	Pendiente	3
Pop Corn	Pendiente	30
La Baguette & Desing	Registrada	29
Hand Cleaner	Rechazada	3
Nachos	Registrada	30
Pastrami	Pendiente	29
PopCorn	Pendiente	30
Karamel	Rechazada	30

4.2.2.5 LISTA DE "ECUADOR"

Palabra Genérica.	Estado.	Clase Internacional.
Venditas	Pendiente	5
Palabra Genérica	Estado	Clase Internacional
Donuts.	Rechazada.	301
Espresso	Rechazada	30

4.2.2.6 LISTA DE "ESPAÑA"

Palabra Genérica.	Estado.	Clase Internacional
Muffins	Registrada	30
Cotton	Rechazada	25, 39
Candy	Rechazada	30
Gernicide	Rechazada	1
Antacid	Rechazada	5
Cornclips	Rechazada	3
Eye Care Cosmetics	Rechazada	3
Jelly Beans	Rechazada	30
Tropical Fruits	Rechazada	31
Cartoon	Rechazada	41

4.2.2.7 LISTA DE "GRECIA"

Palabra Genérica	Estado	Clase Internacional
Database	Registrada	9

4.2.2.8 LISTA DE "JAPON"

Palabra Genérica	Estado	Clase Internacional
Lotion	Pendiente	3
Frosting	Rechazada	31
Fat Free	Rechazada	32
Poplity	Registrada	1

4.2.2.9 LISTA DE "PANAMA"

Palabra Genérica	Estado	Clase Internacional
Chips	Pendiente	30

4.2.2.10 LISTA DE "PARAGUAY"

Palabra Genérica	Estado	Clase Internacional
Cobol	Rechazada	9
Pascal	Rechazada	9
Basic	Rechazada	9
Operating System	Rechazada	9

Palabra Genérica	Estado	Clase Internacional
Database	Rechazada	9
C	Rechazada	9
Base	Rechazada	9
Interpreter	Rechazada	9
Compiler	Rechazada	9
Software	Rechazada	9
Karamel	Registrada	30
Mints	Pendiente	30
Cable TV	Registrada	41
Pay TV	Registrada	41
Sport TV	Registrada	41

4.2.2.11 LISTA DE "PERU"

Palabra Genérica	Estado	Clase Internacional
Running	Rechazada	25
Pretzel	Registrada	29
Pretzel	Rechazada	30
Candy Bar	Registrada	30
Candy Bar	Rechazada	39

4.2.2.12 LISTA DE "URUGUAY"

Palabra Genérica	Estado	Clase Internacional
Hygienic Device	Pendiente	5, 10, 25

Palabra Genérica	Estado	Clase Internacional
Lemonade	Pendiente	32
Lemon Soda	Pendiente	32
Emparedado	Pendiente	30
Resin	Pendiente	1, 17
Sauce	Pendiente	29, 30, 31

4.2.2.13 LISTA DE VENEZUELA

Palabra Genérica	Estado	Clase Internacional
Drink	Pendiente	32
Antacid	Pendiente	50

Como se podrá observar algunas casos se repiten en diferentes países y otros no, aunque se hable el mismo idioma, por lo que cabe recordar que una denominación que se considera como un término genérico en un país, puede ser que en otro no, o porque tal vez todavía no se ha solicitado la cancelación en otros países o porque no exista el registro.

**CAPITULO V. MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVITAR LA
TRANSFORMACION DE UNA MARCA EN UNA DENOMINACION GENERICA,
Y PROCEDIMIENTO DE CANCELACION.**

En este capítulo se analizarán las medidas preventivas que debe llevar a cabo el titular de una marca para evitar que se transforme en una denominación genérica, para que no sea utilizada por otras personas aprovechándose del prestigio de ésta.

Como se ha indicado anteriormente, en el artículo 153 de la Ley de la Propiedad Industrial se contempla tanto la figura de la cancelación, que se da cuando el titular provoca o consiente que su marca se haya transformado en una denominación genérica para el o los artículos o servicios que protege, como la figura de la nulidad, que conforme al artículo 151 fracción I, procede cuando una marca se haya otorgado en contravención a la Ley o la que se encuentre vigente en la época de su registro; refiriéndonos en este caso, entre otras disposiciones, principalmente a las del artículo 90, en especial a la fracción II, que como se ha señalado, indica que no serán registrables como marca, los nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios que pretendan ampararse, así como aquellas palabras que se hayan convertido en la designación usual o genérica de los mismos.

La figura que más nos interesa para el presente estudio, es la de cancelación, ya que una marca cuya denominación tenga probabilidades de convertirse en un término genérico, puede prevenirse para que esto no ocurra, tomándose las medidas, pertinentes, las que a mi juicio consisten en:

5.1 QUE EL TITULAR NO CONSIENTA NI PROVOQUE QUE SU MARCA SE TRANSFORME EN UNA DENOMINACION GENERICA, PARA EL O LOS PRODUCTOS O SERVICIOS A LOS QUE SE APLIQUE.

En este sentido como ya se mencionó anteriormente, el artículo 153 de la Ley de la Propiedad Industrial señala que:

ART. 153.- “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.”

Como se observa este precepto se refiere a la cancelación de una marca cuando su titular provoca o tolera que se transforme en una denominación genérica para el o los productos o servicios a que se aplica, esto es, que se ha perdido alguna de sus características esenciales mismas que fueron señaladas en el primer capítulo, y que son: distintividad, especialidad, novedad, licitud y veracidad, y tomando en cuenta que una marca que llega a transformarse en una denominación genérica ha perdido su carácter distintivo, luego entonces, ya no puede constituir una marca.

Así tenemos que el titular de una marca que va adquiriendo prestigio, debe procurar por todos los medios, que ésta no se convierta en una denominación genérica, ya que debido a la fuerza que va adquiriendo por la calidad de los bienes que protege o por su publicidad, el titular no debe consentir ni mucho menos provocar que la misma se transforme en una denominación genérica, porque puede dar pie a que se solicite la cancelación de su registro, perdiendo así

todo lo que invirtió para alcanzar un lugar preponderante en la elección del público consumidor

En verdad que el titular de un registro marcario debe tomar conciencia de todo lo que ha realizado en beneficio de su marca, así como tomar en cuenta el tiempo que ha transcurrido para acreditar su marca y que los productos o servicios hayan adquirido cierta importancia para el gusto del público en general. Además, hay que considerar que lo que la Ley de la materia trata también de evitar que se constituyan monopolios en cuanto al idioma, pues nadie puede tener la exclusividad como marca sobre un término genérico, ya que si se concediera esta situación, la competencia que tuvieran los titulares de éstas, sería prácticamente nula, incluyendo que al perder la función indicadora de los productos o servicios a los que se aplica representaría un engaño al público consumidor, por lo tanto, partiendo de esta base nos damos cuenta el porque se contempla la cancelación de un registro marcario por estos motivos

Es por ello que los titulares deben de cuidar los mínimos detalles, en lo que a su marca se trata, como por ejemplo, la referencia a sus productos o servicios en las cartas a proveedores, maquiladores, trabajadores, clientes etc., ya que como se pudo observar en el caso de la marca No, 29,305 NEORSFENAMINA, las cartas que se presentaron suscritas por el titular, demostraron que utilizaba la denominación como un término genérico.

Después de analizar este punto puede conducirse que, por una parte, no es justo que el titular de una marca que ha efectuado valiosas inversiones para acreditar la calidad de sus productos o servicios y sean de la preferencia del público consumidor, se vea privado de los beneficios de uso exclusivo de su marca, por haberse convertido en un término genérico y, por otra, tampoco es justo que el propio titular que toleró o provocó la genericidad de su marca, se aproveche de tal situación para obtener ventajas sobre sus competidores.

**5.2 QUE EL TITULAR EVITE QUE UN TERCERO O EL PUBLICO EN
GENERAL, DESVIRTUE LA DENOMINACION DE SU MARCA,
UTILIZANDOLA COMO UN TERMINO GENERICO.**

Sabemos que al titular de una marca registrada se le otorga el derecho a su uso exclusivo, pudiendo transmitirla la propiedad de la misma, o conceder licencias de uso, que deberán ser registradas o inscritas en el IMPI.

En tales condiciones, el titular de una marca registrada, debe cuidar o vigilar la forma de comercialización y publicidad de sus productos o servicios amparados con su marca, ya que estos son inherentes a la misma y toda vez que los mismos transitan por diferentes personas, como son los distribuidores, vendedores o comerciantes y el público en general, pudiendo suceder que en algunas ocasiones, uno o más de ellos pueden emplear o utilizar a la marca como una denominación que identifica el género o especie de los productos o servicios que ampara, perdiendo así su carácter de signo distintivo y finalmente transformando la denominación en un término genérico, que como anteriormente se comentó es determinante como causal de cancelación de su registro.

El maestro Rangel Medina habla de cuatro etapas por las que pasa una marca que ha perdido su carácter distintivo para el o los productos o servicios que protege, y ya que una marca que se transforma en una denominación genérica se encuentra dentro de este supuesto, considero importante analizarlas.

- **PRIMERA:** En esta primera fase la marca nace, lógicamente todavía no es conocida, por el público consumidor, ni por comerciantes y distribuidores, como una marca de calidad o prestigio para el o los productos o servicios que ampara.

Aunque la marca en esta etapa sale por primera vez a la luz pública, el titular debe cuidar la forma en que se da a conocer, pues aunque muy difícilmente se puede decir que en este período se llegue a transformar en una denominación genérica, si puede correrse el riesgo tratándose de artículos o servicios novedosos, de identificarlos con el nombre de la marca. Por tal motivo el titular debe de cerciorarse, tanto de la forma de su publicidad, como la de comercialización de los bienes que protege.

En esta primera etapa se recomienda que el registro marcario vaya acompañado de la denominación genérica del producto, tal y como lo hicieron los titulares de la marca THERMOS en los Estados Unidos, antes de que se identifique a la marca como un término genérico.

- **SEGUNDA:** En esta segunda etapa, debido a su publicidad la marca ya es ampliamente conocida, atrayendo la atención de clientes adquiriendo un prestigio ante los distribuidores, comerciantes y el público consumidor.

En este momento, el titular debe tener también precaución, tanto en la difusión de la marca, como de la forma en que la utilizan los mismos publicistas, como los distribuidores, comerciantes y público en general, para que no la conviertan en una denominación genérica y más bien, la identifiquen como un signo distintivo de el o los productos o servicios a los que se aplique.

TERCERA: En la tercera etapa, se puede hablar de una marca ya madura, en donde se reconoce la calidad, prestigio y cualidades del o los productos o servicios que ampara.

En esta fase, el titular debe procurar un equilibrio de su marca, tanto de su uso adecuado, como del tipo de publicidad que se realice, pues al hablar de una marca conocida por los distribuidores, comerciantes y el público consumidor, respaldada por la calidad y prestigio del o los productos o servicios amparados, pueden fácilmente llegarse a identificar éstos, con la denominación del registro, desvirtuándola y convirtiéndola en una denominación genérica que, como ya se ha indicado, puede ser causal de la cancelación de su registro.

CUARTA: En esta fase, sería cuando la marca se ha desvirtuado o transformado en una denominación genérica para el o los productos o servicios que ampara, ya sea por la mala administración, manejo o publicidad de la misma, provocado o tolerado por su propio titular y, por lo tanto, ya no podrá constituir una marca válida para el o los productos o servicios que protege.

Después de analizar estas cuatro etapas el titular puede advertir en que fase se encuentra su registro marcario, y así ponerle atención tomando las medidas pertinentes para evitar la cancelación de su registro procurando un uso adecuado, y observando que sus distribuidores, comerciantes, el público en general y sus competidores no utilicen ni desvirtúen la denominación de la marca transformándola así en un término genérico. De llegar a suceder y al tener conocimiento el titular del registro marcario debe aclarar que la denominación representa un signo distintivo que ampara determinado o determinados productos o servicios.

5.3 QUE EL TITULAR VIGILE EL USO ADECUADO DE SU MARCA POR PARTE DE LOS LICENCIATARIOS, CUANDO CONCEDA LICENCIAS.

Se mencionó anteriormente que el titular de un registro marcario tiene el derecho al uso exclusivo de usarla para el o los productos que ampara, facultándolo para transmitir y otorgar licencias de uso a terceros, siempre y cuando se cumplan las formalidades que marca la Ley.

En ocasiones el titular de una marca registrada que ha adquirido determinado prestigio, concede a tercero licencias para usar su marca, para alguno o todos los productos o servicios que ampare, y extender su mercado geográfico atrayendo una mayor clientela obteniendo mayores ganancias económicas.

Hay que tomar en cuenta en los casos que el titular de una marca celebre un contrato de licencia con determinada persona, se debe tener cuidado en que términos se realiza el referido acto jurídico, así como poner atención a los derechos y obligaciones que se estipulen tanto para él, como para el licenciatario; debiendo establecerse el pago y la duración de la licencia, si es o no de carácter exclusiva, determinar la zona geográfica en que se puede usar la marca para comercializarla, si tiene derecho a otorgar otras licencias, si tiene facultades para oponerse a infractores de la marca, si puede o no llevar a cabo la publicidad y en que forma, exigir el control de calidad del o los productos o servicios que se van a comercializar, etc.

Es importante que el titular al celebrar el contrato de licencia cuide estos aspectos, para que no se den motivos de que se solicite la cancelación del registro marcario, pues no sería justo de que por culpa de un licenciatario o sublicenciatario, la marca respectiva se convierta en una denominación genérica, por ello es conveniente, que en caso, de otorgar facultades al licenciatario o sublicenciatario de poder promocionar o publicitar la marca o marcas, objeto de la licencia, se establezcan las condiciones en que podrá realizarla, y asimismo en caso de no seguir con los lineamientos, establecer sanciones que vayan desde penas convencionales hasta la rescisión de la licencia.

Cabe mencionar que a las personas que adquieran una marca registrada o celebren un contrato de licencia para uso de un registro marcario, deben tener cuidado, ya que tienen que cerciorarse de que la marca respectiva no sea utilizada o se haya transformado en una denominación genérica para el o los productos o servicios a que se apliquen, ya que de lo

contrario podremos encontrarnos con posibles solicitudes administrativas de nulidad o cancelación de la marca o marcas que hayan sido objeto de licencias, por lo tanto también se recomienda cerciorarse y prevenir que se hará en caso de ocurrir tal situación.

5.4 QUE EL TITULAR DE UNA MARCA NOTORIA CUIDE DE MANERA ESPECIAL EL USO QUE SE LE ESTE DANDO A ESTA.

Cuando se habló de la especialidad dentro de las características de las marcas, se tocó el tema de la marca notoria. Las marcas notorias están protegidas sin necesidad de registro para el caso de que un tercero solicite una marca idéntica o en grado de confusión.

El titular de una marca notoria debe tener mucho cuidado, ya que la denominación es tan conocida que muchas veces el público en general se familiariza tanto con la marca, que llama por su nombre a los productos o servicios que se comercializa. Asimismo debe cuidarse como lo utiliza los licenciatarios o los comerciantes. En México se puede hablar de muchas marcas notorias, dentro de las cuales recomiendo de manera especial cuidar el uso de las denominaciones siguientes :

KLEENEX, ASPIRINA, COCA COLA, PEPSI, DUREX, SABRITAS, LEVIS, CORN FLAKES, ALKA SELTZER, BIMBO, IBM, KODAK, HEWLETT PACKARD, IUSACEL, TELCEL, PRIT, RESISTOL, MARLBORO, CABLEVISION, MULTIVISION, etc; en fin, se podría hablar de cientos de marcas, a las cuales también se les recomienda realizar una publicidad adecuada para los fines de la marca, y no por ganar más clientela y dinero, utilicen anuncios comerciales tendenciosos a identificar la marca con el producto.

No hay que olvidar que la función principal de la marca, es distinguir el o los productos o servicios que protege.

5.5 QUE EL TITULAR REALICE UNA ADECUADA PUBLICIDAD DE SU MARCA.

Para empezar puede uno cuestionarse ¿Qué éxito puede alcanzar una marca sin publicidad? evidentemente que la respuesta es negativa, ya que desde hace varios años, la publicidad por diversos medios televisión, radio, periódicos, revistas, etc., constituye una arma muy utilizada en la competencia mercantil, porque da a conocer los productos o servicios que amparan las marcas.

Algunos tratadistas consideran a la marca como el vendedor silencioso, es decir, que es la fuerza intrínseca del registro marcario el que atrae a la clientela y la da a conocer para la obtención de su prestigio.

Prácticamente puede decirse que sin marcas no habría publicidad. El licenciado Jaime Alvarez Soberanis menciona que "Mientras una marca permita en términos más perfectos su difusión y logre atraer a la clientela, mejor desempeñará su papel de agente en el proceso de comercialización y expansión del intercambio."¹¹

En efecto, la publicidad que se realiza respecto de una marca, tiene la finalidad de que se identifiquen con ella, el o los productos o servicios a que se aplica, para atraer al público consumidor y estos adviertan la calidad de los mismos y adquieran un prestigio, que obviamente significa más utilidades para la empresa.

En cuanto a la manera en que debe realizarse la publicidad, la Ley Federal de Protección al Consumidor expresa:

⁽¹¹⁾ ALVAREZ SOBERANIS Jaime. op. cit. pág. 65.

ART. 32 - "La información o publicidad relativa a bienes o servicios que se difundan por cualquier medio o forma, deberán ser veraces, comprobables y exentos de textos, diálogos, sonidos imágenes y otras descripciones que induzcan o puedan inducir a error o confusión, por su inexactitud "

Cabe mencionar que en los últimos años se ha practicado en México por parte de algunas empresas la publicidad comparativa, que consiste en que una persona promociona su producto o servicio comparándolo con otro u otros, para posicionar el suyo. El artículo 213 de la actual Ley de la Propiedad Industrial en su fracción X, señala que es infracción administrativa intentar o lograr con el propósito de desprestigiar los productos o servicios o actividades comerciales, industriales o establecimiento de otros, exceptuándose, la comparación de productos o servicios que que ampare la marca con el propósito de informar al público, siempre que esta comparación no sea tendenciosa, falsa o exagerada en los términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Uno de los problemas se encuentra en que ninguna disposición oficial ha determinado lo que en la Ley se debe entender por veraz y comprobable, por lo que considero que en México todavía no hay una base sólida para dar las reglas precisas de la publicidad comparativa.

Como podemos observar, la publicidad juega un papel muy importante para los titulares de las marcas, pues al momento de publicitar sus marcas, éstas les van a reeditar ganancias o por lo menos eso es lo que se espera, de ahí la importancia de cuidar que se realice una adecuada publicidad, cuidando los mínimos detalles, tomando en cuenta las disposiciones, tanto de la Ley de la Propiedad Industrial, como la Ley Federal de Protección al Consumidor para que así, se puedan obtener mejores resultados y no tener sorpresas indeseadas.

En cuanto a los publicistas, deben tener cuidado en cometer errores, debido a que por querer introducir el o los productos o servicios que distingue un registro marcario en el gusto del

público consumidor a través de cualquier medio publicitario, lleguen a manejar la denominación o diseño del signo distintivo como el nombre o la denominación genérica de los mismos, es por ello que se les recomienda anunciar el producto o servicio mencionando que es una marca registrada, evitar anunciar la marca en plural, y en caso de ser una marca nominativa procurar poner las letras con mayúsculas, si no es que se reservaron específicamente en minúsculas.

Asimismo los encargados de la publicidad, como los dueños de las empresas, también deben tomar en cuenta el medio publicitario de difusión de su marca, ello debido a que, al promocionar una marca por diferentes medios publicitarios, el público lo capta de diferentes maneras, pues no es lo mismo promocionar una marca en la radio que en la televisión, toda vez que en aquella, se transmiten los anuncios por medio de ondas sonoras que son captadas en forma auditiva por el público consumidor, sin que se puedan observar los bienes publicitados, en cambio los anuncios comerciales por televisión, se transmiten por medio de ondas sonoras e imágenes que son captadas por el televidente, tanto en forma auditiva como visual, teniendo un mayor impacto en el público consumidor, ya que se podrán observar, tanto los productos, como los servicios que se ofrecen en la cápsula comercial. Por otra parte, por ser este tipo de publicidad de mayor impacto, deben tenerse en cuenta los posibles mensajes subliminales que pudieran inducir al público a identificar a la marca como el término genérico para el o los productos o servicios que se anuncian, por ejemplo, mujeres hermosas, carros de lujo, paisajes preciosos, residencias increíbles, entre muchos otros.

En conclusión, los titulares de marca deben cuidar, tanto la forma de su publicidad como la manera en que lo capta el público consumidor, para evitar que éste llegue a identificar el producto o servicio con el signo distintivo, y transformarlo así en una denominación genérica.

5.6 PROCEDIMIENTO DE CANCELACION DE UNA MARCA.

En este punto se analizó el procedimiento para solicitar la declaración administrativa de cancelación, nulidad, caducidad e infracción que establece la Ley de la Propiedad Industrial para una marca, siendo las que más nos interesan para objeto de este estudio las de cancelación y nulidad, ya que como se analizó anteriormente, si el titular de una marca registrada, ha provocado que se transforme por cualquier circunstancia en una denominación genérica, para los productos o servicios que ampare, se puede solicitar la declaración administrativa de cancelación de dicho registro, ya sea de oficio por parte del Instituto, o a petición de parte interesada o por el Ministerio Público Federal cuando tenga algún interés la Federación; de igual manera, podrán solicitar la declaración administrativa de nulidad entre otras circunstancias, cuando un registro marcario se haya otorgado en contravención a las disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, o la que estuvo vigente en la época que se registró.

La solicitud de declaración administrativa de cancelación o nulidad, se debe presentar ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, por escrito, en idioma español, firmada por el interesado o su representante y acompañada del comprobante del pago de la tarifa correspondiente, conteniendo los siguientes requisitos:

- I.- El nombre del solicitante, así como del representante si lo hubiere.
- II.- El domicilio para oír y recibir notificaciones.
- III.- El nombre y domicilio de la contraparte o de su representante.

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

V.- La descripción de los hechos y, por último,

VI.- Los fundamentos de derecho.

A la solicitud se debe de acompañar en caso que se presente por conducto de apoderado, los documentos con los que se acredite su personalidad como lo establece el artículo 181 de la Ley de Propiedad Industrial que textualmente indica:

ART. 181.- "Cuando las solicitudes o promociones se presenten por conducto de mandatario, éste deberá acreditar su personalidad:

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

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 establecido por el Instituto.”

Si llega a faltar alguno de los requisitos, el Instituto requerirá al promovente que subsane la omisión, otorgándole un plazo de ocho días, de lo contrario la desechará.

Los documentos y constancias con los que se pretenda fundar la acción, se deben presentar en originales o copia certificadas al momento de presentar la solicitud, ofreciéndose las pruebas pertinentes; las pruebas que se presenten posteriormente sólo se aceptarán si son supervenientes.

Se admiten toda clase de pruebas, excepto las que sean contrarias a la moral y al derecho; la testimonial y confesional se admitirán, si están contenidas en documentos; se le da valor probatorio a las facturas y a los inventarios elaborados por el titular o su licenciatario siempre y cuando estén administradas, es decir, reforzadas por otros medios tales como, visitas de inspección en el domicilio de los establecimientos o acompañadas por cualquier otro medio de prueba permitido por la Ley; el Instituto podrá valerse de los medios de prueba que estime necesarios.

El Instituto al admitir la solicitud de declaración administrativa, ya sea de cancelación o de nulidad, la notificará al titular afectado, concediéndole un plazo de un mes para que manifieste lo que a su derecho convenga, dicha notificación se llevará a cabo en el domicilio señalado por el solicitante, y en caso de que dicho domicilio o el que obre en el expediente hayan cambiado y se desconozca el nuevo domicilio, la notificación se hará a costa de quien intente la acción, por medio de la publicación de edictos en el Diario Oficial de la Federación y en un periódico de los de mayor circulación en la República, por una sola vez. En la publicación se pondrá un extracto de la solicitud de declaración administrativa de cancelación o nulidad, otorgándole un plazo de un mes para que el titular afectado manifieste lo que a su derecho convenga.

En caso de que el Instituto inicie de oficio el procedimiento de declaración administrativa de cancelación o de nulidad, la notificación se hará en el domicilio señalado en el expediente que corresponda y de haber cambiado éste, se realizará por medio de publicación de edictos.

El titular afectado al momento de contestar la solicitud de declaración administrativa de cancelación o la de nulidad, deberá cumplir con los siguientes requisitos:

I.- Señalar su nombre y, en su caso, el de su representante;

II.- Domicilio para oír y recibir notificaciones;

III.- Excepciones y defensas;

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

V - Fundamentos de derecho

Al presentarse la contestación y el ofrecimiento de pruebas, también se debe presentar las constancias o documentos con los que funde su escrito en originales o copias certificadas, pero, en caso de que el titular afectado no pueda exhibir dentro del plazo concedido la totalidad o parte de las pruebas por encontrarse en el extranjero, se le podrá conceder un plazo adicional de quince días para poder presentarlas, siempre y cuando las haya ofrecido en su escrito y haya hecho el señalamiento respectivo.

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

Transcurrido el plazo para que el titular afectado presente sus manifestaciones, previo estudio de los antecedentes relativos y desahogadas las pruebas que lo requieran, se dicta la resolución administrativa que proceda, la que debe de notificarse a los interesados en el domicilio señalado en el expediente o, en su caso, por la publicación de edictos.

Contra la resolución que emita el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial sólo procede el juicio de amparo.

CONCLUSIONES.

1) Los Código de Comercio de 1884 y de 1889 y la Ley de Marcas de Fábrica de 1889, contenían pocas disposiciones en cuanto a la regulación marcaria, pero, en términos generales cumplían con su función.

2) La Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 1903, fué la primera en establecer de manera expresa, la prohibición de registrar como marca, a las denominaciones genérica en donde estén comprendidos los objetos que ampare, y la Ley de la Propiedad Industrial de 1942, fué la primera en establecer por primera vez que, las traducciones de las denominaciones genéricas no se admitirán a registro cuando pretendan amparar artículos que estén comprendidos en el género o especie que correspondan a tal denominación.

3) La Ley de Invenciones y Marcas de 1976, estableció por primera vez en su artículo 149, la pérdida del derecho al uso exclusivo de un registro marcario, en caso que el titular haya provocado o tolerado que la misma se haya transformado en una denominación genérica para los productos o servicios que ampare.

4) Las características de la marca son: la distintividad, la especialidad, la novedad, la licitud, y la veracidad.

5) La marca notoria constituye una excepción a las característica de la especialidad, de la novedad, debido a que los titulares de este tipo de marcas han realizado innumerables esfuerzos y erogaciones en publicidad, para alcanzar el prestigio que acredita la calidad de los productos o servicios que ofrecen, de tal manera que no es justo que un tercero trate de aprovechar en su favor, ese prestigio derivado de la marca notoria.

6) Después de analizar las definiciones que sobre marcas dan diversos autores, podemos concretar invariablemente que, el concepto de marca se refiere a un signo que sirve para distinguir ya sea productos o servicios diferenciándolos de otros de su misma especie o clase.

7) La denominación genérica se refiere a aquella marca que esta compuesta por un término que identifica o indica la naturaleza de los producto o servicios que protege.

8) La marca cuya denominación constituya un término genérico, pudo derivarse por dos diferentes aspectos, uno, cuando el término corresponde desde su origen al género de los productos o servicios amparados y de la cual se puede derivar una solicitud de declaración administrativa de nulidad, y otra, cuando al momento de solicitarse u registrarse constituía un término arbitrario o de fantasía y que al paso del tiempo se transformó en un término genérico, debido a la tolerancia o provocación del titular de la misma, y de la cual se puede derivar una declaración administrativa de cancelación.

9) La clasificación de las marcas atendiendo a la forma en que se presenta al público comprende, a la marca nominada, que es la que se compone por una denominación, a la marca innominada, que es la que se constituye por diseños, figuras, grafismo o emblemas, a la marca tridimensional, que es, la que debe reunir las tres dimensiones que caracterizan a los cuerpos sólidos, las cuales son, la altura, el ancho y la profundidad, la marca mixta, que se compone por la combinación de las características de la marca nominada, innominada y tridimensional, es decir, puede conformarla una denominación junto con un diseño, o una denominación junto con una figura tridimensional, o una denominación junto con un diseño y junto a una figura tridimensional, o un diseño junto con una figura tridimensional es por eso que se conocen como marcas mixtas, ya que como se comentó anteriormente se combinan elementos de la marca nominada, innominada y tridimensional, y por último dentro de stá clasificación se

incluimos a la marca colectiva que se caracteriza porque es solicitada por colectividades, asociaciones o sociedades de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios, que deben estar constituidos conforme a la Ley.

10) Actualmente la Ley vigente, establece la pérdida del uso exclusivo de un registro cuando el titular ha provocado o tolerado que su marca se transforme en una denominación genérica para los productos o servicios que ampara, pero ahora con la figura de la cancelación.

11) Existen varios precedentes nacionales como internacionales de marcas que se consideraron como denominaciones genéricas para los productos o servicio que amparaban, los cuales sirven como base para resolver los casos que se presenten solicitando la declaración administrativa de cancelación o nulidad de un registro, por considerarla como un término genérico.

12) Las medidas que el titular debe llevar a cabo para evitar que su marca se transforme en un término genérico, para que no se utilizada por otras personas aprovechándose del prestigio de ésta, son las siguientes:

A) Que el titular no consienta ni provoque que su marca se transforme en una denominación genérica para el o los productos o servicios a que se aplique.

B) Que el titular evite que un tercero o el público en general desvirtúe la denominación de su marca utilizándola como un término genérico.

- C) Que el titular vigile cuando conceda licencias, el uso adecuado de su marca por parte de los licenciatarios.
- D) Que el titular de un marca notoria cuide de una manera especial el uso que se le este dando a ésta.
- E) Que el titular realice una adecuada publicidad de su marca.

BIBLIOGRAFIA DE LAS OBRAS CONSULTADAS.

ALVAREZ SOBERANIS Jaime. "La Regulación de las Invenciones y Marcas y de la Transferencia de la Tecnología." Editorial Porrúa, S.A. México, D.F., 1979.

BARBAT & CIKATO. "A sus Marcas." Editorial Búsqueda. Montevideo, Uruguay, 1994.

BARONA VILAR Silvia. "Protección de Derecho de Marcas" Editorial Civitas S.A. Madrid, España, 1992.

BARRERA GRAF Jorge. "Derecho Mercantil." Editorial Porrúa, S.A. México, D.F., 1957.

BREUER MORENO Pedro C. "Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio." Editorial Robis. Buenos Aires, Argentina, 1946.

CAVELIER Germán. "Leyes Vigentes sobre Propiedad Industrial." Editorial Kelly. Bogotá, Colombia, 1977.

DIAZ VELASCO Manuel. "Estudios sobre Propiedad Industrial" Grupo Español de la AIPPI. Barcelona, España, 1987.

FERNANDEZ Carlos. "Fundamento de Derecho de Marca." Editorial Montecarlo, S.A. Madrid, España, 1984.

GARRIGUES Joaquín. "Curso de Derecho Mercantil." Editorial Porrúa, S.A. México, 1985.

MANTILLA MOLINA Roberto L. "Derecho Mercantil." Editorial Porrúa, S.A. México, D.F., 1996.

MARIS DILUCA Stella. "Régimen Nacional de Marcas y Designaciones". Editorial Palabra Gráfica y Editora, S.A. Buenos Aires, Argentina, 1981.

MUÑOZ Luis. "Derecho Mercantil." Editorial Cárdenas Editor y Distribuidor. México, D.F., 1973.

NAVA NEGRETE Justo. "Derecho de las Marcas." Editorial Porrúa, S.A. México, D.F., 1985.

PACHON MUÑOZ Manuel. "Manual de Propiedad Industrial." Editorial Temis Librería. Bogotá, Colombia, 1984.

RANGEL MEDINA David. "Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual" Editorial Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNAM. México 1991.

RANGEL MEDINA David. "Tratado de Derecho Marcario." Editorial Libros de México S.A. México, D.F., 1960.

RANGEL ORTIZ Alfredo. "Modos de Concluir el Derecho a la Marca." Editorial Libros de México, S.A. México, D.F., 1984.

RODRIGUEZ RODRIGUEZ Joaquín. "Derecho Mercantil." Editorial Porrúa, S.A. México, D.F., 1996.

SATANOWSKY Marcos. "Tratado de Derecho Comercial." Tomo 3 Editorial Tipográfica Editora Argentina, S.A. Buenos Aires, Argentina.,1957.

SEPULVEDA César. "El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial." Editorial Porrúa, S.A. México, D.F.,1981.

TINOCO SOARES José Carlos. "Código da Propiedade Industrial." Editorial Resenha Tributaria Ltda. Sao Paulo, Brasil, 1974.

SONI FERNANDEZ Mariano. "La Marca como Instrumento de Protección al Consumidor." Tesis Escuela Libre de Derecho. México, D.F., 1985.

LEGISLACION.

Código de Comercio de 1884.

Código de Comercio de 1889.

Ley de Marcas de Fábrica de 28 de noviembre de 1889.

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

Reglamento de la Ley de Marcas Industriales de 24 de septiembre de 1903.

Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de 26 de junio de 1928.

Reglamento de la Ley de Avisos y Nombres Comerciales de 11 de diciembre de 1928.

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

Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial de 31 de diciembre de 1942.

Ley de Invencciones y Marcas de 10 de febrero de 1976.

Reglamento de la Ley de Invencciones y Marcas de 20 de febrero de 1981.

Ley de la Propiedad Industrial (antes Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 27 de junio de 1991, modificada el 2 de agosto de 1994.)

Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial de 23 de noviembre de 1994.

Legislaciones Mercantiles y Leyes Conexas "Ley Federal de Protección al Consumidor"
Ediciones Andrade S.A. 1996. pág 1271.

DIARIOS OFICIALES DE LA FEDERACION.

Diario Oficial de la Federación de 2 de septiembre de 1903.

Diario Oficial de la Federación de 24 de septiembre de 1903.

Diario Oficial de la Federación de 27 de julio de 1928.

Diario Oficial de la Federación de 11 de diciembre de 1928.

Diario Oficial de la Federación de 31 de diciembre de 1942.

Diario Oficial de la Federación de 16 de diciembre de 1966.

Diario Oficial de la Federación de 4 de enero de 1973.

Diario Oficial de la Federación de 10 de febrero de 1976.

Diario Oficial de la Federación de 16 de enero de 1987.

Diario Oficial de la Federación de 27 de junio de 1991.

Diario Oficial de la Federación de 2 de agosto de 1994.

PUBLICACIONES.

Gaceta de la Propiedad Industrial 1940.

Gaceta de la Propiedad Industrial 1944.

Gaceta de la Propiedad Industrial 1945.

Gaceta de la Propiedad Industrial 1947.

Gaceta de la Propiedad Industrial 1952.

Gaceta de la Propiedad Industrial 1953.

Gaceta de la Propiedad Industrial 1954.

REVISTAS Y COMPENDIOS.

ASIPI (Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial.) "Estudios de Propiedad Industrial Presentados en el X Congreso." Buenos Aires, Argentina, 1988.

AIPPI. Colección de Trabajos sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Derecho de la Competencia. "Homenaje a H. Baylos Estudio sobre Derecho Industrial." Editorial Grupo Español de la AIPPI. Barcelona, España, 1992.

"REVISTA MEXICANA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y ARTISTICA." Año II., No. 4. México, D.F., Julio - Diciembre de 1964.

"REVISTA MEXICANA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y ARTISTICA." Año XIV. Nos. 27-28. México, D.F., Enero - Diciembre de 1976.

"URANIA." Revista de Negocios, Patentes, Marcas, Derechos de Autor, Tecnología. Año 2. No. 7. Septiembre - Octubre 1995.

"URANIA." Revista de Negocios, Patentes, Marcas, Derechos de Autor, Tecnología. Año 2. No. 9. Marzo - Abril 1996.

DICCIONARIOS.

DE PINA, Rafael. "Diccionario de Derecho." Editorial Porrúa S.A. México 1996.

"DICCIONARIO ENCICLOPEDICO DE DERECHO USUAL." Tomo IV Editorial Heliasa S.R.L. Buenos Aires, Argentina., 1979.

"DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA." Editorial Espasa-Calpe, S.A. Madrid, España., Décimo novena edición 1970.

"DICCIONARIO PRACTICO DE LA LENGUA ESPAÑOLA." Editorial Grijalbo S.A. Barcelona, España., 1994

"ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA." Tomo XIX. Editorial Driskill S.A. Buenos Aires, Argentina., 1979

"LAROUSSE DICCIONARIO ENCICLOPEDICO USUAL." Ediciones Larousse. México D.F., 1985.

MARTINEZ AMADOR Emilio. "Diccionario Inglés - Español, Español - Inglés." Editorial Ramón Sopena, S.A. Barcelona, España., 1987.