

311
Ej.



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

Escuela Nacional de Estudios Profesionales
CAMPUS ARAGON

EL SISTEMA DE CONFUSION DE MARCAS EN LA LEGISLACION MEXICANA

T E S I S
Que para obtener el titulo de
LICENCIADO EN DERECHO
p r e s e n t a
MIGUEL ANGEL MORENO GUTIERREZ

ASESOR: LIC. MARCIAL ENRIQUE TERRON PINEDA

MEXICO 1997

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN



Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

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

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

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

*ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES
CAMPUS ARAGÓN*

***EL SISTEMA DE
CONFUSIÓN DE
MARCAS EN LA
LEGISLACIÓN
MEXICANA***

MIGUEL ÁNGEL MORENO GUTIÉRREZ

1997

Respetuosamente agradezco:

A mi entrañable ENEP Aragón:

Institución a quien me debo profesionalmente, a la que en todo momento llevo en alto orgullosamente y a la que hago el juramento de buscar incesantemente el desarrollo profesional y cívico.

Con profunda admiración y respeto:

A mis padres:

Por su digno ejemplo de amor, unión, prosperidad y por haberme inculcado lo más valioso, mis principios.

Una especial manifestación de gratitud:

A mi esposa e hijas:

Jacqueline Edith, Jacqueline y Johanna; por su comprensión, por su tiempo y por sus innumerables muestras de amor.

A mis hermanas:

Elizabeth, Maricela y Rosalinda, porque hemos aprendido a permanecer unidos y porque el logro de uno es compartido como el logro de todos.

Un especial reconocimiento:

A mi asesor:

***Lic. Enrique Terrón Pineda.
Por su gran trayectoria profesional y porque me ha brindado su
amistad.***

A mis superiores en el trabajo:

***C.P. Othón Marquina, Miguel Arellano y Licenciado José Alberto
de la Barrera, porque creyeron en mí y por todas sus
manifestaciones de apoyo y amistad.***

Y desde luego...

A mis amigos, por su ayuda incondicional.

SUMARIO

Pág.

Introducción

CAPÍTULO I

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA LEGISLACIÓN MARCARIA EN MÉXICO

<i>1. Etapa prehispánica</i>	1
<i>2. Etapa colonial</i>	3
<i>3. Etapa independiente</i>	9
<i>4. Legislación específica sobre marcas (1889-1942)</i>	13
<i>5. Legislación vigente</i>	18

CAPÍTULO II

LAS MARCAS EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL

<i>1. El Derecho de las Marcas en el ámbito internacional</i>	25
<i>2. Influencia del régimen internacional en la legislación mexicana</i>	31
<i>3. Disposiciones sobre propiedad industrial en el NAFTA</i>	34

CAPÍTULO III

TEORÍA GENERAL DEL DERECHO MARCARIO

<i>1. Naturaleza jurídica</i>	39
<i>2. Relaciones del Derecho Marcarío con otras disciplinas jurídicas</i>	43
<i>3. Fuentes del Derecho Marcarío Mexicano</i>	48
<i>4. Concepto doctrinal y legal</i>	52
<i>5. Funciones de las marcas</i>	56
<i>6. Requisitos de validez de la marca sobre el plano jurídico</i>	60
<i>7. Clasificación de las marcas</i>	64
<i>8. Signos constitutivos de marcas</i>	68
<i>9. Marcas no registrables</i>	71

CAPÍTULO IV

EXÉGESIS DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

<i>1. Nociones fundamentales y adquisición del derecho de la marca</i>	75
<i>2. Signos o medios materiales que pueden constituir una marca</i>	79
<i>3. Signos o medios materiales que no pueden constituir una marca</i>	81
<i>4. Procedimiento de registro de una marca</i>	88
<i>5. Procedimientos administrativos</i>	92

CAPÍTULO V

SISTEMA DE CONFUSIÓN DE MARCAS

<i>1. Reseña de las diversas disposiciones sobre confusión de marcas previstas en la Ley de la Propiedad Industrial</i>	95
<i>2. Recopilación de jurisprudencia relativa a confusión de marcas</i>	99
<i>3. Necesidad de regular el sistema de confusión de marcas</i>	105
<i>4. Lineamientos propuestos para determinar la confusión entre marcas</i>	110
<i>Conclusiones</i>	116
<i>Bibliografía</i>	118

INTRODUCCIÓN.

El objetivo que persigue el modesto trabajo de investigación que se presenta, es un estudio general sobre el Derecho Marcario, iniciando desde sus orígenes, exponiendo brevemente su panorama nacional e internacional, así como cuestiones doctrinarias, para llegar a aspectos concretos incorporados en la legislación mexicana. Es precisamente la legislación, la parte en la que se habrá de hacer mayor énfasis debido a que existe una figura jurídica fundamental que es escasamente abordada por la Legislación, en concreto, nos estamos refiriendo a la confusión de marcas.

La confusión de marcas es una figura jurídica de enorme trascendencia en lo que respecta a la propiedad industrial, ya que es la responsable de determinar los derechos del titular de una marca, lo que se traduce en el uso exclusivo del signo marcario.

La confusión de marcas implica la distintividad de las mismas. Esa distinción de que debe estar investida la marca significa que no ha de confundirse con otra marca previamente registrada y esa confusión a su vez, implica que el signo marcario no ha de ser idéntico o semejante en grado de confusión a la marca previamente registrada y vigente o a la marca en trámite de registro presentada con anterioridad.

Ya sea que se hable de distintividad o de identidad o semejanza en grado de confusión, lo de fondo es que la Ley de la materia prohíbe expresamente, tratándose de marcas, el registro y/o el uso de marcas que carezcan de distintividad, o sea de aquéllas que sean susceptibles de confundirse con otras por ser idénticas o semejantes en grado de confusión o por amparar los mismos o similares productos o servicios.

Como se puede evidenciar, la confusión es una figura jurídica que se contrapone a la característica de distintividad de que debe gozar la marca, por lo que la confusión determina el derecho a la validez de la marca, es decir, el derecho a su uso exclusivo.

Sea para adquirir y conservar el derecho exclusivo a la marca, sea para disfrutar el contenido de tal derecho, la índole distintiva de la marca es un factor determinante en el planteamiento y solución de multitud de variados problemas que a diario surgen en las relaciones industriales y mercantiles con motivo de la interpretación y aplicación de la ley que regula tales derechos.

En efecto, la admisión o rechazo de marcas cuyo registro se solicita; algunos conceptos de nulidad de registros ya obtenidos, el examen de novedad y el extraordinario de novedad de las marcas; la tipificación de múltiples figuras delictivas atentatorias contra la propiedad industrial que deriva de la marca registrada, así como la determinación que previamente la autoridad administrativa debe hacer de la existencia de dichos elementos de usurpación; el ejercicio de las acciones civiles y penales que puedan ejercitarse para reprimir la lesión de un gran sector de los derechos exclusivos que otorga el registro, y en fin, el estudio y decisión de conflictos sobre competencia desleal; son todas ellas materias que forman la columna vertebral del Derecho Marcario y que se sustentan sobre el carácter distintivo de la marca.

No obstante la enorme importancia que reviste la confusión de marcas, es un hecho que las legislaciones marcarías de los diversos países no contienen normas que establezcan principios que deban de observarse para la apreciación de la semejanza o parecido entre marcas, siendo una cuestión de la exclusiva competencia de la Administración en los países como el nuestro en que el registro se efectúa con examen previo de la registrabilidad del signo y, en todo caso, de la competencia de los tribunales.

Ante este panorama, fue necesario entrar al estudio de otras fuentes del derecho, encontrándonos que tanto la doctrina como la jurisprudencia establecen reglas de carácter general para calificar la concurrencia o ausencia de la condición distintiva de la marca.

Es así que al hacer una comparación entre lo previsto por la legislación con lo sostenido por los doctrinarios y los principios plasmados en la jurisprudencia, como se pudo constatar que existen en verdad elementos que pueden integrarse para resolver el problema de la confusión de marcas, sin embargo, la problemática es precisamente como conciliar esos principios jurídicos contenidos en la doctrina principalmente, si a ésta en la práctica se le asigna un valor secundario como fuente de integración en nuestro sistema jurídico de la propiedad industrial.

Es precisamente el desdén que la administración pública hace de tales reglas incorporadas al Derecho Marcario, del que constituyen su estructura, lo que propicia la intervención de los tribunales para apreciar la semejanza o parecido entre marcas.

Por estas razones, se propondrán en el presente trabajo algunos principios y verdades jurídicas establecidas por los doctrinarios del Derecho Marcario en relación con la confusión de marcas, ya que representan un importantísimo papel entre los diversos factores idóneos para interpretar y aplicar la legislación mexicana.

Para integrar nuestra investigación tuvimos que enfrentar problemas como el de escasez de textos sobre la materia y como el del limitado número de doctrinarios que se invocan al estudio de la confusión de marcas, siendo necesario acudir inclusive a la consulta de autores extranjeros, cuya disponibilidad es casi nula en nuestras bibliotecas.

Pese a estos obstáculos se logró compilar un número de obras importante, de cuyo contenido fue posible integrar nuestra investigación.

Sobre todo, consideramos que el propósito que persigue nuestro trabajo se ha cumplido, ya que por una parte se ha evidenciado que la figura jurídica de confusión de marcas es de enorme trascendencia en el Derecho Marcario, por otra parte se ha comprobado que la legislación mexicana, amén de otras legislaciones, no prevén normas que establezcan principios que deban de observarse para la apreciación de la semejanza o parecido entre marcas y finalmente, se han logrado integrar algunos principios y verdades jurídicas establecidas por los doctrinarios del Derecho Marcario en relación con la confusión de marcas, principios por los que hemos propugnado se incorporen en la Ley de la Propiedad Industrial y sean tomados en cuenta por quien deba juzgar sobre semejanza de marcas, de tal forma que lo haga en estricto apego a esos lineamientos o reglas.

EL SISTEMA DE CONFUSIÓN DE MARCAS EN LA LEGISLACIÓN MEXICANA.

CAPÍTULO I. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA LEGISLACIÓN MARCARIA EN MÉXICO.

1. *Etapa prehispánica.*
2. *Etapa colonial.*
3. *Etapa independiente.*
4. *Legislación específica sobre marcas (1889-1942).*
5. *Legislación vigente.*

1. ETAPA PREHISPÁNICA.

Pudiera pensarse que por la importancia del comercio, la diversidad de oficios y la gran variedad de mercaderías que se ofrecían en los mercados de los pueblos del Anáhuac, el empleo de la marca era en esta Etapa una práctica común.

No obstante, en los Anales de la Historia de México no se tiene noticia alguna de la existencia de las marcas en los pueblos del Anáhuac o de alguna disposición que se haya dictado al efecto. Asimismo, la consulta de autores que han escrito sobre el México Prehispánico no permite evidenciar la existencia de marcas, de signos o medios materiales que distingueran las mercancías de otras del mismo género o especie que vendían los pochtecas (organización de comerciantes) en los mercados de todo el reino.

Justo Nava Negrete sostiene que, la no existencia de marcas en los pueblos del Anáhuac encuentra explicación en que las transacciones mercantiles se efectuaban por medio de géneros, por lo que no se especificaba, individualizaba e indicaba el origen de las mercaderías para distinguirlas; por otra parte, la carencia de moneda (en su acepción actual), y del empleo de ciertos artículos como sustitutivos de aquélla, hacen pensar que no eran afectos al empleo de signos o medios materiales distintivos de las mercancías entre sí, del mismo género. (1)

No obstante lo anterior, se sabe que los habitantes del Anáhuac emplearon algunos medios materiales que individualizaban su condición o clase social, por ejemplo la collera que servía para identificar al mal esclavo, que además le impedía huir entre la gente o penetrar por lugares estrechos. (2)

También se sabe que en la Huasteca, existieron tres clases sociales, los señores Tlahuan, los hidalgos Tlacham y los caballeros Pipihuan, que eran labrados en el rostro y eran libres de todo tributo en su tiempo. (3)

1. Nava Negrete, Justo. *Derecho de las marcas*. Ed. Porrúa, S.A., 1985, México, D.F., pág. 4.

2. Orozco y Berra, Manuel. *Historia antigua y de la conquista de México*. Ed. Porrúa, S.A., 1950, México, D.F., Tomo I, pág. 233.

3. Toussaint, Manuel. *La conquista del Pánuco*. Edición del Colegio Nacional, México, 1948, pág. 44.

Los anteriores ejemplos ponen de relieve que el uso de esos medios de distinción, aunque rudimentarios, servían de identificación o de "marcas".

Importante vestigio prehispánico de las "marcas", es la existencia de los sellos o también llamados pintaderas, utilizados principalmente para servir como instrumentos para decorar con pinturas la superficie de la piel humana, posiblemente con una idea ceremonial o religiosa, también para estampar dibujos en los tejidos. (4)

Además, las pintaderas se empleaban para la identificación de ciertos tributos que los pueblos pagaban a los reyes y señores.

David Rangel Medina, afirma que en el Derecho precortesiano no existió ninguna disposición directa o indirecta en lo referente al derecho sobre las marcas, sosteniendo que del estudio de la reglamentación de los comerciantes al menudeo, que vendían sus productos en los mercados de la ciudad, y de los comerciantes al por mayor, que estaban organizados y recibían el nombre de pochtecas, no se evidencian ningún dato acerca del empleo de signos para distinguir las obras industriales en los mercados. (5)

En nuestra opinión, no se le puede asignar a los sellos o pintaderas, que son los vestigios más sobresalientes de las "marcas" en esta Etapa, el carácter de marcas de productos, pero sí atribuirles o reconocerles algunas de las acepciones del término marca, pues de acuerdo a sus finalidades, es seguro que constituyen el antecedente de las actuales marcas de control o sellos.

4. Alcina French, José. Las pintaderas mexicanas y sus relaciones. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1958, pág. 52.

5. Rangel Medina, David. Tratado de derecho marcario. Ed. Libros de México, 1960, México, D.F., pág. 5.

2. ETAPA COLONIAL.

Con posterioridad al descubrimiento de América, bajo la autoridad del Supremo Consejo de Indias se creó, por los Reyes Católicos, la Casa de Contratación de Sevilla, que se ocupaba de todo lo relativo al comercio de las Indias y vigilaba por el cumplimiento de las leyes que lo regularon. Por otra parte a Sevilla y Cádiz se les concedió el monopolio de enviar mercaderías a América y el de recibirlas de ella, dictándose leyes para tal efecto. (6)

La Conquista española trajo al país conquistado una inmensa transformación no sólo en el orden político y moral, sino también en las áreas de la agricultura, la industria y el comercio; impulso la ganadería, introdujo nuevos cereales y cultivos de algunas plantas, pero muy principalmente dio grande impulso a la explotación de minerales del país, abriéndose con todo ello nuevas fuentes de trabajo hasta entonces desconocidas para los indígenas.

La organización que se dio a la propiedad bajo el gobierno colonial, los monopolios, la esclavitud primero y la abyección después a que fue reducida la clase indígena, el sistema de impuestos, la incomunicación a que fue condenada la Nueva España, así como las prohibiciones expresas de España para que sus colonias comerciaran entre sí, inclusive en ocasiones entre los mismos españoles, fueron en perjuicio de la propia España, redundando todo ello en perjuicio del desarrollo natural del comercio.

Este sistema de monopolio concluyó el 12 de octubre de 1778 en el reinado de Carlos III quien expidió su celebre "Ordenanza o Pragmática" llamada del comercio libre, en la que se acordaron numerosas franquicias mercantiles, exceptuando en cierto modo a Nueva España y Venezuela, hasta que por Real Decreto de 28 de febrero de 1789, extendió a ellas el beneficio del comercio libre.

Resulta de particular interés en materia de protección de marcas, lo previsto en el Reglamento y Aranceles Reales para el Comercio Libre a Indias de 12 de octubre de 1778, ya que se fijaban penas para los que falsificaran marcas, que iban desde la confiscación y presidio hasta la prohibición para hacer el comercio de Indias.

Medidas como estas fueron tomadas por España después de la Conquista con el fin de ejercer un riguroso control del comercio con sus colonias, y que tienen su antecedente en la obligación que ya existía en España de que las mercancías debían tener sus respectivas marcas, para indicar su procedencia, así como la imposición de penas en caso de incumplimiento.

Las primeras noticias sobre el empleo de marcas en la Nueva España, son las relativas al empleo de marcas transparentes de agua o filigrana hispana.

También existen noticias acerca del empleo de las marcas de fuego, que para su impresión se utilizó el hierro, que era desconocido por los indígenas.

El hierro era utilizado para marcar a los esclavos de guerra, así como a los de rescate, respecto a los primeros existió autorización Real, en provisión del 26 de junio de 1523 y de los segundos, por cédula Real dada en Valladolid, el 15 de octubre de 1522, la cual llegó a México a mediados del mes de mayo de 1524, trayendo consigo el hierro.

Igualmente se usaron marcas de fuego en los ganados desde el año de 1525, pues desde esa época existía la obligación para los propietarios de ganado de tener hierro para marcarlos, así como tener que registrarlo ante el escribano del cabildo, según Ordenanza 26 del año de 1525 dictada por Cortés.

Aún cuando esta disposición no se observó, sino hasta el 14 de septiembre de 1532, algunos propietarios de ganados emplearon el hierro para marcar sus ganados sin registrarlo ante los señores de Justicia y Regidores del Cabildo de la Ciudad de México, no obstante que su incumplimiento los hacía incurrir en severas penas.

El empleo del papel llamado de filigrana fue introducido por España en el siglo XVI en la Nueva España, en donde no se fabricó papel sino hasta el siglo XVIII.

En la fabricación del papel español, se usó la misma técnica y pastas que en la fabricación de papel de los demás países europeos y que consistía en una finísima sucesión de hilos horizontales, estrechos y en el fondo, de la matriz o forma, cruzada longitudinalmente por hilos separados, muy separados y salientes del fondo horizontal, razón por la cual aparecen translúcidos.

Ahora bien, esas matrices o formatos eran de hilos metálicos, latón o cobre generalmente, sobre lo que era vaciada la pasta del papel y en momento determinado, prensada y sometida a presión, quedando la tez del papel, aunque lisa de aspecto granoso y con señales de los hilos.

Hubo entre los fabricantes de papel la necesidad imperante de diferenciarlo, mediante las marcas y las contraseñas, empleándose el mismo procedimiento antes mencionado, pero todo ello hecho de hilo de metal, entretrejido, en forma tal, que la pasta al caer en la forma, el molde o formato se adhería a las marcas, menos aún que a los hilos verticales, y quedando con menos pasta, la figura era casi transparente; en virtud de lo cual recibieron el nombre de marcas transparentes, marcas de agua o de filigranas el mismo del papel. Este tipo de marcas son el antecedente inmediato de las actuales marcas de productos de papel.

Otro tipo de marcas de que se tiene noticia en esta etapa, son las marcas de propiedad o ex-libris y las marcas de fuego de las antiguas bibliotecas de la Nueva España del siglo XVII.

Al respecto, cabe decir que siendo las marcas de propiedad el medio que emplearon los dueños para acreditar y constar la propiedad de sus libros; en un principio consistieron en estampar la firma o pintar el propio escudo. Con el tiempo evolucionaron a cédulas para adherirlas al reverso de las etapas de los libros, en las cuales constase el nombre del dueño, su escudo o algún símbolo o un lema que lo revelase.

Esa cédula o trozo de papel, en forma de etiqueta o marbeto, recibió el nombre de Ex-libris, que significa: de los libros, libros de, de entre los libros de, o procedente de los libros de. Dicha fórmula que ha sido empleada en todos los tiempos por el mundo para indicar la marca de propiedad de los libros de una biblioteca pública o privada, fue introducida en la Nueva España por Europa.

Estos rótulos de diversas formas y tamaños que son los Ex-libris tenían una variada ornamentación, dependiendo del gusto o interés que por los mismos tuviera su propietario, por lo que fue de gran variedad su temática, por ejemplo: retratos, animales, plantas, paisajes, monogramas, motivos arquitectónicos, libros, vista de una biblioteca, escudos, figuras simbólicas, etc..

Asimismo la calidad de los Ex-libris dependía del dueño, de quien lo realizó o del método empleado: grabado en cobre, acero, madera, punta seca, etc., o bien los tipográficos, que eran los más comunes; también los había en color.

La gran variedad de Ex-libris denotaban una extremada creatividad y exquisitez en su representación, formando un complemento estético de los libros.

Las grandes bibliotecas en la Colonia tenían su marca de propiedad o Ex-libris, sin embargo muchas emplearon para dejar una huella indeleble y con el fin de evitar el extravío y facilitar la recuperación de los libros, las marcas de fuego.

Las marcas de fuego en los libros empezaron a usarse en el siglo XVII. Estas marcas eran hechas de hierro o en bronce que calentaban al rojo para aplicarlas en los cortes superiores e inferiores de los libros, abarcando en volúmenes no muy gruesos todas las hojas del libro, siendo difícil hacerlas desaparecer, pues para ello no habría otra solución que la cuchilla, guillotinar de nuevo los cortes del libro; procedimiento peligroso en esta época, pues por una leve sospecha o una delación, podían hacer que quien se llevó el libro, acabara sus días en las terribles mazmorras del Santo Oficio de la Inquisición.

Otros tipos de marca característicos de la etapa en estudio, son las marcas de fuego y señales en los ganados de los Reinos. Los antecedentes de dicha marca se remontan a la Prehistoria, pues en las cuevas del suroeste europeo en donde existen ciertas pinturas rupestres se han encontrado marcas en los animales pintados y en los fragmentos de restos como cuernos.

En los pueblos del Anáhuac la falta de ganado fue producto de su raquítica agricultura, razón por la cual España en los primeros años de la Conquista introdujo y fomentó la ganadería en las provincias de las Indias y principalmente en la Nueva España. El aumento considerable de ganado trajo como consecuencia el de crear un sistema que procurara la protección del ganado frente a su apropiación delictuosa. Este sistema consistió en la identificación colectiva del ganado mediante la marca o señal.

En la Nueva España fue el mismo Cortés quien fomentó la ganadería y cuidó de propagar los animales domésticos y familiarizar a los naturales con su crianza. Para tal efecto dictó varias Ordenanzas.

Cabe mencionar que el virrey don Antonio de Mendoza mandó publicar Ordenanzas para la cría y aumento de los ganados, remedio y castigo de los fraudes y delitos, que con mucha frecuencia se cometían; y el emperador Carlos V estimulado por aquel ejemplo mandó a establecer en la Nueva España el Tribunal de la Mesta.

Algunas de estas Ordenanzas contenían importantes disposiciones en relación al tema que nos ocupa. Por ejemplo, la Ordenanza 5 disponía, "Ninguno tenga en su ganado la señal que otro tuviere, y todos las pongan diferentes, para que mejor pueda ser conocido el dueño"; la Ordenanza 6 establecía, "Señal de tronca, que es la oreja u orejas cortadas, prohibimos a los ganaderos, que la tengan en su ganado, por la facilidad con que podían hacer suyos los ajenos, pena que el que tal señal tuviere, pierda el ganado, que aplicamos al Consejo, y si alguno tuviere esta por señal, mandamos que le haga otra para quitar la duda, y conocer la diferencia"; en la Ordenanza 7 se decía, "Si dos dueños de ganado tuvieran una señal, el Consejo dé a cada uno la que le pareciere que sea diferente, de suerte que dos o más no pueden usar de una misma".

En las Indias, el Tribunal de la Mesta aplicaba severas penas en caso de que se contravinieran dichas Ordenanzas.

Los alcaldes del Tribunal de la Mesta tenían encargo de intervenir en todo lo relativo a la cría de ganados caballar, vacuno, lanar y de cerdo, cuidando de que no hubiese en poder de los ganaderos y criaderos, animales que no tuviesen la marca de su dueño, la cual se estampaba con un hierro candente que se registraba con anterioridad en los Consejos o Ayuntamientos.

El procedimiento de marcar a fuego los ganados consistía en la impresión que se aplicaba sobre el cuero del animal en una parte visible un dibujo, con un hierro calentado al fuego. Algunas fuentes señalan que la marca se empleaba para los animales mayores (vacuno, caballar) y la señal que consistía en la incisión o corte hecho en oreja o nariz, etc., con un cuchillo, para los animales menores (lanar).

Hay que hacer notar, en relación al tema, algunas opiniones de tratadistas. Así tenemos que Ferrara denomina las marcas de fuego de los ganados marcas de propiedad, las cuales tienen las siguientes características: consisten en un signo adherido e impreso sobre un objeto y que tiene como función la de indicar, quién es el propietario del bien, y que en caso de transmisión cambiará la marca de propiedad, en cuanto a su finalidad se propone asegurar el derecho de propiedad impidiendo una posible confusión con otros y en caso de sustracción de la reivindicación frente a los terceros adquirentes y por último de propiedad es una contraseña de hecho sin más propiedad que la que derive del derecho de propiedad sobre el bien. (7)

Coincidiendo en parte con Ferrara, el tratadista Barrera Graf al definir la marca excluye las marcas que los agricultores ponen a sus ganados, porque su reglamentación no pertenece al derecho mercantil sino al civil, y porque no son signos distintivos de mercaderías, sino del derecho de propiedad. No obstante agrega el autor que las marcas de ganado estaban comprendidas en el artículo 1 de la Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 25 de agosto de 1903.

7. Ferrara, Francisco. Teoría jurídica de la hacienda mercantil. Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1950, pág. 221.

Asimismo, en el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, comprende en la enumeración de los productos que puedan ser amparados por una marca, a los animales vivos (Artículo 71 clase 18), pero de esta referencia no puede deducirse que las marcas o fierros que se ponen a los animales, sean siempre signos distintivos de mercaderías; lo serán cuando, los animales marcados se tomen como mercancías, es decir, como objeto del tráfico mercantil. (8)

En relación con las marcas que fueron empleadas en el comercio de la Nueva España de los siglos XVI a XVIII, cabe mencionar que éstas se detectaron en una gran variedad de mercancías, como signos de propiedad, aunque, a decir verdad, en algunos casos constitulan verdaderas marcas de fábrica, tal aconteció en la alfarería china, egipcia y griega.

De igual manera, existen numerosos ejemplos de marcas empleadas en Roma para las mercancías más diversas; perfumes, ungüentos, vinos, quesos, piezas de plomo y bronce, vasos de cristal, etc., consistiendo unas en el nombre del fabricante o de la localidad y otras en un signo figurativo.

En el transcurso del tiempo, el carácter de individuales y personales que tenían las marcas en la antigüedad, tiende a restarles importancia, a medida que se estrechan los lazos de unión de los pueblos feudales y empiezan a surgir las grandes nacionalidades bajo el centro de poderosos monarcas. Así en un principio, las marcas se esfuerzan por proclamar el crédito y prestigio de una ciudad, después el de la clase de la producción, y por último son así absorbidas, por las instituciones gremiales que las incorpora en sus instrumentos legales.

Así tenemos que junto a la marca que distinguía a la corporación o comunidad (colectiva), existía la marca individual o privada que constituía el distintivo del taller o casa de un industrial. La primera, atestiguando la regularidad de la fabricación, a manera de certificado o sello de autoridad, en carácter de garantía pública; la segunda por el contrario, designaba el origen y la procedencia de la mercancía, es decir, el fabricante, además eran obligatorias e invariables.

En nuestra apreciación, las marcas transparentes de agua o filigrana en papeles son el antecedente inmediato de las actuales marcas de productos de papel.

Por otra parte, consideramos que el hierro que se utilizó para marcar a los esclavos, no puede considerarse como un antecedente de las actuales marcas de productos, toda vez que los esclavos no pueden concebirse como mercaderías.

Por lo que hace a los Ex-libris y las marcas de fuego en los libros de las Antiguas Bibliotecas, creemos que constitulan verdaderas marcas de propiedad, ya que tenían como función la de indicar quién era el propietario del bien, y no pretendían diferenciar objetivamente un producto, además de que no podían ser anónimas y carecían de una finalidad mercantil, por lo que de igual forma asentimos en que resulta falso considerarlas como un antecedente inmediato al concepto moderno de la función marcaría, por tratarse de figuras totalmente diferentes.

No obstante hay que hacer notar que en la época a que nos referimos existían fabricantes o comerciantes que vendían libros que eran permitidos y que los distinguían mediante las marcas, las cuales sí constituyen un antecedente a las actuales marcas de productos de impresiones y publicaciones.

Por lo que hace a las marcas de fuego en los ganados, consideramos que al respecto existe una doble protección jurídica; una es la concedida por las legislaciones de los diversos países que se ocupan de regular el uso y aplicación de las señales y marcas de fuego en los ganados; y otra, es la que se concede por la legislación sobre propiedad industrial, en la que la protección jurídica se encuentra condicionada a la comercialización efectiva del ganado.

Indudablemente, debemos resaltar la importancia que han tenido las marcas desde la antigüedad, pero fundamentalmente en la Edad Media, en que se incorpora el empleo obligatorio de las marcas en los reglamentos, ordenanzas o estatutos, que se ocupaban de regular minuciosamente la gran variedad de oficios de esa etapa. Además, esta última tendencia se observó en la Nueva España introducida principalmente por España.

Acerca de sí hubo o no, normas jurídicas que regularan a las marcas en la etapa colonial, diremos que indudablemente en la Época Colonial existieron algunas normas protectoras de las marcas, aunque en forma aislada y no en un cuerpo jurídico uniforme, especialmente en la Recopilación de los Reinos de las Indias, en las Siete Partidas y en la Curia Filípica Tratado de Práctica Forense y Jurisprudencia Mercantil.

Así también hay que agregar a la anterior Legislación Española, las Ordenanzas que reglamentaron los gremios en sus diversos oficios y algunas Actas del cabildo de la Ciudad de México, instrumentos legales de marcada influencia española.

Podemos decir que en la Legislación española sobre marcas de fábrica y de comercio, las marcas individuales fueron absorbidas por la agremiación, que impedía a los Industriales y mercaderes negociar libremente sobre sus manufacturas y mercancías, vendiéndolas y cambiándolas, como no fuera de acuerdo con severas ordenanzas y dentro de ciertas condiciones, siendo lo mismo que aconteció en Francia y en todo el resto de Europa.

3. ETAPA INDEPENDIENTE.

Al hacerse la Independencia de México las ideas directoras y los métodos y procedimientos de Gobierno eran substancialmente los mismos que se habían empleado durante el régimen colonial. El monopolio, la prohibición, el estanco que fueron las bases sobre que el Gobierno español, sin darse cuenta de sus propios intereses ni de los intereses de sus nacionales, asentó su comercio con la Colonia, continuaron observándose, no obstante que el comercio se declaró libre y los puertos se abrieron a los buques de todas las naciones, porque se implantó desde luego el régimen de las prohibiciones, declarando vedada la importación de lo que en la tierra mexicana se producía o se supuso podría producirse. (9)

En esta etapa aún se siguió aplicando la antigua Legislación española en materia comercial. En efecto, en materia comercial se aplicaron especialmente las Ordenanzas de Bilbao, aprobadas por Felipe V el 2 de diciembre de 1737 y confirmadas por Fernando VII el 27 de junio de 1814; y el Tratado de Comercio de la Curia Filípica, que fueron la legislación y la jurisprudencia de México hasta el 16 de mayo de 1854, fecha en que se promulgó nuestro primer Código de Comercio, el cual estuvo en vigor menos de dos años, por lo que volvieron a aplicarse las Ordenanzas de Bilbao y en general la legislación española; no obstante, siguió aplicándose el mencionado Código de Comercio de 1854, considerándose como único vigente en la mayor parte de los Estados de la Federación, excepto en la parte relativa al establecimiento del Tribunal Mercantil. Esta situación prevaleció hasta la expedición del segundo Código de Comercio del 20 de abril de 1884, que rigió hasta el 1o. de enero de 1890, fecha en que entró en vigor nuestro tercer Código de Comercio, y que es el actual.

También en esta etapa, resultaron de gran importancia las Ordenanzas de Bilbao que por constituir en opinión de varios autores un verdadero Código de Comercio, tuvieron una larga vigencia, con una breve interrupción, en nuestro país, hasta el año de 1884 en que se promulgó nuestro segundo Código de Comercio.

Las Ordenanzas de Bilbao fueron formadas por seis comerciantes de la Villa de Bilbao, aprobadas por Felipe V el 2 de diciembre de 1737 y confirmadas por Fernando VII el 27 de junio de 1814 y modificada muy ligeramente por resoluciones posteriores; fueron aplicadas por el Consulado de México, según informe que dicho consulado rindió al virrey el 3 de noviembre de 1785.

Asimismo, se mandaron a observar en nuestro país por órdenes de 22 de febrero de 1792 y 27 de abril de 1801, y expresamente se declararon aplicables en México por decreto de 22 de noviembre de 1855. (10)

9. Orozco, Enrique. La evolución de la legislación mercantil en la República, desde la fecha de proclamación de la independencia nacional, hasta nuestros días. Tip. de la viuda de F. Díaz de León. Suc. México, 1911, pág. 8.

10. Neve Negrete. Justo. Derecho de las marcas. Ed. Porrúa, S.A., 1985, México, D.F., pág. 42.

Estas Ordenanzas se ocuparon de regular el comercio de manera minuciosa y casuística; fijando requisitos, condiciones y formalidades para la celebración de ciertos actos jurídicos y estableciendo en caso de incumplimiento a lo prescrito por ellas, severas sanciones.

Las marcas según el contenido de estas disposiciones, podían considerarse como signos o medios materiales que se empleaban para indicar la procedencia de las mercancías, pero, fundamentalmente constituían medios eficaces que servían de control, seguridad y de garantía para facilitar el comercio.

Pese a la gran importancia que alcanzaron las Ordenanzas de Bilbao tanto en España como en nuestro país en la época en que se sancionaron en 1737, satisfaciendo adecuadamente las necesidades que se iban presentando en materia comercial, dichas Ordenanzas resultaron inadecuadas desde el momento en que se cambiaron los usos mercantiles, en que se celebraron contratos desconocidos entonces, y en que no había aquella admirable buena fe que antes era general, y que hacía casi inútiles todas las precauciones y garantías que en esa época eran indispensables. Tratando de llenar ese vacío la administración de Antonio López de Santa Ana, promulgó en 1854 un Código de Comercio en el que, tomándolas del nuevo Código Español se hicieron reformas importantes a nuestra legislación mercantil; pero como en dicho código se establecía un tribunal especial, quedó sin vigor en el momento en que los tribunales de esa clase fueron suprimidos, y desde entonces comenzaron a regir de nuevo las Ordenanzas de Bilbao.

Al igual que en las Ordenanzas de Bilbao, no existieron disposiciones que regularan de una manera especial a las marcas en el Código de Comercio de 1854.

Las marcas según dicho Código, significaban un medio de prueba de propiedad para los dueños de mercancías; así también su empleo constituía un medio de control y garantía en la circulación de las mercancías, significado este similar al de las Ordenanzas de Bilbao.

Es conveniente señalar que antes de la expedición de nuestro primer Código de Comercio, hasta el 20 de julio de 1884 en que se expidió nuestro segundo Código de Comercio, solían presentarse los propietarios de marcas en solicitud de registro o depósito de ellas, ante la Secretaría de Fomento, Colonización e Industria, y si bien no había ley que los prescribiera, como no había tampoco prescripción que lo vedara, la mencionada Secretaría estableció el procedimiento de admitir las marcas en depósito, a solicitud de los interesados y para los fines que pudiera convenirles.

Para la aplicación de las penas relativas a los delitos de falsificación de marcas, las mismas se contenían en el Código Penal para el Distrito Federal y Territorio de la Baja California sobre delitos del fuero común y para toda la República sobre delitos contra la Federación, que se expidió el 7 de diciembre de 1871.

Las disposiciones que regularon la falsificación de las marcas, contenidas en el mencionado Código, fueron derogadas expresamente por la segunda Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 1903, de conformidad con el artículo 92 transitorio.

Por reforma que se hizo por ley de 14 de diciembre de 1881 a la fracción X del artículo 72 constitucional, se concedió facultades al Congreso de la Unión, para dictar un Código de Comercio, lo cual dio carácter federal al derecho mercantil. Dicho Código se expidió el 15 de abril de 1884 y de acuerdo con su artículo 10, transitorio, empezó a regir el 20 de julio del mismo año; este Código significó un progreso evidente respecto del Ordenamiento anterior de 1854, ocupándose de materias que no fueron reguladas por este último.

La importancia de este Código de Comercio de 1884 radica en que se incluye un capítulo titulado "De la Propiedad Mercantil", en el cual se regulan por primera vez en nuestro país de manera especial las marcas de fábrica.

Con visión certera y progresista, el legislador mexicano consideró que las normas sobre derecho de propiedad industrial en especial las marcas, nombres mercantiles y muestras, son de naturaleza mercantil y que su regulación correspondía al Código de Comercio.

Otra Ley que se promulgó durante esta etapa, fue la Ley de 11 de diciembre de 1885 sobre el registro mercantil. Sobre el particular, conviene mencionar que los antecedentes del registro mercantil en México datan desde el Código de Comercio de 1854; asimismo se estableció en el Código de Comercio de 1884 y el 20 de junio de ese mismo año se expidió un Reglamento de Registro de Comercio, el cual fue derogado por dicha Ley, según la cual, los comerciantes deberían matricularse. En dicha matrícula, el registrador anotaba entre otros actos jurídicos; los títulos de Propiedad Industrial, patentes de invención y marcas de fábrica. (11)

La inscripción de dichos títulos en el registro público de comercio, se estableció desde que entró en vigor la citada ley, hasta que se promulgaron las leyes de patentes y marcas de 1903.

En el año de 1889 se promulgó en la República Mexicana un nuevo Código de Comercio que entró en vigor el 1o. de enero de 1890. Este Código estuvo inspirado en los códigos españoles de 1829 y 1885; el italiano de 1882 y el francés de 1808.

El Código de 1889 aún no ha sido abrogado, aunque sí se han derogado muchos de sus preceptos por distintas leyes que actualmente están en vigor.

Por lo que a nuestra materia se refiere no se incluyeron en el Código de Comercio de 1889, disposiciones que regularan de una manera especial a las marcas, toda vez que al mismo tiempo entraron en vigor este Código de Comercio y la Ley de Marcas de Fábrica de 1889.

Así entonces, en la etapa independiente continuó aplicándose la antigua Legislación española en materia comercial. Por lo que hace a las marcas, no existió alguna regulación especial, tan sólo hicieron referencia a ellas algunas disposiciones que regularon diversas materias mercantiles y aún cuando no contenidos en una ley especial, sí encontramos en los diferentes ordenamientos legales estudiados, reflejado el espíritu de reprimir aquellos actos que pudiesen afectar el derecho sobre las marcas.

11. *Peñares, Jacinto. Derecho mercantil mexicano. Tip. y Lit. de Joaquín Guerra y Veñe, México, 1891, págs. 949 y 950.*

Consideramos que tiene sentido la significación que a las marcas le atribuyó el Código de Comercio de 1854, o sea, el de que las marcas significaban un medio de prueba de propiedad para los dueños de mercancías y de que su empleo constituía un medio de control y garantía en la circulación de las mercancías, pues en parte es cierto, aunque en la concepción actual, faltaría el elemento de distintividad que caracteriza a las marcas.

De gran trascendencia en esta etapa, fue el Código de Comercio de 1884, en el cual se regularon por primera vez en nuestro país de manera especial las marcas de fábrica.

En resumen, el Código de Comercio de 1884, el decreto de 11 de diciembre de 1885 y su Reglamento del mismo año y el Código Penal formaron toda nuestra legislación moderna sobre marcas de fábrica, hasta la expedición de nuestra primera ley de marcas de fábrica.

4. LEGISLACIÓN ESPECÍFICA SOBRE MARCAS (1889-1942).

Ante la necesidad imperante de legislar sobre una materia que tuviera importantes relaciones con el desarrollo industrial y comercial, surgió la primera Ley de Marcas de Fábrica de 28 de noviembre de 1889, que empezó a regir el 1o. de enero de 1890, y la cual tuvo como modelo la Ley francesa de 23 de junio de 1857 sobre las marcas de fábrica y de comercio.

Si bien es cierto, la regulación de las marcas era apenas incipiente no dejó de tener importancia por ser el primer intento y esfuerzo del legislador, de regular las marcas en una ley especial, a una materia que era tratada por la legislación mercantil.

En esta Ley resaltaron los siguientes aspectos:

- a) Se definió a la marca;*
- b) Se señalaron los signos y medios materiales no registrables;*
- c) Se señalaron los sujetos del derecho de las marcas;*
- d) Se señalaron los procedimientos para adquirir la propiedad exclusiva de una marca de fábrica;*
- e) Se reguló sobre la adquisición del derecho de la marca;*
- f) Se reguló sobre el sistema sin previo examen con llamamiento a oposiciones;*
- g) Se señalaron los derechos y obligaciones del titular de una marca;*
- h) Se reguló sobre la vigencia de las marcas;*
- i) Se reguló sobre la nulidad de marcas;*
- j) Se reguló sobre la falsificación de marcas.*

Sin embargo, esta Ley no llegó a satisfacer las exigencias del comercio ni los avances en materia de jurisprudencia, convirtiéndose en una ley deficiente, ya que un gran número de cuestiones quedaron abandonadas a la inestabilidad de la jurisprudencia y a la merced de decisiones arbitrarias. Asimismo, dicha ley no protegió lo bastante el derecho de propiedad, porque fluctuando entre dos sistemas, el que daba al registro carácter declarativo de ella y el que lo consideraba como atributivo, contribuyó inconscientemente a la usurpación que, aún cuando no revestía el carácter de una infracción penal cuando las marcas no estaban registradas, dirigió serios ataques a esa propiedad que quedaban impunes.

Ante las deficiencias de esta Ley surgió la necesidad indubitable de derogarla y fue así como la Secretaría de Fomento hizo presente a la Cámara de Diputados en una iniciativa de fecha 25 de abril de 1903, la necesidad de reformar la legislación sobre propiedad industrial, adjuntando para tal efecto un proyecto de ley. Consecuencia de esta iniciativa fue el Decreto de 28 de mayo de 1903, en el que se autorizó al Ejecutivo para reformar la legislación vigente sobre Patentes de Invención, Marcas de fábrica, y demás Propiedad Industrial con arreglo a las bases siguientes:

A) Las marcas de fábrica se registrarán sin examen previo de su novedad u originalidad, y las patentes de invención se expedirán sin examen previo, en cuanto a su novedad y utilidad, sin responsabilidad de ninguna especie para la Nación, ni para la autoridad, en cuyo nombre se expedan;

B) La tramitación de las solicitudes sería sencilla y rápida. Los derechos por la expedición de títulos, no excederían al gasto que aproximadamente originaran. El impuesto, si lo hubiere, por el goce del monopolio, sería progresivo;

C) Se establecería una penalidad especial para los delitos contra la propiedad industrial, modificando si fuere necesario, las disposiciones del Código Penal;

D) La traslación del dominio de cualquier propiedad industrial, ya fuera parcial o total, para que fuera válida, debería hacerse constar en el registro correspondiente, modificándose al efecto, las prevenciones del Código de Comercio, en cuanto fuere necesario;

E) Se dictarían disposiciones eficaces para favorecer la construcción y elaboración en el país, de los aparatos y productos de utilidad notoria que fueran objeto de una patente, y

F) Se establecería un Museo Público para que en él se depositaran todos los modelos de aparatos, planos, perfiles, dibujos, descripciones, productos y artefactos relacionados con las patentes de invención que se expidieran, y con las marcas de fábrica que se registrarán.

En virtud de las facultades concedidas al Ejecutivo Federal, con el fin de enmendar las deficiencias que ya se hacían sentir, expidió con fecha 25 de agosto de 1903, dos leyes, una sobre patentes de invención y otra sobre marcas industriales y de comercio, debidamente reglamentadas el 24 de septiembre del mismo año. Estas leyes tuvieron un interés trascendental porque vinieron a perfeccionar la legislación sobre propiedad industrial y a simplificar los trámites para adquirirla y garantizarla y a dar mayores facilidades a los inventores y perfeccionadores mediante la rebaja de los derechos fiscales.

En la Ley de Marcas Industriales y de Comercio y su Reglamento, resaltaron los siguientes aspectos:

a) Se definió a la marca;

b) Se señalaron los signos que podían ser constitutivos de marcas;

c) Se estableció la obligación de registrar las marcas para obtener el derecho a su uso exclusivo;

d) Se señalaron los signos que no podían registrarse como marca;

e) Se otorgó igual derecho al nacional o extranjero para registrar una marca;

f) Se estableció la figura del examen administrativo;

g) El registro de una marca se hacía sin previo examen de su novedad, bajo la exclusiva responsabilidad del solicitante y sin perjuicio de tercero;

h) Se expedía un certificado de registro por marca, el cual constituía el título que acreditaba el uso exclusivo de la marca;

i) Se estableció un procedimiento para los juicios civiles y un procedimiento para los juicios de orden penal, para el caso de afectación del derecho al uso exclusivo de la marca;

j) Las marcas registradas podían transmitirse y enajenarse como cualquier otro derecho;

k) Se incorporó el derecho de Prioridad;

l) Se regularon por primera vez los avisos comerciales y la publicación de los nombres comerciales, aunque de manera rudimentaria, significó un gran adelanto en esta materia.

Por otra parte, refiriéndonos a la Ley de Marcas, Avisos y Nombres Comerciales de 28 de Junio de 1928 y su Reglamento de 11 de diciembre de 1928, a continuación efectuaremos un examen comparativo de esta nueva legislación marcaria con la anterior, empleando para tal efecto, el mismo sistema expositivo, en cuanto a los puntos a tratar:

- a) Expresamente no se definió a la marca;*
- b) Por lo que hace a la adquisición del derecho de la marca, se adoptó el sistema mixto atributivo declarativo, ya que no sólo podía adquirirse el derecho exclusivo de uso de una marca, mediante su registro en el Departamento de la Propiedad Industrial, sino que, también se reconocían los derechos adquiridos por un usuario extraregistrat siempre y cuando hubiera explotado dicha marca con más de tres años de anterioridad a la fecha legal del mencionado registro;*
- c) Con una mejor técnica legislativa se señalaron los signos que podían ser constitutivos de marcas;*
- d) Los signos o medios materiales no registrables, eran los mismos que se señalaron en la ley de 1903;*
- e) Los sujetos del derecho de marcas eran los mismos que en la ley anterior de marcas;*
- f) Por primera vez se incluyó en el Reglamento una clasificación de artículos en 50 clases; no siendo ilimitativa, sino que permitía según la clase 50 incluir artículos no clasificados;*
- g) En cuanto al examen administrativo, de manera similar se estableció dicho procedimiento como la ley anterior, sólo que la resolución administrativa únicamente podía ser recurrible mediante recursos administrativos;*
- h) Tratándose del sistema de previo examen con llamamiento a las oposiciones, se adoptó el examen de novedad así como el procedimiento de oposición de los terceros que se hubieren considerado afectados;*
- i) El título de propiedad de una marca acreditaba a su titular el derecho exclusivo de la marca;*
- j) En similares términos que la anterior ley, se previó un procedimiento para los juicios civiles y un procedimiento para los juicios del orden penal, en contra de las personas que lesionaran el derecho al uso exclusivo que de la marca tenía su titular;*
- k) Derecho a solicitar examen extraordinario de una marca;*
- l) Derecho de transmitir la marca registrada. De igual manera que la anterior ley, las marcas registradas podían transmitirse o enajenarse como cualquier otro derecho, pero su transmisión no producía efecto en contra de tercero, mientras no se registrara en la Oficina de la Propiedad Industrial;*
- m) Se establecieron causas de nulidad de la marca;*
- n) Se establecieron los casos en que el registro de una marca podía extinguirse o cancelarse.*

Esta ley comenzó a regir desde el 10. de enero de 1929, y desde esta fecha quedaron revalidadas las marcas, nombres comerciales y avisos comerciales, y los actos de la Oficina de Patentes y Marcas relacionados con ellos, cuya revalidación debió haber sido solicitada de conformidad con el Acuerdo de 6 de agosto de 1920.

Se derogó la ley de 25 de agosto de 1903, y cualquiera otra disposición que se opusiera a los preceptos de la presente ley, así también se facultó al Ejecutivo Federal para expedir las disposiciones reglamentarias de esta ley.

Otra Ley de importancia en nuestra materia, es la Ley de la Propiedad Industrial de 31 de diciembre de 1942 y su Reglamento de la misma fecha, en cuya exposición de motivos se menciona que la citada ley tiene como apoyo constitucional los artículos 28 y 89 fracción XV, que se refieren a las facultades de la Federación, para legislar sobre privilegios industriales de invención y de mejoras, y asimismo tiene fundamento en el artículo 73 fracción X que faculta al Congreso Federal para legislar sobre comercio.

De acuerdo con lo anterior, las marcas tienen una naturaleza mercantil, misma que se atribuyó a las marcas en el segundo Código de Comercio de 1884, que fue el primer ordenamiento jurídico que reguló de una manera uniforme a las marcas, en un capítulo especial, lo mismo aconteció en la doctrina y en la actualidad algunos autores de derecho mercantil le atribuyen a las marcas naturaleza mercantil.

En la exposición de motivos se señala entre las innovaciones en materia de marcas, la inclusión de diversas disposiciones relativas a la autonomía de los derechos que confiere el registro de las marcas y además, otras reglas que permiten a los propietarios hacer nuevos registros en que introduzcan modificaciones a los que hubiesen hecho anteriormente, estableciendo normas que impiden que se desvirtúe el sistema de exclusividad de uso de las marcas, por razones de orden público, para evitar que pierdan su carácter distintivo de los productos que amparan, denotativo también de su procedencia, ya que el público tiene interés en que, una vez conocida la calidad de los artículos o productos que se fabrican o venden al amparo de una marca determinada, puedan adquirirlas posteriormente sin necesidad de detenido examen y s... riesgo de confusión. Por el mismo motivo se reglamenta el empleo de las marcas por usuarios registrados.

Se establece legalmente un procedimiento determinado para dictar las declaraciones administrativas que se relacionen con esta materia, de acuerdo con las disposiciones constitucionales relativas, a efecto de que no deje de oírse a los interesados en el procedimiento administrativo cuando se afecten derechos adquiridos.

A fin de lograr que se resuelvan en forma más expedita las controversias entre los particulares y la Administración, relacionadas con la aplicación de esta ley, se suprime el procedimiento relativo al juicio especial de revocación, de tal suerte que una vez agotado el recurso de reconsideración administrativa, en los casos establecidos por la misma ley, no habrá otro medio de impugnación de las resoluciones administrativas que el extraordinario del juicio de garantías.

En relación a la transmisión de los derechos que confiere el registro de las marcas, las disposiciones que la regulan tienen como propósito evitar la multiplicidad de propietarios de marcas idénticas o semejantes, en grado tal que se confundan, lo cual puede inducir a error al público consumidor.

En nuestra opinión, es indudable el adelanto que en materia de propiedad industrial se verificó en la época a que hacemos referencia.

Por lo que hace a la doctrina en esta época predominó la tesis de que, la propiedad de las marcas era de derecho natural; y por lo tanto, el depósito o registro de la marca, debía ser declarativo de la propiedad, además de que la omisión del depósito o registro, debía privar al propietario solamente de las acciones penales, pero dejándole a salvo las civiles.

Consideramos que las Leyes sobre Patentes de Invención y sobre Marcas Industriales y de Comercio de 25 de agosto de 1903 y su Reglamento de 24 de septiembre del mismo año tuvieron un interés trascendental porque vinieron a perfeccionar la legislación sobre propiedad industrial y a simplificar los trámites para adquirirla y garantizarla.

La Ley de Marcas Industriales y de Comercio y su reglamento, no obstante los defectos que pudiere atribuírsele, significaron en su conjunto un considerable adelanto en materia de marcas. En esa época, esta Ley fue objeto de críticas muy severas pero particularmente, por la adopción del sistema sin previo examen, que a decir de algunos críticos significó un retroceso al sistema anterior y para otros, tendía a establecer un sistema de transición que prepararía para más tarde el sistema legal sajón de previo examen de novedad para la titulación, pero que no se pudo adoptar de una vez porque nuestro país no tenía ni el adelanto, ni los elementos bastantes para establecerlo y sostenerlo.

La Ley de Marcas, Avisos y Nombres Comerciales de 28 de junio de 1928 y su reglamento de 11 de diciembre de 1928, superó enormemente a la legislación anterior, o sea a la Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 25 de agosto de 1903, pues se hizo acoplo de las experiencias que en esta materia se plasmaron en las legislaciones marcarías de los diversos países, en el abundante y valioso material doctrinario y en la misma práctica de nuestra legislación anterior, tanto administrativa como judicial; finalmente, en la orientación benéfica de las revisiones del Convenio de París, verificadas en Washington el 2 de junio de 1911 y en la Haya el 6 de diciembre de 1925; siendo México signatario de ambas revisiones.

La Ley de la Propiedad Industrial de 31 de diciembre de 1942 y su Reglamento significaron un adelanto considerable en el campo industrial y comercial y perduraron vigentes por más de tres décadas, constituyendo auténticos modelos legislativos, en los que se hizo acopio no sólo de la doctrina más actualizada y jurisprudencia al efecto, sino de las experiencias obtenidas de las Conferencias de Revisión del Convenio de París.

5. LEGISLACIÓN VIGENTE.

En este apartado estudiaremos la Ley de Invenciones y Marcas, la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento, que en este orden le sucedieron en importancia a la Ley de la Propiedad Industrial de 31 de diciembre de 1942 que estudiamos en el punto anterior.

Por lo que hace a la Ley de Invenciones y Marcas de 9 de febrero de 1976, ésta respondió a una serie de medidas económicas emprendidas por el Ejecutivo en esa época, en un período en que predominaron ciertas teorías sobre la propiedad industrial y sus efectos, muy en boga en la América del Sur, pero quizás fuera de realidad y que en cierta forma empezaron a encontrar rectificación.

La promulgación de la Ley sobre el registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso de la Explotación de Patentes y Marcas, de 30 de diciembre de 1970, era un indicador de que podrían esperarse cambios en el sistema mexicano de la propiedad industrial. La Ley del Registro de Tecnología, reconoce su origen en un decreto de la República Argentina, derogado un poco más tarde. (12)

Las novedades de dicha Ley respecto al ordenamiento anterior, en cuanto a las marcas, son las siguientes: a) mayores limitaciones para el registro de las marcas; b) un régimen de uso obligatorio de marcas; c) la vinculación de marcas; d) el establecimiento de la licencia obligatoria sobre marcas por causa de utilidad pública; e) la pérdida del registro cuando la marca se convierte en designación genérica; f) reglas para comprobar el uso de las marcas; g) posibilidades de decretar la prohibición de uso de marcas, registradas o no; h) la posibilidad de declarar que se amparen por una sola marca de un mismo titular los productos elaborados o los servicios prestados; i) la inclusión de las marcas de servicio; j) la introducción de las denominaciones de origen.

Otras novedades contenidas en la Ley es lo relativo a infracciones y sanciones, ya que se introducen las sanciones administrativas, bastante rigurosas, por infracciones a derechos de propiedad industrial, lo cual no tiene paralelo en el mundo.

Tal vez se quiso dotar a la dependencia respectiva de muchas facultades para hacer cumplir así las propias determinaciones de los funcionarios. Puede comentarse que se trató de algo inusitado en la evolución de la propiedad en México.

En general, puede observarse que la parte nueva de la Ley de 1976 es bastante atrevida, pero ciertamente no ayuda mucho a los titulares mexicanos de derechos de Propiedad Industrial, así sea a los inventores, a los explotadores de patentes y otros derechos, a los tenedores de marcas y de otros privilegios. Un examen analítico y sucinto de la Ley permite observar que las cargas de la porción nueva recaen en realidad sobre los mexicanos, pese a que precisamente quiso favorecerseles.

12. Sepúlveda, César. El sistema mexicano de propiedad industrial. Ed. Porrúa, S.A., 2a. ed. 1981, México, D.F., pág. 41.

Así por ejemplo, la vinculación de marcas constituye un gravamen, en vez de una liberación, para los empresarios mexicanos que explotan marcas extranjeras.

La excesiva rigidez acerca de las marcas "extranjerizantes" ponen en desventaja al productor mexicano frente a los extranjeros, pues le quita ocasión para competir con ellos.

El sistema de sanciones pesa más sobre las empresas establecidas en México que sobre las extranjeras, y que forman la mayoría de los tenedores de derechos, pues estas últimas escapan por lo general a cualquier acción represiva o punitiva, por no tener domicilio o establecimiento en el país.

Los procedimientos para obtener la protección de los derechos de patente, de certificados, de marcas, de nombres comerciales, etc., son elaborados y lentos y no permiten una rápida tutela de los derechos violados, y tienen el defecto además que se conducen ante la misma autoridad administrativa en lugar de llevarse a tribunal diferente.

Otra novedad importante en la Ley a estudio, lo fue la inserción del concepto: "transferencia de tecnología", teniendo como fin vigilar o tratar de controlar el movimiento de acceso de la tecnología a un país en desarrollo y para modificar, modernizándolas en lo posible, las leyes de la propiedad industrial, a fin de orientarlas hacia una ventajosa transferencia de tecnología.

La Ley de 1976 recibió todas estas problemáticas sobre el fenómeno tecnológico, más no puede decirse que se hayan insertado con fortuna, y que el binomio propiedad industrial-transferencia de tecnología haya sido resuelto con el beneficio esperado.

Cabe mencionar que con bastante posterioridad a la expedición de la Ley de invenciones y Marcas, se publicó su reglamento (D.O., febrero 20 de 1981), y reformas al mismo (D.O., septiembre 1° de 1982) que complicaron aún más el sistema legal de la propiedad industrial, pues el reglamento fue más allá de las normas de la Ley, aunque también es justo reconocer que aclaró algunas lagunas de ese cuerpo legal.

Por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 16 de enero de 1987, la Ley de invenciones y marcas fue reformada, introduciéndose algunas secuelas novedosas e importantes en el régimen de la propiedad industrial en México.

Los cambios adoptados en la Ley de Invenciones y Marcas, en lo general tocan aspectos importantes de la concesión de las patentes y de los registros y la explotación de las marcas. Afectan también lo que se refiere a las infracciones a los derechos de la propiedad industrial, con sanciones muy rigurosas.

Ofrecen la novedad de un nuevo capítulo, relativo a lo que ahí se llama "el fomento a las invenciones". Se aprovecha para mejorar la redacción de unos artículos y se ajusta el texto de unas disposiciones a las nuevas reformas. Los cambios en sí no son impresionantes.

A continuación entraremos al estudio de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial de la Federación en fecha 27 de junio de 1991, en vigor al día siguiente de su publicación, que abrogó la Ley de Inventiones y Marcas publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 1976, así como sus reformas y adiciones. También abrogó la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso de Explotación de Patentes y Marcas y su Reglamento, publicados en el Diario Oficial de la Federación los días 11 de enero de 1982 y 9 de enero de 1990, respectivamente. Sin embargo, permaneció vigente en lo que no se opusiera a la Ley en estudio, el Reglamento de la Ley de Inventiones y Marcas publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 1988.

Frente a un contexto internacional en el que México tiene cada vez mayores participaciones, se actualiza el marco legal aplicable en materia de propiedad industrial, presentando figuras innovadoras y nuevos plazos de vigencia sobre los registros otorgados.

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

Consideradas en conjunto, las disposiciones de la Ley se refuerzan y complementan entre sí, de manera tal que el marco jurídico de la propiedad industrial en México resulta ser más moderno y balanceado, en comparación con la Ley de Inventiones y Marcas que fue abrogada al promulgarse la nueva Ley.

La protección a la propiedad industrial que se establece en la nueva Ley es comparable a la que se ofrece a la industria y al comercio en los países industrializados, de suerte que los inventores, investigadores, industriales y comerciantes mexicanos cuenten con una protección comparable en su propio país, que les permita competir contra los extranjeros en iguales circunstancias a los que éstos encuentran en sus respectivos países.

Entre las principales disposiciones de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, destacan las siguientes:

- a) Se establece una vigencia de 10 años para los registros marcarios, en vez de los cinco que estipulaba la Ley anterior. Se mantiene la posibilidad de renovación por períodos de la nueva duración;*
- b) Se mide la vigencia a partir de la fecha de solicitud del registro marcario, en vez de la llamada fecha legal del registro;*
- c) Se simplifica notablemente la prueba de uso efectivo de las marcas registradas, al solicitarse únicamente, en el momento de la renovación, una manifestación de tal uso, bajo protesta de decir verdad, en vez del requerimiento de ejemplares o etiquetas, facturas de venta, etc., a los tres años de la fecha del registro como se planteaba anteriormente;*
- d) Se mejora la protección en México de las marcas usadas y registradas también en otros países;*
- e) Se preservan para los consumidores las ventajas derivadas del libre comercio internacional, con mercancías a las que legítimamente se aplica una marca registrada;*

- f) Se mejora la protección a la propiedad industrial de modo congruente con las prácticas de mercadotecnia que se observan cada vez más en la actualidad;*
- g) Se evita la posible confusión al público entre marcas registradas y nombres comerciales de establecimientos o denominaciones de sociedades, cuando éstos indiquen cierta relación con aquéllas, sin que verdaderamente exista tal relación;*
- h) Se creará el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial;*
- i) Desaparece el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, al abrogarse la ley de 1982 en la materia en uno de los artículos transitorios de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial;*
- j) Se simplifican los procedimientos contencioso-administrativos para mejorar en la práctica la defensa de los derechos de propiedad industrial.*

Finalmente, llegamos a la Ley de la Propiedad Industrial, ordenamiento que actualmente se encuentra vigente y que a continuación pasamos a estudiar.

En razón de los compromisos asumidos internacionalmente, el Ejecutivo Federal, envió a la Cámara de Diputados una iniciativa a fin de reformar la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, la cual otorga una mayor protección a la propiedad industrial, y otorga la autonomía del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Las reformas pretenden armonizar la ley con el Tratado de Libre Comercio y la reciente incorporación de México a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos.

Los cambios se reflejan en modificaciones al procedimiento en materia de patentes y marcas y defensa de los derechos de propiedad industrial.

En cuanto a las marcas, se precisan aspectos relativos a su caducidad por falta de uso durante los tres años inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de su declaración.

Se elimina la confidencialidad de los expedientes de solicitudes de marcas, lo cual beneficia a todo interesado.

Otro aspecto importante lo constituye la reparación del daño material por la violación de los derechos que confiere esta Ley, que en ningún caso será inferior al 40% del precio al público de productos o servicios que impliquen violaciones a los derechos de propiedad industrial.

Las modificaciones pretenden acabar también con la piratería que tanto daño causa a la producción nacional.

De esta forma, por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 2 de agosto de 1994, en vigor el 1° de octubre de 1994, se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

En virtud de dicho Decreto se cambió de nombre a la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial para denominarse Ley de la Propiedad Industrial.

Las reformas contenidas en dicho Decreto, tuvieron los siguientes objetivos fundamentales:

- A) Dotar de funciones de autoridad al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con la consecuente desaparición de la Dirección General de Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial;*
- B) Incluir los principios negociados en el TLC, sobre todo en lo referente al trato nacional;*
- C) Precisar que los métodos matemáticos no se consideran invenciones y por tanto no son patentables;*
- D) Establecer claramente el alcance del derecho que otorga el título de patente para su legítimo titular;*
- E) Señalar reglas claras para el pago de derechos por la práctica del examen de fondo de una solicitud de patente;*
- F) La posibilidad de demandar la nulidad de una patente en cualquier tiempo, cuando se haya otorgado en contravención de las disposiciones legales;*
- G) Definir claramente el concepto de marca notoria, para una mejor protección de las mismas;*
- H) Despenalizar el área de las patentes, cambiando el método de sanción corporal por el económico (sanciones pecuniarias).*

De las reformas efectuadas a la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, en materia de marcas, destacan las siguientes:

- a) Se adicionaron conceptos no registrables; quedó precisado el término: marcas notoriamente conocidas y quedaron protegidas las marcas con registro en trámite;*
- b) Se amplió a tres años el plazo a favor de los terceros de buena fe para solicitar el registro de una marca;*
- c) Se incluyó a las sociedades de productores, antes sólo de asociaciones, para registrar una marca colectiva;*
- d) Por lo que se refiere al procedimiento para registrar marcas, quedó establecida una presunción legal cuando no se indique si la marca ha sido usada, entendiéndose que no lo ha sido;*
- e) En cuanto a los anexos que deben presentarse a la solicitud de registro de marca, quedaron especificados los trámites a pagar incluyendo solicitud, registro y expedición del título. Asimismo, se limitaron los ejemplares de la marca que deben anexarse;*
- f) Tratándose de las palabras o leyendas en las marcas, se amplió la protección a marcas tridimensionales, y quedaron aclarados los efectos en caso de reserva expresa sobre una palabra reconocida como marca;*
- g) Por lo que hace a los requisitos para reconocer la prioridad sobre la fecha de la solicitud de una marca, se eliminó la exigencia de reciprocidad en el país de origen, como requisito para reconocer la prioridad;*
- h) Se eliminó la posibilidad de subsanar errores en la solicitud de registro de marca presentada;*
- i) Por lo que hace al examen de fondo de una solicitud de registro de marca, se agregó el supuesto de que existan "anteriores solicitudes" para subsanar tal circunstancia en el procedimiento de examen de forma;*
- j) Se otorgó un plazo adicional de dos meses sin que medie solicitud para cumplir los requisitos señalados por el Instituto en el examen de fondo;*

- k) Respecto de la manera de utilizar una marca registrada, se modificó el calificativo de esencial por distintivo, quedando de la siguiente forma: "La marca deberá usarse en territorio nacional, tal como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo";*
- l) Por lo que se refiere a la caducidad de las marcas por falta de uso, se vinculó el plazo de uso al de la fecha de solicitud de la caducidad, así como a las disposiciones en materia de importación aplicando criterios internacionales;*
- m) Desapareció el concepto de marcas "vinculadas", que eran aquellas de origen extranjero aplicadas a artículos fabricados en territorio nacional;*
- n) Por lo que hace a los requisitos para renovar el registro de una marca, quedó precisado el uso de la marca en cuando menos uno de los productos o servicios. Se adicionó la causal de "sin causa justificada", cuando se trate de interrupción en el uso de una marca;*
- o) En cuanto a las licencias y la transmisión de derechos de marcas, se incluyó el supuesto de otorgar licencias de uso respecto de aquellas marcas que se encuentren en trámite de registro;*
- p) Quedó precisado el procedimiento para la inscripción de dos o más solicitudes de licencia de uso de marca en una sola promoción;*
- q) En lo que respecta a las acciones que pueden ejercer los licenciatarios de marcas, cambió el concepto de usuario por el de licenciatario con derecho a ejercer acción legal, amén de que anteriormente las acciones legales se restringían a aquellas tendientes a impedir la falsificación, imitación o uso ilegal de la marca;*
- r) Por lo que hace a la transmisión de marcas, se incluyó la posibilidad de establecer gravámenes sobre los derechos de una marca;*
- s) Se estableció como causal para negar inscripción de licencia o transmisión de derechos de una marca, cuando el registro de la marca no se encuentre vigente; anteriormente se refería a "razones de criterio público";*
- t) Se estableció que la representación legal no puede ser causa de impugnación del registro de una marca. Asimismo, se amplió el plazo de uno a tres años para ejercitar la acción de nulidad prevista en la fracción II del artículo 151;*
- u) Se establecieron las causas de caducidad de los registros de marca, quedando precisado a partir de que momento se contabiliza el plazo de tres años para que opere la causal de caducidad;*
- v) En la sustanciación del procedimiento de declaración administrativa, se adicionó entre las solicitudes, la de infracción administrativa, anteriormente no contemplada;*
- w) En el procedimiento de declaración administrativa, se otorga valor probatorio a facturas e inventarios del titular o del que cuente con la licencia correspondiente;*
- x) Se estableció la forma en que podrán comprobarse hechos que pudieran violar derechos protegidos por esta ley, lo que permitirá un más ágil desarrollo en el desahogo de pruebas en el procedimiento de declaración administrativa;*
- y) Quedó especificado que las solicitudes de declaración administrativa podrán ser de nulidad, caducidad o cancelación;*
- z) En cuanto a la defensa de los derechos de propiedad industrial, se adoptaron conceptos que incorpora el Tratado de Libre Comercio, previendo que en los procedimientos judiciales, la autoridad judicial podrá adoptar las medidas previstas en esta ley y en los tratados internacionales de los que México sea parte. En general, se amplió la protección a los derechos de propiedad industrial, fijándose sanciones mucho más severas y concediéndosele al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial mayores atribuciones.*

Al reformarse la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, se tornaba necesario modificar también el Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, que desde la abrogación misma de la Ley de Invenciones y Marcas había quedado en el rezago.

Tal situación fue prevista por el legislador y en fecha 23 de noviembre de 1994, poco tiempo después en que se reformó la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, que entró en vigor a los quince días siguientes de su publicación, abrogando el Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 30 de agosto de 1988.

De lo trascendente en dicho ordenamiento legal, además de adecuarse a la Ley de la Propiedad Industrial, podemos decir que en materia de marcas, destaca el hecho de que por vez primera se incorpora la clasificación de productos y servicios, piedra angular en la determinación de los derechos de propiedad industrial.

Por lo que hace a los ordenamientos legales en este apartado estudiados, inclusive la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento, que son los ordenamientos vigentes, resulta evidente, una notoria tendencia a la modernización y a la adecuación con otras legislaciones más avanzadas, inclusive con los Convenios y Tratados Internacionales de los que nuestro país es signatario, con el consecuente beneficio de los titulares de los derechos de propiedad industrial.

CAPÍTULO II. LAS MARCAS EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL.

1. *El Derecho de las Marcas en el ámbito internacional.*
2. *Influencia del régimen internacional en la legislación mexicana.*
3. *Disposiciones sobre propiedad industrial en el NAFTA.*

1. EL DERECHO DE LAS MARCAS EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL.

La marca es el medio que asegura la estabilidad de las corrientes comerciales, que contribuye a intensificarlas gracias a la demanda de mercancías que provoca de acuerdo con el renombre y prestigio de que goza. De ahí que se vuelva evidente la importancia que tiene la marca especialmente en el comercio internacional, en cuya actividad desempeña en cierto modo un papel de elemento regulador que todos le reconocen.

El nacimiento del derecho a la marca, las formalidades necesarias para obtener su registro y las diversas modalidades referentes a su protección quedan sujetas a muy variadas exigencias que frecuentemente varían de una legislación nacional a otra, razón por la cual se ha procurado la unificación de tales legislaciones.

Aunque en el transcurso del tiempo se fueron celebrando convenios o tratados bilaterales específicamente sobre la materia de propiedad industrial, la protección otorgada a dicha materia era insuficiente, no sólo por ausencia de uniformidad sino que, ante las denuncias sucesivas de dichos instrumentos internacionales provocaban graves inconvenientes y una absoluta inestabilidad para quienes eran titulares de algún derecho adquirido. Ante esta situación, se dejó sentir en aquella época la necesidad indubitable, de la tendencia hacia la unidad de protección.
(13)

Esta unidad, después de una serie de Congresos y Conferencias se vio finalmente plasmada al constituirse la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial el 20 de marzo de 1883, la cual tuvo como precedentes a la Unión Postal de 1865 y la Unión Telegráfica de 1875, en cuanto a las consecuencias jurídicas que implicaba la adopción del concepto de "Unión".

La Unión presenta sobre los tratados bilaterales enormes ventajas como son: la de aplicar una regla general entre los diversos Estados que la constituyen, existe una mayor seguridad por la armonización, equilibrio y concentración de intereses entre los Estados adherentes, lo que muy difícilmente provocaría la salida de éstos y por el incentivo de la unificación de las legislaciones en la materia, así como por la atracción de otros Estados a adherirse al pacto común. **(14)**

13. *Rangel Medina, David. Derecho de la propiedad industrial e intelectual. México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1991, pág. 98.*

14. *Nava Negrete, Justo. Derecho de las marcas. Ed. Porrúa, S.A., 1985, México, D.F., pág. 199.*

México, después de que se verificó la Convención de París y antes de su adhesión a la misma o sea el 7 de septiembre de 1903, celebró al igual que todos los países del mundo convenios o tratados bilaterales con otras naciones, en donde se insertaba por lo menos una cláusula que daba protección entre otros objetos de la propiedad industrial, a las marcas de fábrica y de comercio; también celebró tres con carácter especial. (15)

En atención a la importancia que reviste el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, pues constituye el marco internacional de referencia en esta materia, y sobre todo para nuestro país quien es actualmente signatario de dicho instrumento internacional en su última revisión en Estocolmo, y el cual constituye ley fundamental por mandato constitucional, se efectuará en este punto un examen detallado del mismo.

La idea de hacer una Convención especial para la protección de la propiedad industrial que estuviera siempre abierta para nuevos adherentes que quisieran aplicar a los extranjeros de los países unionistas un conjunto de reglas comunes, fue planteada en el Congreso de Viena de 1873. Posteriormente, en el Congreso de París de 1878 se reiteró y culminó con la firma del tratado colectivo que se denominó: "Convención de Unión de París del 20 de marzo de 1883 para la protección de la propiedad industrial", con 19 artículos, y de la que forma parte integrante el "Protocolo de Clausura" de igual fecha, que contiene en siete párrafos las convenciones estipuladas. (16)

El Convenio de París prevé en su artículo 14 Conferencias periódicas de revisión con el objeto de mejorarla.

A través de la historia este Convenio ha sufrido de manera concreta y efectiva las siguientes revisiones: en Bruselas el 14 de diciembre de 1900; en Washington el 2 de julio de 1911; en la Haya el 6 de noviembre de 1925; en Londres el 2 de junio de 1934; en Lisboa el 11 de octubre de 1958; y en Estocolmo el 14 de julio de 1967.

México, inicialmente se adhirió al Convenio de París el 7 de septiembre de 1903 suscribiendo el texto de Bruselas (Diario Oficial 17 de septiembre de 1903); posteriormente suscribió las revisiones de La Haya (Diario Oficial de 30 de abril de 1930), Lisboa (Diario Oficial de 31 de diciembre de 1962) y la actual revisión de Estocolmo (Diario Oficial de 27 de julio de 1976). (17)

En cuanto a las normas principales del Convenio, hay que hacer una distinción entre cuatro categorías diferentes de las normas que lo integran:

1. En primer lugar, el Convenio contiene disposiciones de derecho internacional público que regulan los derechos y obligaciones de los Estados miembros y establecen los órganos de la Unión creados por el Convenio, así como disposiciones de carácter administrativo.

15. Rangel Medina, David. Tratado de derecho mercantil. Ed. Libros de México, 1960, México, D.F., pág. 64.

16. Rangel Medina, David. Tratado de derecho mercantil. Ed. Libros de México, 1960, México, D.F., pág. 65.

17. Nava Negrete, Justo. Derecho de las marcas. Ed. Porrúa, S.A., 1985, México, D.F., pág. 207.

2. En segundo lugar, en el Convenio figuran disposiciones que exigen o permiten a los Estados miembros legislar dentro del campo de la propiedad industrial.

3. La tercera categoría de disposiciones del Convenio se refiere a la legislación sustantiva en el campo de la propiedad industrial por lo que respecta a los derechos y obligaciones de las partes privadas, pero únicamente en la medida en que lo exija la ley interna de los Estados miembros que se haya de aplicar a esas partes.

4. Finalmente, la cuarta categoría de disposiciones del Convenio está constituida por normas de derecho sustantivo relativas a los derechos y obligaciones de las partes privadas, normas que sin embargo, no se refieren únicamente a la aplicación de las leyes internas, puesto que su contenido puede regir directamente la situación en cuestión.

Por otra parte y refiriéndonos a la naturaleza jurídica del Convenio, tenemos que para el maestro Justo Nava Negrete, el Convenio de París es un tratado-ley, entendiéndose por tal que en cada uno de los países unionistas opera como una ley, por lo que es de aplicación obligatoria; lo cual puede diferir según los sistemas constitucionales de los Estados de que se trate. (18)

Hay Estados como el nuestro que aceptan el carácter auto-ejecutivo, o sea, que tanto las autoridades administrativas como judiciales aplican directamente las disposiciones del Convenio de París a las partes privadas, sin más intervención de la legislación nacional; en cambio existen Estados que por su sistema constitucional no admiten el mencionado carácter, por lo que están obligados a introducir disposiciones que produzcan el mismo efecto en su legislación interna. (19)

Ahora bien, sea cual fuere el sistema constitucional adoptado por los Estados Unionistas, lo cierto es, que dicho Instrumento Jurídico Internacional tiene como propósito fundamental su aplicabilidad e imperatividad cuyo rango es el de una ley.

En nuestro país no existe duda al respecto, ya que nuestra constitución en su artículo 133, establece:

"Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanan de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Nación. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados."

Acorde con la letra del citado precepto legal, los tratados están colocados al mismo rango que las leyes del Congreso de la Unión, lo cual no deja duda de su carácter de ley fundamental; de ahí que se adopte la tesis "tratado-ley". Sin embargo, no ocurre así en el supuesto de alguna contradicción entre los tratados y las leyes del Congreso de la Unión, en la que no se está de acuerdo que la ley internacional sea la que fije la solución y por ende la supremacía sobre la ley interna del Estado. (20)

18. Nava Negrete, Justo. *Derecho de las marcas*. Ed. Porrúa, S.A., 1985, México, D.F., pág. 209.

19. Sepúlveda, César. *El sistema mexicano de propiedad industrial*. Ed. Porrúa, S.A., 2a. ed. 1981, México, D.F., pág. 8.

20. Nava Negrete, Justo. *Derecho de las marcas*. Ed. Porrúa, S.A., 1985, México, D.F., pág. 210.

Los principios esenciales del Convenio de París en materia de marcas, son los siguientes:

A) Principio de "Asimilación a los Nacionales" o de "Trato Nacional".

Este principio consiste en que los súbditos unionistas tienen el derecho de obtener de cada país de la Unión, su asimilación a los nacionales o el trato nacional en materia de propiedad industrial, es decir el unionista tendrá abiertos en cada uno de los países de la Unión, dos categorías de derechos: 1) Los derechos reconocidos por las leyes internas a los nacionales, sin discriminación alguna y 2) Los derechos reconocidos especialmente por la Convención. Esto es sin perjuicio, de que el unionista cumpla con las formalidades y condiciones impuestas en esta materia a los nacionales.

Por otra parte, aún cuando la ley interna de alguno de los países de la Unión, establezca como condición para gozar o disfrutar de algún derecho sobre propiedad industrial, la obligación de tener domicilio o establecimiento, está condición no podrá imponerse a los nacionales de otros países de la Unión. Sin embargo, los países miembros de la Unión tienen absoluta libertad para aplicar las disposiciones que establezca su legislación interna sobre propiedad industrial relativa al procedimiento judicial y administrativo y a la competencia, así como a la elección de domicilio o a la constitución de un mandatario.

B) Principio de "Independencia".

Según este principio, el súbdito unionista que efectúe un registro o depósito en un país de la Unión es totalmente independiente del registro o depósito efectuado en el país de origen o en otro país de la Unión, es decir no existe vinculación jurídica alguna.

En otros términos, una vez registrada en un país de la Unión, una marca de fábrica o de comercio sigue siendo independiente y no resultará afectada por la suerte que los registros de la misma marca pueden correr en otros países, incluido el país de origen.

C) La protección de la marca "tal cual".

En el Estatuto Internacional de la marca el artículo 6 que establece este principio, ocupa un lugar preminente tanto por la importancia de los principios que encierra y por las controversias a las cuales esta disposición ha dado lugar.

El contenido de este principio estriba en que el Unionista que tiene la propiedad de su marca regularmente registrada en su país de origen puede obtener la protección de su marca "tal cual" en los otros países de la Unión.

En realidad la interpretación de este artículo ha suscitado las opiniones más diversas y ha sido objeto de resoluciones judiciales opuestas.

En principio, el artículo 6 establece expresamente la facultad discrecional que puede ser ejercida por los países de la Unión en su carácter de depositarios en los siguientes supuestos:

- a) Para exigir el subsidio del país depositante de su marca, el registro previo de ésta en su país de origen, lo que tendrá que probar mediante el certificado correspondiente, y
 b) Para rechazar o invalidar el registro solicitado según en los casos previstos, en el mismo artículo 6.

Lo anterior implica, cualquiera que sea la interpretación, reconocer que el ejercicio de dichas facultades deroga el principio de asimilación.

D) Derecho de Prioridad.

Este derecho consiste en que el unionista que haya efectuado regularmente el depósito de una marca en alguno de los países de la Unión, disfrute de un derecho de prioridad de seis meses para efectuar el depósito de dicha marca en alguno de los países de la Unión.

De esta manera, se establece una ventaja o beneficio considerable de protección al unionista al concedérsese efectos retroactivos al depósito de la marca que efectuó en algún otro país de la Unión, a partir del día siguiente a la fecha del depósito de dicha marca en el país de origen, fijándose un plazo de seis meses para que el unionista ejercite este derecho, sin que pueda ser invalidado por los hechos ocurridos en el intervalo de dicho plazo, especialmente por otro depósito o por el uso de la marca. Ahora bien, el período de prioridad comienza a correr a partir de la fecha del depósito de la primera solicitud.

Desde la Conferencia de Lisboa se estableció lo que debía entenderse por depósito nacional regular y primera solicitud.

Por otra parte, se establece cómo debe fijarse el mencionado plazo, indicándose que el mismo empieza a correr a partir del día siguiente en que se efectuó el primer depósito. Es imprescindible que el último día del depósito sea laborable.

Estos principios son generalmente aceptados por los tratadistas, entre los que destacan Justo Nava Negrete, Jaime Alvarez Soberanis y David Rangel Medina.

Otras disposiciones en materia de marcas contenidas en el Convenio de París, son las que a continuación se indican:

- A) Se concede un plazo de gracia de seis meses para el pago de las tasas de mantenimiento de los derechos de propiedad industrial;
 B) Se protegen las marcas notoriamente conocidas;
 C) Se protegen las marcas de servicio;
 D) Se protegen las marcas colectivas;
 E) Se establecen prohibiciones en cuanto a los emblemas de Estado, signos oficiales de control y emblemas de organizaciones intergubernamentales;
 F) Obligación de uso y alteración ligera de la marca;
 G) Empleo simultáneo de la misma marca por copropietarios;
 H) Transferencia de la marca;

- I) Protección de las marcas en las exposiciones;*
- J) Embargo a la importación de los productos que lleven ilícitamente una marca;*
- K) Registros efectuados por el agente o el representante del titular sin su autorización, y*
- L) Naturalidad del producto al que ha de aplicarse la marca.*

En nuestra opinión, el objetivo primordial del Convenio de París consistió en otorgar una amplia protección a los derechos del inventor y esto favoreció a los países tecnológicamente más avanzados.

Asimismo, el Convenio de París contiene detalladas disposiciones relativas a los signos marcarios. Esto demuestra la importancia que se otorgó desde un principio, por parte de los países industrializados, a la protección de sus marcas, lo que responde a su propósito de utilizarlas como instrumento para extenderse a otros mercados. Debido a que vivimos en una sociedad consumista, la marca no solamente cumple un rol de agente de identificación de productos, sino una activa función de promoción de la venta de mercancías, que es aprovechada al máximo por los países tecnológicamente avanzados.

El Convenio de París también contiene en materia de marcas algunos preceptos que resultan de dudoso beneficio para los países en vías de desarrollo, ya que los principales problemas que se les plantean en este ámbito, son la amplia penetración de marcas propiedad de las corporaciones transnacionales situadas en los países desarrollados y el incremento de los contratos de autorización de uso de marcas extranjeras que aumentan la dependencia hacia los países industrializados.

2. INFLUENCIA DEL RÉGIMEN INTERNACIONAL EN LA LEGISLACIÓN MEXICANA.

El sistema mexicano de propiedad industrial ha tenido un progreso indudable y continuo. Ese progreso ha sido posible en mucho por la presencia del régimen internacional, al cual debe bastante nuestro sistema. Los desarrollos que se notan en este país en las instituciones y en las normas, a partir de 1900, tienen su base en la Convención de Unión de París y en sus distintas revisiones.

Cada vez que se ha creado en México un ordenamiento sobre patentes, marcas y otros derechos afines, o cuando se han introducido reformas, ello ha descansado cada vez en las modernizaciones de la Convención. No hubiera podido pensarse en un desenvolvimiento autónomo. En esta materia es muy difícil inventar o innovar. Se requiere un buen volumen de experiencia que sólo lo puede dar el intenso intercambio de las reuniones periódicas de expertos, encargados de proponer avances al Convenio.

Por ejemplo, se han ido introduciendo en nuestra legislación conceptos tales como la prioridad de fecha, los nombres y los avisos comerciales, los dibujos y modelos industriales, el uso autorizado de marca, la nulidad del registro hecho indebidamente por el representante de una firma extranjera, ciertas reglas para contrarrestar el abuso de la patente, y las licencias de uso de marca, la protección contra la apropiación indebida de signos, algunas reglas contra la competencia desleal y muchos más.

Y es que no se trata en realidad de una influencia de fuera. El régimen internacional es el producto de una acción concertada por una pluralidad de Estados, con base en la aprobación de cada uno de ellos, y tomando en consideración tanto el interés general como el interés particular, que se fusionan. Y puede afirmarse que a la larga, los países reciben más del régimen internacional que lo que han aportado a él. (21)

Aún cuando la Legislación Mexicana tiene alguna influencia diferente de la del Convenio de París, tal como lo relativo a la explotación de patentes, que viene del acuerdo de Cartagena del Pacto Andino, y el certificado de invención, que proviene de los países socialistas, es factible observar que la Revisión de Estocolmo de 1967, hecha a la Convención de Unión, fue tomada en cuenta en nuestra Legislación, inevitablemente, así como también otros instrumentos del régimen, como por ejemplo, el Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Reglamento, de 1958. (22)

Así puede observarse que la Legislación Mexicana vigente recoge lo relativo a la protección de las marcas de servicio (Convención, artículo 1°, 2, artículo 6°, sexies) a las prioridades (artículo C), 1), al plazo que debe transcurrir para que pueda solicitar una licencia obligatoria de patente (artículo 5°, 4).

21. Sepúlveda, César. *El sistema mexicano de propiedad industrial*. Ed. Porrúa, S.A., 2a. ed. 1981, México, D.F., pág. 35.

22. Álvarez Soberanis, Jaime. *La regulación de las invenciones y marcas y de la transferencia tecnológica*. Ed. Porrúa, S.A., 1979, México, D.F., pág. 322.

También, en la parte de represión de la competencia desleal, la Legislación Mexicana vigente ha incorporado, gracias al NAFTA, algunas disposiciones destinadas a tutelar las marcas notorias, obligaciones que se derivan de la Convención de Unión de París. Por ejemplo, el artículo 6° bis del Convenio prescribe que el registro de una marca notoriamente conocida de un beneficiario de la Convención hecha por el representante o agente sin autorización, debe anularse, o bien, negarse su registro.

Asimismo, la Legislación Mexicana vigente ha brindado protección, en lo que respecta a la transferencia de la marca que haya registrado indebidamente el representante o agente de un titular extranjero, inspirada en el artículo 6° septies, párrafo 1 de la Convención.

En congruencia con el apartado 2) del mismo artículo 6° septies del Convenio, la Legislación Mexicana vigente ha previsto el derecho de ese mismo titular extranjero a impedir la utilización de la marca por el representante o agente que intente registrar o que haya registrado indebidamente esa marca.

La Legislación Mexicana vigente al igual que el artículo 7° bis de la Convención de Unión de París, establece el derecho relativo a las marcas colectivas.

Por cuanto hace a los nombres de comercio y marcas aplicadas ilícitamente a un producto de importación, el Convenio prevé que se debe prohibir la importación, o si ya han ingresado al país, que se embargue ese producto, al igual que la vigente Legislación mexicana.

Las reglas del artículo 10 bis de la Convención de Unión, sin duda una disposición de la mayor importancia, ha merecido inclusión completa en la Legislación Mexicana vigente, al establecer los casos de competencia desleal que merecen sanción administrativa, lo que significa una protección eficaz contra la competencia desleal de que habla el artículo 10 bis. Asimismo, en la Legislación Mexicana vigente, se han incluido condiciones de competencia deshonestas como las que contempla el inciso 3 de dicho artículo 10 bis, o sea, las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

Otra de las influencias del régimen internacional, reside en la parte de la Legislación Mexicana vigente que se refiere a las denominaciones de origen y que proviene del Arreglo de Lisboa de 1958 relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional, y su Reglamento, Diario Oficial, julio 11 de 1964.

No se trata de que las disposiciones de nuestra Legislación y las del Arreglo sean iguales, sino de una adaptación del lenguaje del Arreglo, a manera de otorgar la protección en el país de origen para que puedan registrarse esas denominaciones en la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

México empezó a interesarse en las designaciones de origen cuando algunos de sus productos, como el tequila, eran víctimas de imitaciones o de falsificaciones, que provenían de otras partes, y que afectaban el comercio del mismo.

Es posible que la acción de los Estados del Tercer Mundo produzca algunos cambios en los conceptos tradicionales de la Convención de Unión, que más tarde habrán de producir alguna influencia en México, como ha venido sucediendo cuando hay mutaciones en el Pacto de París.

Parece ser, desde nuestra particular apreciación, que el Convenio de Unión realizará óptimamente su cometido cuando se encuentren soluciones alternativas que reconozcan la diferencia de capacidad económica e industrial de los diversos grupos de países.

Pero para ello habrá que esperar todavía un tiempo más o menos largo, porque el proceso de tratados universales para la propiedad industrial parece haber alcanzado un punto de saturación. No se contempla ningún avance impresionante, sólo parece haber detalles poco importantes en el horizonte.

No por ello podemos negar que ha sido notable la influencia que ha tenido en nuestra legislación el régimen internacional, particularmente proveniente del Convenio de París. No obstante hay que hacer mención que la Ley de la Propiedad Industrial en vigor, es el ordenamiento que más influencia ha tenido de dicho Convenio, merced al Tratado de Libre Comercio del que México es signatario a partir del 1° de enero de 1994, pues las leyes anteriores no tuvieron tanta influencia del régimen internacional, siendo ordenamientos que en materia de protección a la propiedad industrial, dejaron mucho que desear.

3. DISPOSICIONES SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL NAFTA.

Dada la importancia que reviste para nuestro país el NAFTA (North America Free Trade Agreement o Tratado de Libre Comercio), por la proyección internacional que dará al país en materia económica y comercial, si bien a mediano y largo plazo, los países signatarios del mismo, Estados Unidos de Norte América, Canadá y México, consideraron previo a la iniciación de su vigencia (1° de enero de 1994), efectuar una revisión de sus legislaciones de propiedad intelectual. De dicha revisión se pudo constatar que si había un país que no estuviera a la par en materia de protección de los derechos de propiedad intelectual, ese fue el nuestro, por lo que se tornó necesario expedir una serie de normas, que en igualdad de circunstancias, tutelarán la protección de tales derechos en beneficio mutuo.

Estas normas sobre protección a la propiedad intelectual fueron incluidas en el texto del Tratado de Libre Comercio en su Sexta Parte, Capítulo XVII, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 8 de diciembre de 1993.

Las principales disposiciones que sobre la materia de propiedad intelectual se incorporaron al texto del NAFTA, son las siguientes:

a) En materia de marcas, se define a la marca como cualquier signo o cualquier combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, inclusive nombres de personas, diseños, letras, números, colores, elementos figurativos o la forma de los bienes o la de su empaque. Se establece que las marcas incluirán las de servicios y las colectivas y podrán incluirse las marcas de certificación. También se concede a las partes la facultad de condicionar para el registro de las marcas, que los signos sean visibles.

b) Se obliga a las partes a otorgar al titular de una marca registrada, el derecho de impedir, a todas las personas que no cuenten con el consentimiento del titular, usar en el comercio signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquéllos para los cuales se ha registrado la marca del titular, cuando dicho uso genere una probabilidad de confusión.

Se prevé que los derechos conferidos en esta disposición, se otorgarán sin perjuicio de derechos previos y no afectarán la posibilidad de que cada una de las partes reconozca derechos sobre la base del uso.

c) Se establece la posibilidad de condicionar el registro de una marca a su uso. No obstante, la solicitud de registro no estará sujeta a la condición de uso efectivo de una marca, por lo que ninguna de las partes negará una solicitud únicamente con fundamento en que el uso previsto no haya tenido lugar antes de la expiración de un periodo de tres años, a partir de la fecha de solicitud de registro.

d) Se uniformiza el sistema para registro de marcas, mismo que incluirá: el examen de las solicitudes; la notificación que deba hacerse al solicitante acerca de las razones que fundamenten la negativa de registro de una marca; una oportunidad razonable para que el solicitante pueda responder a la notificación; la publicación de cada marca, ya sea antes o poco después de que haya sido registrada; y una oportunidad razonable para que las personas interesadas puedan solicitar la cancelación del registro de una marca u oponerse a su registro.

e) Se establece que el artículo 6 bis del Convenio de París se aplicará, con las modificaciones necesarias, a los servicios. Asimismo, se prevé que para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tomará en cuenta el conocimiento que de ésta se tenga en el sector correspondiente del público, inclusive aquel conocimiento en territorio de la parte que sea el resultado de la promoción de la marca. Ninguna de las partes exigirá que la reputación de la marca se extienda más allá del sector del público que normalmente trate con los bienes o servicios en cuestión.

f) Se establece que el registro inicial de una marca tenga cuando menos una duración de diez años y que pueda renovarse indefinidamente por plazos no menores a diez años, siempre que se satisfagan las condiciones para la renovación.

g) Se hace exigible el uso de una marca para conservar el registro. El registro podrá cancelarse por falta de uso únicamente después de que transcurra, como mínimo, un período ininterrumpido de falta de uso de dos años, a menos que el titular de la marca presente razones válidas apoyadas en la existencia de obstáculos para el uso. Cada una de las partes reconocerá como razones válidas para la falta de uso, las circunstancias surgidas independientemente de la voluntad del titular de la marca que constituyan un obstáculo para el uso de la misma, tales como restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales aplicables a bienes o servicios identificados por la marca.

Para fines de mantener el registro, cada una de las partes reconocerá el uso de una marca por una persona distinta al titular de la marca, cuando tal uso de la marca esté sujeto al control del titular.

Ninguna de las partes podrá dificultar el uso en el comercio de una marca mediante requisitos especiales, tales como un uso que disminuya la función de la marca como indicación de procedencia, o un uso con otra marca.

h) Cada una de las partes podrá establecer condiciones para el licenciamiento y la cesión de marcas, en el entendido que no se permitirán las licencias obligatorias de marcas y que el titular de una marca registrada tendrá derecho a cederla con o sin la transmisión de la empresa a que pertenezca la marca.

i) Cada una de las partes podrá establecer excepciones limitadas a los derechos conferidos por una marca, tal como el uso correcto de términos descriptivos, a condición de que las excepciones tomen en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca y de otras personas.

J) Cada una de las partes prohibirá el registro como marca, de palabras, al menos en español, francés o inglés, que designen genéricamente los bienes o servicios, o los tipos de bienes o de servicios, a los que la marca se aplique.

k) Cada una de las partes negará el registro a las marcas que contengan o consistan en elementos inmorales, escandalosos o que induzcan a error, o elementos que puedan denigrar o sugerir falsamente una relación con personas, vivas o muertas, instituciones, creencias, símbolos nacionales de cualquiera de las partes, o que las menosprecien o afecten en su reputación.

l) Por lo que hace a las indicaciones geográficas, se obliga a las partes a brindar apoyo a las personas interesadas, para que puedan impedir el uso de cualquier medio que, en la designación o presentación del producto, indique o sugiera que el producto de que se trate proviene de un territorio, región o localidad distinta al verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto; cualquier otro uso que constituya un acto de competencia desleal, en el sentido en que lo establece el Artículo 10 bis del Convenio de París.

Las partes, de oficio, si su legislación lo permite, o a petición de una persona interesada, se negará a registrar o anulará el registro de una marca que contenga o consista en una indicación geográfica respecto de productos que no se originan en el territorio, región o localidad indicada, si el uso de tal indicación en la marca para esos productos es de naturaleza tal que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto.

Ninguna de las partes estará obligada a aplicar esta disposición a una indicación geográfica si ésta es idéntica al nombre acostumbrado en el lenguaje común del territorio de esa parte para los bienes o servicios a los que se aplica esa indicación.

m) Por lo que hace a la defensa de los derechos de propiedad intelectual, se prevé la obligación de las partes de garantizar que su derecho interno contenga procedimientos de defensa de los derechos de propiedad intelectual, de modo tal que éstos permitan la adopción de medidas eficaces contra los actos que infrinjan tales derechos, previniendo y desalentando infracciones, siendo además expeditos. Estos procedimientos se aplicarán de tal manera que se evite la creación de barreras al comercio legítimo y que se proporcionen salvaguardas contra el abuso de los procedimientos.

n) Se establecen aspectos procesales específicos y recursos en los procedimientos civiles y administrativos. Al respecto se establece que cada una de las partes pondrá al alcance de los titulares de derechos, los procedimientos judiciales civiles para la defensa de cualquier derecho de propiedad intelectual.

o) Cada una de las Partes dispondrá que sus autoridades judiciales tengan: facultad para ordenar a la parte contraria la presentación de una prueba que este en su poder y haya sido ofrecida por la otra parte, garantizando en su caso la protección de información confidencial; facultad para dictar resoluciones preliminares y definitivas, de naturaleza positiva o negativa, cuando una de las partes se niegue en un procedimiento a proporcionar las pruebas pertinentes que obren bajo su control;

facultad para ordenar a una parte en un procedimiento que desista de una infracción, incluso para impedir que las mercancías importadas que impliquen la infracción de un derecho de propiedad intelectual entren en los circuitos comerciales de su jurisdicción; facultad para ordenar al infractor de un derecho de propiedad intelectual que pague al titular del derecho un resarcimiento adecuado como compensación por el daño que el titular del derecho haya sufrido como consecuencia de la infracción, pudiendo incluir honorarios de abogados.

p) Cada una de las partes dispondrá que sus autoridades judiciales tengan la facultad para ordenar medidas precautorias rápidas y eficaces para evitar una infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual y, en particular, evitar la introducción de mercancías presuntamente infractoras en los circuitos comerciales en su jurisdicción, incluyendo medidas para evitar la entrada de mercancías importadas al menos inmediatamente después del despacho aduanal y para conservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción.

q) Se establece que cada una de las partes dispondrá procedimientos y sanciones penales que se apliquen cuando menos en los casos de falsificación dolosa de marcas o de piratería de derechos de autor a escala comercial. Dichas sanciones podrán consistir en pena de prisión o multas, o ambas, que sean suficientes como medio de disuasión y compatibles con el nivel de las sanciones aplicadas a delitos de gravedad equiparable.

r) Se establece que cada una de las partes dispondrá que cuando corresponda, sus autoridades judiciales puedan ordenar el secuestro, el decomiso y la destrucción de las mercancías infractoras y de cualquiera de los materiales e instrumentos cuya utilización predominante haya sido para la comisión del ilícito.

s) Se prevé la facultad de las partes para adoptar los procedimientos que permitan al titular de un derecho que tenga motivos válidos para sospechar que puede producirse la importación de mercancías falsificadas o pirateadas relacionadas con una marca o derecho de autor, presentar una solicitud por escrito ante las autoridades competentes, sean administrativas o judiciales, para que la autoridad aduanera suspenda su despacho para su libre circulación, así como para establecer también procedimientos análogos relativos a la suspensión, por las autoridades aduaneras, de la liberación de las mercancías destinadas a la exportación desde su territorio.

Desde luego, para efectos de lo anterior las partes exigirán a cualquier solicitante que inicie un procedimiento, que presente pruebas adecuadas para que las autoridades competentes de esa parte se cercioren de que, conforme a la legislación interna del país de importación, puede presumirse una infracción de su derecho de propiedad intelectual; y para brindar una descripción suficientemente detallada de las mercancías que las haga fácilmente reconocibles por las autoridades aduaneras.

Las autoridades competentes informarán al solicitante, en un plazo razonable, si han aceptado la solicitud y, cuando así ocurra, el periodo durante el cual actuarán las autoridades aduaneras.

t) Se incorporan definiciones de algunos de los términos utilizados en el Tratado, entre las que destacan:

1. Prácticas desleales de comercio: *prácticas tales como el incumplimiento de contratos, el abuso de confianza, la instigación a la infracción, e incluye la adquisición de información no divulgada por otras personas que supieran, o que hubieran sido sumamente negligentes al no llegar a saber que la adquisición implicaba tales prácticas.*

2. Derechos de propiedad intelectual: *derechos de autor y derechos conexos, derechos de marcas, derechos de patente, derechos de esquemas de trazado de circuitos integrados, derechos de secretos industriales o de negocios, derechos de los obtenedores de vegetales, derechos de las indicaciones geográficas y derechos de diseños industriales.*

Tales son, de manera resumida, las principales disposiciones que sobre propiedad intelectual se incluyeron en el texto del NAFTA o Tratado de Libre Comercio y que actualmente se encuentran en vigor, rigiendo en esta materia, la relación entre las partes signatarias del mismo.

Desde nuestra perspectiva, consideramos que las disposiciones contenidas en el NAFTA sirvieron de inspiración en las recientes reformas habidas en nuestra legislación, mismas que se estudiaron en el Capítulo I del presente trabajo.

CAPÍTULO III. TEORÍA GENERAL DEL DERECHO MARCARIO.

1. *Naturaleza jurídica.*
2. *Relaciones del Derecho Marcarío con otras disciplinas jurídicas.*
3. *Fuentes del Derecho Marcarío Mexicano.*
4. *Concepto doctrinal y legal.*
5. *Funciones de las marcas.*
6. *Requisitos de validez de la marca sobre el plano jurídico.*
7. *Clasificación de las marcas.*
8. *Signos constitutivos de marcas.*
9. *Marcas no registrables.*

1. NATURALEZA JURÍDICA.

Reviste gran importancia el conocimiento de la naturaleza jurídica de las marcas, desde dos perspectivas: una para fundamentar y dar validez constitucional al derecho de marcas, como una institución e instrumento protegido y reconocido por nuestro sistema jurídico; y otra para establecer con precisión, en atención a la materia, la competencia de los tribunales en caso de un conflicto.

Existen diversas teorías que explican la naturaleza jurídica de las marcas, sin embargo sólo entraremos al estudio de las que hemos considerado de mayor importancia para el objeto del presente trabajo de investigación.

La primera de dichas teorías es la de Derecho Público y Derecho Privado. A la luz de esta teoría, la primera gran clasificación de los derechos que se nos presenta es la que los divide en derechos públicos y derechos privados. Para autores como Ferrara, Ramella y Georges de Ro, el derecho a la marca es de naturaleza jurídica privada, pero también hacen notar que se manifiesta el interés público en las marcas, con las disposiciones universalmente adoptadas sobre su publicidad, sobre su inscripción en los registros, represión penal de la imitación, usurpación de las marcas, entre otros factores. (23)

En opinión del Maestro Justo Nava Negrete, la legislación sobre las marcas se encuentra enmarcada en el derecho público, razón entre otras, por lo que la Ley de la Propiedad Industrial establece en su artículo 1° que: "Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en toda la República...". El Estado personificación jurídica, le interesa que el fenómeno de la libre competencia se verifique normalmente, de allí entonces que se dicten normas encaminadas a proteger este derecho y a reprimir la competencia desleal, todo ello sin olvidar la naturaleza jurídica privada originaria de las marcas. (24)

Otra teoría que trata de explicar la naturaleza jurídica de las marcas es la que afirma que el derecho de las marcas es un derecho de propiedad.

23. Mascareñas, C.E. *Las marcas en el derecho comparado y en el derecho venezolano*. Mérida, Venezuela, Universidad de los Andes, Fac. de Derecho, 1953, pág. 92

24. Nava Negrete, Justo. *Derecho de las marcas*. Ed. Porrúa, S.A., 1985, México, D.F., pág. 124.

Esta teoría fue sostenida por Rendu, Blanc y Calmels y versa fundamentalmente en el principio de que la propiedad de las marcas de fábrica o de comercio se encuentra en la naturaleza misma de las cosas, es la consecuencia directa del derecho de propiedad existente sobre los objetos que se fabrican o se venden. (25)

El derecho sobre la marca puede considerarse como un derecho de propiedad pero en su función social sobre bienes inmateriales, toda vez que el titular de una marca tiene el derecho de usar, gozar y disponer de la misma, sólo en la medida en cuanto a la protección concedida por el Estado, es decir con las modalidades que la ley le impone a ese derecho, ya que por medio de ellas, en cada caso y por exclusión se podrá determinar el alcance del derecho del titular de la marca. (26)

Otra de las teorías que tratan de explicar la naturaleza jurídica de las marcas, es la Teoría de la Propiedad Intelectual. Es el juriconsulto Edmond Picard el creador de la teoría de los derechos intelectuales, en la que se incluye a las marcas dentro de la categoría de derechos intelectuales. Sin embargo en su teoría examina exclusivamente la idea que precede a toda creación artística, literaria e industrial, haciendo abstracción del objeto, llevando esa idea a la realidad de las cosas.

La idea pertenece al dominio de la conciencia privada, en la cual las leyes humanas no ejercen ningún imperio, en cambio el objeto participa del orden de los hechos exactos, siendo los únicos, que el legislador debe preocuparse y que son el objeto de sus disposiciones. (27)

Por lo que hace a la Teoría de la Propiedad Inmaterial, que tiene como exponente al profesor italiano Francesco Camelutti, ésta versa sobre el binomio o el trinomio de los derechos absolutos o primarios, que se manifiesta nítidamente; derechos de propiedad se ejercen sobre las cosas del mundo exterior y derechos de personalidad son derechos sobre la persona propia; y los primeros se dividen en derechos de propiedad material y derechos de propiedad inmaterial. (28)

Respecto a la marca, señala dicho autor que no es un bien sino un interés y que para explicar a la marca es necesario conocer a la empresa, pues la marca en particular no tiene una tutela legal independiente de la tutela de la hacienda y concluye diciendo que, el derecho a la marca no es otra cosa que un aspecto del derecho sobre el aviamiento de la hacienda.

Otra teoría en estudio, es la teoría alemana de los derechos inmateriales que ha buscado dar a la categoría de derechos inmateriales, tratos especiales, y es precisamente Joseph Kohler, entre otros protagonistas de la teoría de los derechos inmateriales, quien expuso por primera vez su teoría aplicada a esos derechos, denominados "Derechos sobre los Bienes Inmateriales". (29)

25. Palacios, Leopoldo. *Las marcas comerciales en Venezuela*. Caracas, Universidad Central de Venezuela, 1968, pág. 322.

26. Bauche García, Diego. *La empresa. Nuevo derecho industrial, contratos comerciales y sociedades mercantiles*. Ed. Porrúa, S.A., 2a. ed., 1983, México, D.F., pág. 117.

27. Rangel Medina, David. *Tratado de derecho marcario*. Ed. Libros de México, 1960, México, D.F., pág. 91.

28. Fernández Novoa, Carlos. *Derecho de marcas*. Ed. Montecorvo, S.A., 1990, Madrid, España, pág. 122.

29. Alvarez Soberanía, Jaime. *La regulación de las invenciones y marcas y de la transferencia tecnológica*. Ed. Porrúa, S.A., 1979, México, D.F., pág. 315.

A la luz de esta teoría, los bienes inmateriales se nos representan como algo independiente que encierra un valor en sí mismo, dicho con otras palabras: es un "bien" adecuado para servir a los intereses humanos. A estos bienes se les llama "Bienes Inmateriales", toda vez que pertenecen por de pronto al autor, derechos de autor. Además, son derechos patrimoniales, pero tienen en común con otros derechos patrimoniales la circunstancia de no poder ser reducidos en todos los casos a un valor pecuniario.

Para esta teoría, el derecho a la marca o signo distintivo de las mercaderías se halla comprendido en el general de la propiedad industrial, derecho absoluto sobre bienes inmateriales. Es la marca un elemento importante del patrimonio que se puede evaluar pecuniariamente.

El derecho a la marca, no recae sobre una cosa sino sobre un bien de naturaleza inmaterial; el ejercicio del derecho se manifiesta por un monopolio con sus dos elementos, el derecho de uso y de defensa de la imitación.

Finalmente tenemos la Teoría denominada Derecho de las Marcas, Derecho de Propiedad en su Función Social.

Los argumentos para considerar a la naturaleza jurídica del derecho de las marcas como un derecho de la propiedad son tan numerosos como son los que tienden a negarla tal calidad.

Autores como Sepúlveda, Beuchat y Sonia Mendieta sostienen que el derecho a la marca es un derecho de propiedad sui-generis que tiene su titular porque se trata de una propiedad especial con características propias no asimilables al concepto tradicional de propiedad. (30)

El concepto tradicional de propiedad no se ajusta en la actualidad a las nuevas formas de convivencia social, económica y política y aún a las transformaciones y cambios en el campo jurídico, por lo que el individualismo significa en nuestros días un obstáculo a los fines perseguidos por el Estado, pues a éste le interesa sobre todo que se satisfagan primordialmente las necesidades colectivas, por encima de las individuales, razones por las cuales el Estado consideró que la marca además de representar un valor económico, tiene una vital importancia en los fines que persigue y que si se le da una protección jurídica especial, es porque es una entidad jurídica con características propias y peculiares. (31)

El titular de una marca tiene la propiedad de ésta, pero con ciertas modalidades propias y características del bien inmaterial que se trata de proteger y regular por el derecho. Por estas razones, se considera que el derecho que se tiene sobre las marcas (bienes inmateriales) es un derecho de propiedad en su función social y no en su concepción puramente privatista.

30. **Beglos Corroza, Hermenegildo.** *Tratado de derecho industrial: Propiedad industrial, propiedad intelectual, derecho de la competencia económica, disciplina de la competencia desleal.* Ed. Civitas, S.A., Madrid, 1978, pág. 731.

31. **Rengulé, Juan Carlos.** *Tratado elemental de marcas de fábrica y de comercio y denominaciones comerciales.* Ed. Apolo, Montevideo, pág. 93.

En nuestra opinión, el derecho de las marcas se encuentra inmerso en el Derecho Público, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 1° de la Ley de la Propiedad Industrial, que en su parte conducente establece: "Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en toda la República...".

De acuerdo con lo anterior, en el campo de aplicación del titular de una marca, se manifiesta como característica el orden público y el interés social y no tan sólo un interés privatista. De ahí que al Estado le interesa que el orden público y el interés social sean factores preeminentes a los intereses particulares; así como también intensificar sus propósitos para evitar toda aquella actividad monopolística y por ende reprimir la competencia desleal, pues de lo contrario redundaría en perjuicio de los fines que persigue.

Consideramos que el derecho a la marca o signo distintivo de las mercaderías se halla comprendido en el general de propiedad industrial, derecho absoluto sobre bienes inmateriales, toda vez que el derecho a la marca, no recae sobre una cosa sino sobre un bien de naturaleza inmaterial y el ejercicio de ese derecho se manifiesta en el derecho de uso y de defensa de la imitación.

2. RELACIONES DEL DERECHO MARCARIO CON OTRAS DISCIPLINAS JURÍDICAS.

El conjunto de normas jurídicas mediante las cuales el Estado regula los derechos de propiedad industrial sobre los signos distintivos de mercancías, es lo que se designa como Derecho Marcario. (32)

Los derechos sobre las marcas necesitan reglas seguras que puedan servir para dar a conocer en qué consisten dichos signos distintivos, determinando también los derechos y deberes a que su reconocimiento, vigencia, explotación e ineficacia den lugar. Esa fase de los derechos de propiedad industrial, no siempre se trató por el legislador con un especial cuidado que se tradujese en el dictado de leyes destinadas exclusivamente a tal materia. Como ya lo sostuvimos, su reglamentación inicial estuvo confundida con disposiciones del Código de Comercio, del Código Civil y del Código Penal, y que sólo cuando el desarrollo de la industria y las necesidades del comercio lo exigieron, ocurrió el deslinde legislativo que caracteriza a los ordenamientos que han venido rigiendo en nuestro país en la época contemporánea. (33)

Paralelamente a dicha evolución formalista del régimen legal de las marcas, su estudio ha sido enmarcado sea en la disciplina del Derecho Civil, bien en la del Derecho Mercantil, alegándose para esto último que las marcas son cosas mercantiles, que son signos distintivos de la empresa, que son, en fin, elementos inmateriales de la hacienda mercantil.

El valor de normas exclusivas que indiscutiblemente tienen las disposiciones sobre adopción y reglamentación de los signos distintivos de las mercancías, justifica que, por lo menos para fines didácticos, se reconozca a la materia su independencia, en especial del Derecho mercantil. Nuestros civilistas y mercantilistas, expresa y tácitamente así lo han considerado:

- a) Pallares sostiene que la adquisición de una marca no es acto mercantil, sino simplemente un acto del orden administrativo que no entraña un acto civil, por lo que las disposiciones del Código de Comercio no podrán tener aplicación sino cuando una patente de invención o marca de fábrica sea objeto de una especulación o explotación mercantil.*
- b) Rufina Villegas afirma que además de las formas de propiedad literaria, propiedad artística y propiedad dramática, en el derecho administrativo se han reconocido por leyes especiales otros derechos reales de naturaleza semejante, sobre las marcas de fábrica y sobre los nombres comerciales. También en el derecho administrativo se reglamenta el derecho del inventor.*
- c) De Pina sostiene que el estudio de la propiedad industrial corresponde al derecho administrativo, no al derecho civil, por lo que si se hace referencia a ella, brevemente, es en atención a su calidad de propiedad especial. La propiedad industrial es una forma o modalidad de la propiedad intelectual y como ésta, una propiedad más entre las propiedades especiales.*

32. Ortego Torres, Jorge. *Marcas y patentes. Legislación sobre propiedad industrial, jurisprudencia, concordancias y modelos*. 5a. ed. actualizada. Bogotá, D.E., Editorial Temis, 1985, pág. 63.

33. Rangel Medina, David. *Tratado de derecho marcario*. Ed. Libros de México, 1960, México, D.F., pág. 227.

La "administrativación" del derecho mercantil, que, como hace notar Ascarelli, origina su fragmentación en una serie de disciplinas distintas como el derecho bancario, el derecho de seguros, etc., ha llevado a sostener que en la actualidad no puede negarse la existencia de una disciplina desmembrada del Derecho mercantil, enmarcada más bien en el ámbito del Derecho administrativo y cuya estructuración queda comprendida bajo el rubro de Derecho marcario.

La naturaleza jurídica de las instituciones marcarias, la índole sui generis de los procedimientos administrativos que originan, el carácter típicamente internacional que revisten las actividades y legislaciones que afectan los derechos sobre marcas, y el interés público que impone al Estado la obligación de decretar de oficio la nulidad de un registro hecho en contravención a la ley, de reprimir las falsas indicaciones de procedencia de los objetos marcados, son todos ellos, factores que dan una cierta autonomía a la Ley de la Propiedad Industrial y a las instituciones marcarias que regula, de manera señalada a los procedimientos que establece con una fisonomía tan singular, que toman inaplicables exigencias y formalidades que si en el ámbito jurisdiccional aún perduran, son innecesarias en la esfera administrativa.

Se justifica la necesidad del Derecho marcario, no porque el Derecho mercantil no sea capaz de investigar las distintas y múltiples fases de la regulación del Derecho sobre las marcas, sino porque ni el Derecho mercantil ni el Derecho administrativo están en condiciones de conceder a los problemas generales y particulares del Derecho marcario la atención minuciosa y detallada que requieren. Lo que obliga a agrupar independientemente los numerosos y peculiares problemas del Derecho marcario, es la observación dimanante de la experiencia cotidiana en las esferas administrativas y judiciales, que pone de relieve la desorientación y las contradicciones en que con frecuencia se incurre al plantear y resolver los problemas sobre la materia. También revela dicha práctica un empeño en solucionar los conflictos de derechos sobre marcas con un criterio empírico disfrazado de un tinte civilista o mercantilista.

El hecho de que se hable de una autonomía del Derecho marcario, al menos didácticamente, ello no implica que las disposiciones generales del Derecho civil o del Derecho mercantil o del Derecho administrativo y de otras ramas de la ciencia jurídica, hayan de permanecer privadas de aplicación en los puntos no expresamente resueltos por la legislación específica sobre los signos distintivos de mercancías, que también regula actividades que están estrechamente conectadas con otras disciplinas jurídicas. Por esta razón abordaremos el estudio de los principios y reglas de aquella legislación, que rozan constantemente en ramas tanto del Derecho público como del Derecho privado. Tal es el caso del Derecho administrativo, mercantil, civil, penal, procesal penal, procesal civil, comparado, internacional y fiscal.

El Derecho marcario se relaciona con el Derecho administrativo porque la característica predominante del Derecho a la marca es su vinculación con el régimen administrativo, ya que el registro de la marca, considerado como uno de los fundamentales actos constitutivos de la exclusividad del signo distintivo de mercancías, suscita desde su nacimiento hasta su ineficacia la constante y directa intervención administrativa.

Quién puede ser titular del registro, personas que pueden solicitarlo, condiciones de la solicitud, trámite de la misma y expedición del título; vigencia y explotación de las marcas, autorización de uso, transmisión de los derechos, acciones administrativas, civiles y penales; extinción, cancelación, caducidad y nulidad de las marcas, son todas ellas, cuestiones, materias, instituciones y actos en cuya solución, reglamentación, control y realización actúa el Poder administrativo.

El procedimiento para solicitar y dictar las declaraciones correspondientes a la nulidad, la caducidad y extinción de los registros de marca, así como el que concierne a la obtención de las declaraciones necesarias para el ejercicio de las acciones civiles y penales contra los infractores de los derechos marcarios, no es otra cosa que la jurisdicción contencioso-administrativa en su más amplio significado.

Lo anterior se robustece por la declaración expresa contenida en el artículo 1° de la Ley de la Propiedad Industrial en el sentido de que la aplicación administrativa de sus disposiciones, corresponde al Ejecutivo Federal por conducto del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Se relaciona el Derecho marcario con el Derecho mercantil por la circunstancia de que las marcas y los demás signos distintivos de la empresa como los nombres comerciales, los avisos comerciales, las insignias y las muestras son consideradas cosas mercantiles, de ahí que ello sea bastante para explicar las relaciones existentes entre la reglamentación marcaria y el derecho comercial.

Por lo que hace a la relación de nuestra materia con el Derecho civil, tenemos que los preceptos legales marcarios excluyen la regulación específica y detallada de algunas instituciones que producen efectos puramente privados entre el titular del Derecho y los terceros, o que tradicionalmente se rigen por las normas del Derecho civil de cuyas materias forman parte. La ley marcaria contiene referencias expresas a situaciones, actos y conceptos de la naturaleza indicada cuando sus disposiciones tratan sobre personas físicas y morales, domicilio, ausencia, nombre, posesión, propiedad, copropiedad, consentimiento, nulidad, mandato, transmisión y enajenación.

Los conflictos que se presenten respecto de dichas materias en tanto su concreta solución no esté prevista en la ley especial, deberán examinarse conforme a las reglas del Derecho civil.

En cuanto a su relación con el Derecho penal, diremos que un renglón muy importante ocupa en el Derecho marcario la represión de los delitos a través de los órganos competentes, teniendo para ello la Ley de la Propiedad Industrial el carácter de ley penal especial por cuanto en sus disposiciones determina los delitos y las penas que el Estado impone:

- a) al que atenta contra la propiedad de la marca;*
- b) al que engaña o pretende engañar al consumidor de mercancías por medio de marcas;*
- c) al que infringe las disposiciones relativas a leyendas obligatorias.*

Mas obviamente es omisa la ley marcaria en lo que atañe a noción de delito y faltas, sus elementos y grados; sujetos del delito, autores y coautores, responsabilidad, dolo, excluyentes, participación y penalidad. Razón por la cual la determinación de dichos conceptos y las reglas establecidas acerca de los mismos deben buscarse en las normas del derecho penal general.

Se relaciona nuestra disciplina con el Derecho procesal penal pese a que la actuación de la norma sustantiva penal marcaria mediante los procesos administrativos y penales adecuados, no está reglamentada en todos sus aspectos por la ley especial. No obstante, numerosas referencias y reglas expresas se encuentran acerca de querrela, denuncia, acción penal, requisitos de procedibilidad de la acción, competencia, medidas de aseguramiento y publicidad de la sentencia.

Para la substanciación de los juicios criminales por delitos en materia de marcas, se establece en la Ley de la Propiedad Industrial la supletoriedad de las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales.

Por lo que hace a su relación con el Derecho procesal civil, partiremos de considerar que son tres los aspectos en que se desenvuelve el contenido del derecho sobre la marca: el derecho de uso, el derecho de transmisión y el derecho exclusivo. Este último consiste esencialmente en la facultad que tiene el titular de la marca:

- a) de oponerse al registro de marcas que puedan invadir sus derechos adquiridos,
- b) de reclamar la nulidad de los registros otorgados con lesión de sus derechos,
- c) de impedir la usurpación de sus derechos y
- d) de exigir la reparación del daño y reclamar a los infractores las indemnizaciones respectivas.

La ley de la materia establece normas reguladoras de los procedimientos bajo los cuales han de ejercitarse las acciones administrativas y civiles correspondientes, como lo demuestran sus disposiciones relativas al procedimiento para dictar las declaraciones administrativas de nulidad, de falsificación, de imitación, de uso ilegal, de competencia destreal, de extinción; así como las que en materia de responsabilidad civil consigna a propósito de medidas de aseguramiento y precautorias.

Sin embargo, para las acciones civiles que nazcan de la Ley y las controversias civiles que se susciten con motivo de la aplicación de la misma, hay una expresa remisión a los Códigos de Procedimientos Civiles Federal y Locales, conforme a cuyas disposiciones se tramitarán y decidirán sumariamente los procedimientos elegidos por el interesado.

De su relación con el Derecho comparado, hay que tener en cuenta que contadas disciplinas jurídicas revisten un matiz internacional tan señalado como la concierne al derecho sobre las marcas. Ello se debe al intenso desarrollo que las relaciones comerciales, industriales y agrícolas han tenido en los últimos años en el campo internacional; la continua expansión del comercio y de la industria de los países notablemente desarrollados, y el intercambio de mercancías que tal incremento origina en todas las naciones, fenómeno al que nuestro país no es extraño. De ahí que cada vez sea más necesario el conocimiento del Derecho extranjero.

La adhesión de México a la Convención de Unión de París, y la obligación que tiene de respetar y aplicar las normas de dicho Tratado Internacional, hacen igualmente no solo conveniente sino necesaria la consulta del Derecho comparado en cuanto a las reglas de interpretación, reglamentación y aplicación que organismos nacionales e internacionales, oficiales o extraoficiales, han elaborado, con las que la ley nacional guarda parentesco muy cercano.

Por último, la existencia en la Ley de la Propiedad Industrial de normas específicas para el trato concerniente a marcas extranjeras que se presentan a registro y de otras que atañen a la regresión de actos engañosos acerca de la procedencia de mercancias, también son motivos para recurrir en ocasiones a las reglas que para estas materias establecen las leyes extranjeras y el Derecho comparado propiamente dicho.

Las citadas consideraciones también son apropiadas para explicar los nexos que nuestra disciplina guarda con el Derecho internacional.

Finalmente, la relación de nuestra disciplina con el Derecho fiscal se evidencia en el hecho de que en la Ley de la Propiedad Industrial se prevé que el registro de marcas y el de la transmisión de las mismas; la renovación especial por no uso y del plazo primitivo de 10 años; el examen extraordinario de novedad de las marcas; los procedimientos administrativos de nulidad, extensión y usurpación de marcas, etc., están sujetos al pago de los derechos fiscales, exigibles de antemano, que señala la Tarifa respectiva. Dichos preceptos también establecen sanciones por falta de pago de los derechos o la demora en cubrirlos, así como reglas sobre personas obligadas a pagarlos, devolución de los que hubieran sido pagados, etc.

Por otra parte, consideradas las marcas como bienes susceptibles de valoración e intercambio comercial, son fuente de relaciones entre sus propietarios en su calidad de contribuyentes y la Hacienda Pública, lo que explica los nexos que hay entre la materia que estudiamos y el Derecho tributario.

Desde nuestro particular punto de vista, el Derecho marcario debe gozar de autonomía dadas las figuras jurídicas y lo especial de la materia, sin que por ello se niegue que tenga relación con otras ramas del derecho, según se ha evidenciado, como son el Derecho administrativo, mercantil, civil, penal, procesal penal, procesal civil, comparado, internacional y fiscal.

Lo que justifica aún más la autonomía que se propugna del Derecho marcario, está dado por los numerosos y peculiares problemas que se presentan en las esferas administrativas y judiciales, cuyo planteamiento y solución ponen de manifiesto la desorientación y las contradicciones en que con frecuencia se incurre en esta materia, al solucionar los conflictos de derechos sobre marcas con un criterio empírico que denota un trato de indole civilista o mercantilista.

3. FUENTES DEL DERECHO MARCARIO MEXICANO.

Las fuentes del derecho marcario mexicano se clasifican en fuentes formales: en las que quedan comprendidas la Constitución, la Ley de la Propiedad Industrial, el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, la Convención de Unión de París, los Tratados y Acuerdos comerciales, el Código de Comercio y la Jurisprudencia; fuentes supletorias, en las que quedan comprendidos el Código Civil, Código Penal, Código Federal de Procedimientos Civiles y el Código Federal de Procedimientos Penales y; fuentes materiales, en los que figuran los Principios generales del derecho, el Derecho comparado y la Doctrina.

Algunas de las fuentes citadas ya han sido estudiadas en capítulos precedentes, motivo por el cual sólo entraremos al estudio de las que no han sido abordadas.

Así y refiriéndonos a la Constitución, conviene tener en cuenta que la Exposición de Motivos de la Ley de la Propiedad Industrial inicia así: "La ley que se expide tiene apoyo constitucional en los artículos 28 y 89, fracción XV, que se refieren a las facultades de la Federación para legislar sobre privilegios industriales de invención y de mejoras, y asimismo, tiene fundamento en el artículo 73, fracción X, que faculta al Congreso Federal para legislar sobre Comercio".

Se ha dicho que los derechos y prerrogativas sobre marcas se consideran como objetos de la propiedad industrial y que esta, a su vez, es una de las dos formas de la propiedad inmaterial. Lo cual significa que los derechos exclusivos que la legislación sobre marcas confiere y reconoce a los propietarios y usuarios de las mismas son derechos de propiedad, de una propiedad especial, pero al fin y al cabo de propiedad. Ahora bien, el derecho de propiedad en su más amplia expresión, en su sentido genérico, en su acepción mas general, la que comprende todos los bienes que entran en nuestro patrimonio y, por ende, también la propiedad industrial relativa a las marcas y a su posesión, esta garantizada por la Constitución, tanto en el artículo 14 que en su parte relativa dispone que nadie podrá ser privado de sus propiedades, posesiones o derechos sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, como en el artículo 16 según el cual nadie puede ser molestado en sus papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

Es decir, el goce tranquilo de la propiedad, el libre uso y aprovechamiento de la propiedad que a cada quien le corresponda, ya consista en cosas, acciones, derechos, o en el ejercicio de una profesión o industria que le hubiere garantizado la ley, están implícitos en la garantía otorgada a la propiedad, a las posesiones y a los derechos, fundamentalmente por el artículo 14. (34)

34. Rangel Medina, David. Derecho de la propiedad industrial e intelectual. México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1991, pág 66.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 133 de la Constitución, ésta, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Desde el año de 1903, México se adhirió a la Convención de Unión de París para la protección de la propiedad industrial y como signatario de dicho instrumento que desde entonces se encuentra en vigor, nuestro país esta obligado a dar protección a los signos marcarios. Y en cumplimiento a las obligaciones que el trato impone, especialmente aquellas contenidas en los artículos 6o., 6o. bis, 6o. ter, 7o., 7o. bis, 9o., 10, 10 bis, 10 ter y 12, el Congreso Federal ha dictado la legislación sobre propiedad industrial que en algunos de sus títulos comprende la relativa a las marcas. La fracción X del artículo 73 constitucional establece que el Congreso tiene facultad para legislar en toda la República sobre comercio, en cuyo ramo ha sido costumbre incluir esta materia.

Pese a la pobreza de estudios académicos sobre la materia en el Derecho mexicano, destaca la abundante jurisprudencia establecida desde muchos años antes y hasta la actualidad. Se considera como fuente formal del Derecho marcario las opiniones sustentadas:

- a) por la Suprema Corte de Justicia,*
- b) por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y*
- c) por la Dirección General de la Propiedad Industrial.*

No obstante el cúmulo de jurisprudencia, cabe resaltar el hecho de que las decisiones de nuestro mas alto Tribunal en muchos casos denotan su inconsistencia porque se basan en opiniones discrepantes y en ocasiones hasta contradictorias.

El abundante material producido por la jurisprudencia, por lo que hace a las contiendas que afectan al Derecho sobre marcas, representa sin duda alguna un valioso recurso en beneficio de un mejor conocimiento de las instituciones marcarias y del mas eficaz manejo de las disposiciones reguladoras de la materia, pues por una parte se advierte que las autoridades judiciales se abstienen de revisar y modificar el criterio técnico que sustentan las autoridades administrativas, y por otra, la tendencia a que las opiniones de la autoridad judicial federal tengan el carácter de obligatorias para el organismo de la Administración que en primera instancia conoce y decide los problemas que le son planteados.

Haciendo referencia a los principios generales del derecho, tenemos que las reglas de interpretación e integración de la Ley en el Derecho mexicano se encuentran establecidas en el artículo 14 Constitucional, párrafo cuarto, según el cual "la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del Derecho". El artículo 19 del Código Civil para el Distrito y Territorios Federales, reproduce dicha regla con la salvedad de aludir no sólo a la sentencia, sino en general a la interpretación y a la integración de la ley en todas las controversias judiciales, disponiendo que éstas, "deberán resolverse conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica. A falta de ley se resolverán conforme a los principios generales de derecho".

En una ejecutoria dictada por el mas alto Tribunal de la República se sostiene la tesis de que los principios generales del derecho son: "Verdades jurídicas notorias, indiscutibles, de carácter general, como su mismo nombre lo indica, elaborados o seleccionados por la ciencia del Derecho: siendo condición de los aludidos principios que no desarmonicen o estén en contradicción con el conjunto de normas legales, cuyas lagunas u omisiones han de llenar."

Nuestras leyes otorgan reconocimiento expreso a los principios generales del derecho como fuente obligatoria para interpretar e integrar la ley en caso necesario, así como el significado que la jurisprudencia señala fijando el verdadero alcance de la expresión, porque tratándose del estudio, interpretación y aplicación de diversas normas legales del Derecho marcario es necesario, con frecuencia, buscar el auxilio de las reglas establecidas por la ciencia del Derecho y por leyes mexicanas ya derogadas, cuyas opiniones y verdades jurídicas de indiscutible validez universal, en tanto son congruentes con el conjunto de normas legales del sistema mexicano de la propiedad industrial, deben tomarse como válidas para llenar las lagunas que indudablemente existen en la legislación positiva sobre la marca

Si, por otra parte, se piensa en que por regla general las disposiciones legales no contienen definiciones ni clasificaciones, y que los conjuntos de preceptos de orden positivo tampoco constituyen tratados o exposiciones académicas que expliquen de manera didáctica la extensión y contenido de dichos textos legales, igualmente se estará en la necesidad de esclarecer la obscuridad o silencio de los citados ordenamientos, mediante el concurso de los principios generales del derecho en materia de marcas.

Por lo que hace al Derecho comparado, en aras de un mejoramiento en la elaboración, interpretación, estudio y aplicación de las normas del derecho positivo sobre marcas, también se juzga indispensable la consulta de las opiniones de los legisladores, de los tratadistas y de los jueces, así sean de procedencia extranjera, en tanto de ellas se pueden aprovechar ideas o técnicas nuevas y claras que hagan mas comprensibles las instituciones no suficientemente exploradas por el legislador nacional.

Sin embargo, la doctrina, jurisprudencia y legislación extranjeras sólo sirven para ampliar nuestro criterio, pues nuestra legislación no le concede ningún valor, como lo ha resuelto la Suprema Corte en el siguiente criterio:

"Las sentencias dictadas por tribunales extranjeros, en materia de marcas, no tienen valor alguno en nuestro país, como documentos de prueba, toda vez que sus legislaciones sobre tal materia son diversas."

Finalmente y por lo que hace a la doctrina como fuente del derecho marcario mexicano, primeramente viene al caso mencionar que en su mas restringida acepción, el nombre de doctrina se reserva para los estudios que los juristas realizan acerca del derecho, ya sea con el propósito puramente especulativo de sistematización de sus preceptos, ya con la finalidad de interpretar sus normas y señalar las reglas de su aplicación. Sin embargo, toda vez que la doctrina representa el resultado de una actividad teórica de los particulares, sus conclusiones, se ha dicho, carecen de fuerza obligatoria.

Sobre el particular, la Suprema Corte ha sostenido que "la doctrina, cualquiera que sea el valor científico que se le conceda, no prevalece sobre el derecho positivo, de tal suerte que si el legislador se aparta de ella en las normas que expide, el juzgador no le es permitido apartarse de las disposiciones legales, por mas contrarias que las suponga a la ciencia jurídica, sino que debe sujetarse a lo mandado por el legislador, al resolver las controversias que se le propongan."

No obstante, en nuestra legislación existen algunas disposiciones que expresamente otorgan a la doctrina el carácter de fuente, como acontece con el Código Federal de Procedimientos Civiles que al señalar los requisitos especiales que deben llenar las sentencias y el contenido de las mismas, previene: "Art. 222.-Las sentencias contendrán, ademas de los requisitos comunes a toda resolución judicial, una relación sucinta de las cuestiones planteadas y de las pruebas rendidas, así como las consideraciones jurídicas aplicables, tanto legales como doctrinarias..."

El Código Federal De procedimientos Penales también reconoce a la doctrina como fuente del Derecho mexicano en este precepto: "Art. 292.-El Ministerio Publico, al formular sus conclusiones, hará una exposición breve de los hechos y de las circunstancias peculiares del procesado; propondrá las cuestiones de derecho que se presenten, y citara las leyes, ejecutorias o doctrinas aplicables."

Independientemente de que algunas leyes confieran o no a la obra doctrinaria valor, hay quien considera que la doctrina reviste el carácter de fuente del Derecho marcarío, en virtud de la connotación que acerca de los principios generales del Derecho ha señalado la Suprema Corte y el hecho de que nuestra Carta Fundamental acoge de modo expreso el carácter obligatorio de dichos principios como fuente para la aplicación de la ley, sin que se pretenda con ello identificar los principios generales del derecho con la doctrina. Pero sí se destaca la estrecha conexión que entre ésta y aquellos se opera, ya que es la doctrina la que aporta las opiniones y la que da a conocer esas verdades jurídicas de indiscutible validez, esos principios y verdades establecidos por el Derecho marcarío, lo que sirve cabalmente de sustentación, de contenido y de substancia a las normas de carácter general, indiscutibles, que, como ya se dijo, informan los principios generales del derecho. (35)

En nuestra apreciación, la jurisprudencia, fuente Formal del Derecho marcarío, es hoy por hoy, el instrumento más relevante para tener un mejor conocimiento de las instituciones marcarías y del mas eficaz manejo de las disposiciones reguladoras de la materia, y que suplen de manera muy importante las lagunas de derecho que tiene nuestra legislación marcaría, muy a pesar de que algunas tesis de jurisprudencia sólo demuestran su inconsistencia, al producir opiniones discrepantes y en ocasiones hasta contradictorias.

35. Rangel Medina, David. Derecho de la propiedad industrial e intelectual. México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1991, pág. 73.

4. CONCEPTO DOCTRINAL Y LEGAL.

Doctrinalmente quedan agrupadas en cuatro corrientes las definiciones elaboradas sobre la marca: la que señala a la marca un papel de signo indicador del lugar de procedencia de la mercancía; aquella que considera a la marca como un agente individualizador del producto mismo; una más que reúne los rasgos distintivos de las dos mencionadas; y otra que, adoptando la tesis mixta ya indicada enfoca la esencia de la marca en función de la clientela.

En el primer grupo, "La marca de fábrica o de comercio es un signo cualquiera aplicado a un producto y que permite reconocer la fábrica de que proviene o la casa comercial que lo vende". (36)

Calificándola como la más adecuada que ha encontrado en una sentencia, Pouillet presenta esta definición: "Se puede decir con verdad que la marca es un medio material de garantizar el origen o simplemente la procedencia de la mercancía a los terceros que la compran, en cualquier lugar y en cualquier mano que ella se encuentre", o "La marca debe comprenderse -añade- como todo signo cualquiera que él sea, que sirve para distinguir la individualidad de una mercancía, sea manufacturada por un fabricante, sea simplemente vendida por un comerciante". (37)

Dentro del segundo grupo, Labordo afirma que frecuentemente se confunde la marca de origen con la marca emblemática: la primera designa el lugar de procedencia y la segunda designa la persona, el establecimiento o el producto. "La marca emblemática -declara- es todo signo particular y distintivo con la ayuda del cual un fabricante, un agricultor o un comerciante, imprime el carácter de su personalidad sobre sus productos para distinguirlos de los de sus competidores". (38)

Breuer Moreno también excluye de la marca la misión de indicar el lugar de procedencia y la define como "el signo característico con el que el industrial, comerciante o agricultor, distingue los productos de su industria, comercio o explotación agrícola". (39)

En cuanto al tercer grupo, de las notas sobresalientes de los dos grupos de definiciones expuestas, son reunidas por Ramella al definir la marca como "la señal exterior escogida por un industrial o comerciante y empleada lo mismo que el propio nombre comercial para garantizar que los productos puestos bajo ella, por la cual se distinguen, provienen de su fábrica o comercio y distingúelas especialmente de los productos que le hacen competencia". (40)

36. Rangel Medina, David. *Tratado de derecho marcarío*. Ed. Libros de México, 1960, México, D.F., pág. 154.

37. Nava Negrete, Justo. *Derecho de las marcas*. Ed. Porrúa, S.A., 1985, México, D.F., pág. 409.

38. Bauche García, Diego. *La empresa: Nuevo derecho industrial, contratos comerciales y sociedades mercantiles*. Ed. Porrúa, S.A., 2a. ed., 1983, México, D.F., pág. 116.

39. Alvarez Soberanis, Jaime. *La regulación de las invenciones y marcas y de la transferencia tecnológica*. Ed. Porrúa, S.A., 1979, México, D.F., pág. 54.

40. Otamendí, Jorge. *Derecho de marcas*. Ed. Abeledo-Perrot, 1989, Buenos Aires, Argentina, pág. 7.

Parecida es la opinión de Sepúlveda cuando expresa el concepto de marca en estas palabras: "La marca es un signo para distinguir. Se emplea para señalar y caracterizar mercancías o productos de la industria, diferenciándolos de otros. Tiene por objeto la marca proteger las mercaderías poniéndolas al abrigo de la competencia desleal mediante la identificación. Están destinadas a especializar los productos en que se usan y a indicar y garantizar su procedencia". (41)

Desde la perspectiva del cuarto grupo, la doctrina italiana contemporánea ve en la marca un elemento inmaterial de la hacienda mercantil. Salvo esta modalidad y la de considerar orientada la función de la marca a la atracción y conservación de la clientela, el concepto que pudiera llamarse clásico, sigue formando parte de las definiciones que de la marca dan los tratadistas de este grupo. En concordancia con tales ideas Ascarelli ha emitido su concepto de marca diciendo: "La marca sirve para individualizar el producto, también ella constituye un bien inmaterial, que se traduce materialmente en una contraseña puesta en las mercancías o en su embalaje, y que sirve para indicar la procedencia del producto de una hacienda determinada, atrayendo y conservando la clientela. El público puede así conocer la procedencia de la mercancía y cuidarse de las falsificaciones, y el que, gracias a la bondad de sus productos, ha sabido conquistar una clientela, puede conservarla, al quedar a cubierto del peligro de que el público compre otros productos, creyéndolos suyos". (42)

Por su parte, Ferrara sostiene que la protección de la hacienda se produce, bien directamente, por medio de la prohibición de la competencia desleal, o, indirectamente, a través de la protección de los signos distintivos que utiliza el comerciante en el ejercicio de la empresa, entre los cuales se encuentra la marca "que identifica las mercaderías procedentes del establecimiento del comerciante y que son negociadas por su hacienda". (43)

Por lo que hace al concepto legal de Marca, como antecedente conviene citar que la ley mexicana de 1889 de una manera expresa consignaba el concepto de marca diciendo en su artículo 1o. que: "Se considera como marca de fábrica cualquier signo determinante de la especialidad para el comercio de un producto industrial".

También la Ley de marcas industriales y de comercio de 1903 contenía explícitamente la definición de marca diciendo que: "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" (Art. 1o.).

En la Ley de 1928 ya no aparece definición alguna, sino que implícitamente se indica la finalidad de la marca así como otras características de la misma.

41. Sepúlveda, César. *El sistema mexicano de propiedad industrial*. Ed. Porrúa, S.A., 2a. ed. 1981, México, D.F., pág. 113.

42. Ranjel Medina, David. *Tratado de derecho marcario*. Ed. Libros de México, 1960, México, D.F., pág. 155.

43. Bertone, Luis Eduardo y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo. *Derecho de marcas. Marcas, designaciones y nombres comerciales*. Ed. Helasta S.R.L., Argentina, 1989, Tomo I, pág. 236.

Igual sistema sigue la Ley de la Propiedad Industrial al disponer en su artículo 96 (equivalente al Art. 1o. de la ley derogada): "El que esté usando o quiera usar una marca para distinguir los artículos que fabrique o produzca y denotar su procedencia, puede adquirir el derecho exclusivo de uso mediante su registro en la Secretaría de la Economía Nacional, satisfaciendo las formalidades y requisitos que establecen la presente Ley y su Reglamento. Igual derecho tendrán los comerciantes con respecto a los artículos que vendan y de los cuales quieran indicar la procedencia, usando su marca por sí sola o agregada a la del industrial o agricultor que los produjo". Y en el 97: "Pueden constituir una marca, para los efectos del primer párrafo del artículo anterior, los nombres bajo una forma distintiva, las denominaciones y, en general, cualquier medio material que sea susceptible, por sus caracteres especiales, de hacer distinguir a los objetos a que se aplique o trate de aplicarse, de los de su misma especie o clase..."

Por su parte, la Ley de Inveniones y Marcas define a la marca en su artículo 87, en los siguientes términos: "Esta Ley reconoce 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".

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

No obstante que en la Ley de la materia vigente sí se define a la marca, cabe mencionar que en el texto de la Convención de Unión de París, cuya redacción es fruto de riguroso cuidado, no se define de manera expresa a la marca. Además, en el último Congreso de la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial, respecto a la ponencia relativa a sí es necesario introducir en la Convención de Unión una definición de la marca, el Congreso resolvió: 1) que no es oportuno introducir una definición general de la marca; y 2) encomendar al Comité Ejecutivo la realización de un estudio comparativo de la noción de la marca en los diferentes países.

Sólo por mencionar algunos ejemplos del concepto que le atribuyen a la marca las legislaciones de otros países, diremos que en la Legislación de los Estados Unidos, se prevé en la Ley de Marcas de Fábrica No. 489 de 1946 que: Marca. El término marca incluye cualquiera marca industrial, marca de servicio, marca colectiva o marca de certificación con derecho a ser registrada de conformidad con esta Ley, esté o no registrada". (44)

Marca industrial: El término marca industrial incluye cualquiera palabra, nombre, símbolo o dibujo, o cualquiera combinación de los mismos, adoptados o usados por un fabricante o comerciante para identificar sus artículos y distinguirlos de los manufacturados o vendidos por otros".

Marca de servicio: *El término marca de servicio significa una marca que se usa en la venta o anuncio de servicios para identificar los servicios de una persona y distinguírtos de los servicios de otras, e incluye, sin limitación, las marcas, nombres, símbolos, títulos, designaciones, slogans, nombres que indican propiedad u origen y características distintivas, de los anuncios por radio u otra propaganda usados en el comercio.*

Marca de certificación: *El término marca de certificación significa una marca que se usa sobre o en conexión con los productos o servicios de una o más personas que no sean el dueño de la marca, para certificar el origen regional, el material, el procedimiento de fabricación, la calidad, eficacia u otras características de tales artículos o servicios, o que el trabajo o labor en los artículos o servicios fue ejecutado por miembros de un sindicato y otra organización.*

Marca colectiva: *El término marca colectiva significa una marca o marca de servicio que se usa por los miembros de una cooperativa, una asociación u otro grupo colectivo u organización, e incluye marcas que se usan para indicar afiliación a un sindicato, asociación u otra organización.*

En el caso de Venezuela, la Ley de la Propiedad Industrial de 29 de agosto de 1955, prevé: Bajo el nombre de marca se comprende todo signo, figura, dibujo, palabra o combinación de palabras, leyendas y cualquier otra contrasena novedosa, usada por una persona física o moral para distinguir artículos que ella produce, aquellos con lo que comercia o los de su establecimiento.
(45)

En nuestra opinión, la marca, independientemente de la clasificación que aquí se abordó, es el signo individualizador que sirve para distinguir mercancías o servicios de otros de su misma especie, sin que tal apreciación sea una definición propia y novedosa, sino que más bien, consideramos, es la parte medular en la que la doctrina y la legislación, tanto de nuestro país como de otros países, coinciden.

5. FUNCIONES DE LAS MARCAS.

El estudio de los conceptos doctrinarios y legales de diferentes países y de diversas épocas, pone de manifiesto que son muy variadas las funciones que se atribuyen a la marca. Lo que se explica fácilmente, ya que según sea el carácter esencial que del signo marcario se adopte, así será la función que se le asigne. Por lo tanto, abordaremos el estudio de este apartado, partiendo de una clasificación sistemática de dichas funciones, la cual se infiere tanto de aquellas definiciones teóricas como del concepto legal de marca. Para tal fin, nos basaremos en el cuadro trazado por el autor suizo Martín Achard, en estos términos:

*Función de distinción;
Función de protección;
Función de indicación de procedencia;
Función social o de garantía de calidad y
Función de propaganda.*

Así tenemos que la función de distinción resulta de la naturaleza misma de la marca. La marca sirve ante todo -dice Martín Achard-, para distinguir un producto de otro producto del mismo género, ya sea que este último lleve otra marca o que no lleve ninguna". Y Pouillet señala este papel de la marca cuando afirma: Es la marca la que da a la mercancía su individualidad; permite reconocerla entre millares de otras análogas o semejantes. Cuando más estimada es la mercancía, más valor tiene la marca. Corresponde pues al legislador, protegerla y reglamentarla, y especialmente castigar la usurpación". (46)

La función diferenciadora se hace patente en el artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial cuando se define a la marca como todo signo visible que distingue productos o servicios de otros de su misma especie o clase. Asimismo, en el artículo 89 de la citada Ley, se consideran como marcas registrables las denominaciones o figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase.

Por lo que respecta a la función de protección, desde del punto de vista del titular de la marca, ésta tiene por objeto protegerlo contra sus competidores. Ella permite al productor que sus productos sigan en el mercado y que pueda controlar su difusión.

La función protectora de la marca en beneficio del público consumidor y en contra del productor o comerciante es señalada por Martín Achard cuando declara que gracias a la marca, el comprador tendrá un medio de entrar en relación con el productor, no porque la marca indique siempre el nombre de este último, sino porque facilita por lo menos sus pesquisas". (47)

46. Rangel Medina, David. Tratado de derecho marcario. Ed. Libros de México, 1960, México, D.F., pág. 172.

47. Rangel Medina, David. Derecho de la propiedad industrial e intelectual. México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1991, pág. 106.

La función de indicación de procedencia es la esencial finalidad de la marca en el concepto clásico legal de la misma, en tanto que se emplea primordialmente para dar al probable comprador una indicación sobre la procedencia de los productos.

En los artículos 87 y 89 de la Ley de la Propiedad Industrial se garantiza para los titulares de marcas, el derecho exclusivo de uso mediante su registro en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, así como la procedencia de los artículos que elabore o venda. La función de señalar la procedencia de las mercancías se halla condicionada a que el signo realice efectivamente su función individualizadora, pues sin el carácter distintivo, la marca puede causar confusiones entre los consumidores acerca del origen de la mercancía.

La distintiva y la de señalamiento de procedencia, son las dos funciones más importantes de la marca, en lo cual la mayoría de los autores están de acuerdo. Así, comentando el Artículo 2569 del Código Civil Italiano, Auletta dice que en la actual economía lo normal es que el producto llegue a los consumidores por medio de intermediarios, los cuales ofrecen al público simultáneamente productos provenientes de productores diversos; por eso, para identificar la procedencia de un producto de un determinado productor, es necesario un indicio identificador que es justamente la marca". (48)

En el campo de la propiedad industrial y más concretamente en el de la marca, se entiende y admite por la mayoría de los autores, y así lo recoge en su texto mismo tanto nuestra legislación como la extranjera, que junto con la de identificación, la de señalar la procedencia de los productos marcados es una función primordial del signo marcario.

La represión de ciertos delitos contra la propiedad industrial, y la de variadas formas de la competencia desleal; lo mismo que el rechazo de marcas imitadoras o la nulidad de los registros otorgados invadiendo por imitación, derechos de tercero, tienen como explicación fundamental el impedir la confusión que los signos imitadores producen acerca de la procedencia de las mercancías. La vasta protección que la jurisprudencia nacional y extranjera otorga a las marcas notoriamente conocidas y la amplia garantía que a dichas marcas concede la legislación, se fincan también en la importantísima función que tiene el signo marcario como agente indicador de la procedencia de los productos que lo ostentan.

El objeto de la marca es reconocer el origen y procedencia del producto. Por esta razón -dice Aine- ella interesa a la vez al industrial o al comerciante y al consumidor; al industrial o al comerciante, porque tiende a asegurar el beneficio de los cuidados que ha dado a su fabricación o a sus ventas y la reputación que por su habilidad ha podido adquirir; al consumidor, porque ella le permite comprar con toda seguridad un objeto del que ya ha apreciado su calidad. (49)

48. Nave Negrete, Justo. Derecho de las marcas. Ed. Porrúa, S.A., 1985, México, D.F., pág. 156.

49. Sachs, Ignacy. Comercio de tecnología y subdesarrollo económico, por Ignacy Sachs, Manfred Nitsch, Máximo Vega-Centeno y otros, edición preparada por Miguel S. Wloneczek. México, UNAM, Coordinación de Ciencias, 1973, pág. 215.

Refiriéndonos a la función social, al tratar la finalidad de la marca, ésta es considerada por Pouillet como una garantía para el consumidor y para el fabricante; para el consumidor, porque está asegurando que se le da el producto que quiere comprar; para el fabricante, que encuentra así un medio de distinguirse de sus competidores y de afirmar el valor de sus productos.

Manifiesta Martín Achard a propósito de esta función que llama de "garantía de calidad" de la marca: El público está habituado a comprar ciertos productos, a recibir mercancías de una naturaleza especial, de un valor especial. La marca entonces, no sirve para garantizar el origen mismo del producto, sino su calidad". Sobre el particular, el artículo 139 de la Ley de la Propiedad Industrial establece que los productos que se vendan o los servicios que se presten por el usuario de una marca deben ser de la misma calidad que los prestados o fabricados por el titular de la marca.

La doble garantía que presta el signo marcario justifica su protección legal, en tanto, claro está, desempeña dicha función social que tiene asignada. Además, esta característica toma a la marca en una verdadera institución de orden público.

La garantía que produce la marca de fábrica -ha dicho Ramella- no es sólo en provecho del fabricante o comerciante, sino también en beneficio del consumidor, que puede, por lo tanto, escoger entre mercancías semejantes la que más le agrade, sin necesidad de ulteriores pruebas, y también en provecho del público en general, en relación, sobre todo, con la higiene pública, lo cual viene a explicar las sanciones penales por violaciones de marcas y a demostrar que la institución de las marcas de fábrica sale del campo del interés puramente privado para entrar en la categoría de las instituciones de orden público". (50)

A las funciones ya examinadas debe agregarse una más, la de propaganda o publicitaria de la marca. La atracción de la clientela se obra en forma directa por el conocimiento que el público tiene de los artículos, precisamente por medio de la marca que los identifica. Si de una manera específica e inmediata la finalidad de la marca consiste en identificar las mercancías, dicha identificación implícitamente produce la formación de la clientela. Este señalamiento de la procedencia constituye a su vez un modo de llamar al consumidor, es un vehículo de reclame. Ya la posibilidad proporcionada al público de identificar los productos por medio de la contraseña permite individualizar con facilidad los mejores, -apunta Ferrara- hacia los que necesariamente convergerá la demanda de la clientela, lo que tendrá como consecuencia que los malos productos y los mediocres quedarán eliminados del mercado." Esta consecuencia originada por el uso del signo marcario, provoca a su vez -agrega el jurista italiano- una acción moralizadora sobre la producción favoreciendo y estimulando las mejores mercaderías. (51)

La propaganda de que se habla no se refiere al industrial o comerciante, sino al producto mismo, que si es de buena calidad y merece la aceptación de los consumidores, será nuevamente solicitado por su marca, la cuál, de este modo y por este concepto se transforma en un valioso factor de difusión del artículo, y consecuentemente de atracción y conservación de la clientela.

50. Rengel Medina, David. Las marcas y sus leyendas obligatorias. México, Talleres de Impresos de Lujo, 1958, pág. 29

51. Rengel Medina, David. Las marcas y sus leyendas obligatorias. México, Talleres de Impresos de Lujo, 1958, pág. 33.

En nuestra opinión, si se pudiera tener a la vista los textos legislativos marcarios de los diversos países así como las tesis judiciales que se han dictado sobre la materia, y los textos doctrinarios más recientes, sin duda llegaríamos a la conclusión de que la función de la marca jurídicamente, es aquella que distingue productos o servicios de otros iguales o similares, o sea, la función distintiva.

Es precisamente mediante esa función distintiva que la marca constituye como una finalidad u objetivo inmediato, un signo de adhesión a la clientela, es decir, es el instrumento eficaz para adquirir, conservar y aumentar la clientela; así también, como un objetivo mediato garantiza la calidad constante de los productos o servicios, en la elección de los mismos.

En nuestro país como en los demás países en vías de desarrollo, la marca juega un importante papel en la protección del consumidor, de ahí, que en sus legislaciones marcarias se incluyan normas que establezcan la preeminencia de este interés social y que el uso de las marcas tengan como propósito beneficiar considerablemente dicho interés. Nuestra Ley de la Propiedad Industrial, no sólo señala expresamente su carácter social, sino además incluye una serie de normas jurídicas que tienden a otorgar al consumidor una auténtica protección y en general a la economía del país.

Finalmente, en el aspecto económico la marca desempeña una importante función de reclame publicitario. De hecho, la mercadotecnia moderna se ha construido principalmente alrededor de la publicidad de la marca, pues es mediante la publicidad que se crea y llega a mantenerse la demanda por el producto.

6. REQUISITOS DE VALIDEZ DE LA MARCA SOBRE EL PLANO JURÍDICO.

A juicio del tratadista Nava Negrete, para que cualquier signo o medio material pueda constituir válidamente una marca es suficiente que reúna los siguientes requisitos de validez: (52)

- A) Capacidad o eficacia distintiva, y
B) Licitud.*

*Por lo que hace al primer requisito citado, acordes con la doctrina en general, se considera que uno de los requisitos de validez que debe necesariamente reunir una marca es el **DISTINTIVO**, el cual surge de su propia concepción y funciones, en virtud de que la marca está destinada a identificar un producto o un servicio entre los productos o servicios de la misma especie o clase ofrecidos por los competidores.*

No puede concebirse que una marca no tenga carácter distintivo. Sin carácter distintivo no hay marca. Todas las leyes del mundo en una forma y otra lo exigen; pero hay leyes que además establecen concretamente la prohibición general de los signos desprovistos de carácter distintivo.

La demanda de un producto o servicio es posible mediante la capacidad o fuerza distintiva que tiene la marca; de ahí la capacidad que tienen los consumidores de poder realizar directamente con cuidado sus propias elecciones y adquirir el producto o servicio preferido, evitando toda confusión con otros similares; y por otro lado, también permite al productor o prestador de servicios acudir al proceso de identificación en el resultado material de su trabajo.

En el artículo 89, la ley mexicana de la Propiedad Industrial expresamente se refiere a la capacidad o eficacia distintiva como un requisito indispensable de validez que debe reunir un signo para constituir una marca, cuando establece que pueden constituir una marca:

*"1. Las denominaciones o 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".*

*Este mismo reconocimiento se advierte también en nuestra jurisprudencia. Pero aún más el mismo Convenio de París, del cual nuestro país es miembro, reconoce expresamente el requisito de validez que se examina, al establecer en su artículo 6 quinquies B) 2): "Cuando estén desprovistas de todo carácter **DISTINTIVO**".*

*La doctrina en general al referirse a la marca le da la asignación de **SIGNO DISTINTIVO**; de ahí que se afirme la indisolubilidad o conexión directa que existe entre la marca y la capacidad o eficacia distintiva.*

Esencialmente son dos los principios que rigen la capacidad o eficacia distintiva, a saber:

52. Nava Negrete, Justo. *Derecho de las marcas*. Ed. Porrúa, S.A., 1985, México, D.F., pág. 166.

A) La marca debe ser distintiva por sí misma, abstracción hecha de toda otra, es decir que ella debe revestir un carácter de originalidad suficiente para desempeñar el papel que le es asignado por la ley, y

B) La marca debe ser distintiva objetivamente, con el objeto de evitar toda posibilidad de confusión con marcas existentes.

El principio enunciado en el inciso A), se refiere a la ORIGINALIDAD que la marca debe revestir y en cuanto al enunciado en el inciso B), a la NOVEDAD.

En relación al principio de originalidad, se dice que existe una gran uniformidad no sólo en cuanto a su connotación, sino en su aplicación por la doctrina en general; con algunas ligeras discrepancias surgidas de las legislaciones marcarias o de los criterios judiciales de los diversos países, de los signos o medios materiales que no son susceptibles de apropiación individual.

El principio que se examina es perfectamente aplicable y reconocido en la actual ley mexicana de la Propiedad Industrial, en sus artículos 89 y 90, al excluir los signos o medios materiales carentes de originalidad por pertenecer al acervo común, al patrimonio lingüístico común y por lo mismo no pueden ser objeto de apropiación individual o de monopolio alguno; asimismo la insuficiencia en la originalidad es motivo de exclusión; ésta sólo puede evitarse imprimiéndole al signo o medio material distintividad.

No obstante lo anterior, un signo o medio material constituirá válidamente una marca en la medida en que la combinación o disposición de sus elementos lo revista de una forma característica o en su caso, se aplique a productos o servicios distintos a los que normalmente se refiere o designa y para los cuales se rechaza su apropiación individual.

Por lo que hace al principio de novedad, se sostiene que de la misma capacidad o eficacia distintiva de la marca surge su inconfundibilidad con otras marcas existentes ya registradas o usadas para los mismos o similares productos o servicios, en esto consiste la novedad; de ahí que se sostenga acertadamente que para que exista una marca válida es necesario que el signo tenga capacidad de individualización, esto es, que sirva para diferenciar el producto, y por otra parte, sea nuevo o sea diverso de otros signos distintivos usados para distinguir el mismo género de productos.

Ahora bien, la novedad debe juzgarse primeramente en relación a otras marcas, y en seguida, en relación a productos iguales o semejantes, asimismo, la anterioridad como destructora de la novedad, caso en el que la marca no estará disponible.

En otro aspecto, 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.

Al efecto, la doctrina sostiene lo siguiente:

La marca debe ser el signo distintivo de individualidad de la mercancía; es preciso naturalmente que ella sea distinta de toda otra marca y para ser distinta, es preciso que ella sea especial, es decir, de tal naturaleza que no se confunda con otra y por lo mismo, a ser reconocida fácilmente." (53)

La novedad requerida en materia de marcas es una especialización del signo adoptado por su aplicación a un producto determinado; es lo que se acostumbra a expresar diciendo que la marca debe ser especial, es decir, de tal manera que ella no se confunda con alguna otra marca anteriormente empleada para objetos parecidos." (54)

Es indudable que la marca se encuentra referida exclusivamente a productos o servicios determinados, y que esta regla es reconocida expresamente por la doctrina, jurisprudencia y por las legislaciones marcarías de los diversos países.

A dicha regla, nuestra Ley de la Propiedad Industrial se refiere expresamente, cuando establece:

Art. 89.- Pueden constituir una marca los siguientes signos:

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

El Convenio de París también hace alusión a esta regla en sus artículos 6o. bis y 10 bis.

Además, cabe mencionar que la evaluación y apreciación del principio de novedad de la marca se encuentra limitada y sujeta al principio de la territorialidad, es decir, debe entenderse referida la eficacia jurídica de las marcas únicamente en el territorio nacional.

Por otra parte, en la doctrina y jurisprudencia reciente en general, se afirma que entre los requisitos de validez de la marca, uno importante lo constituye inevitablemente la LICITUD DEL SIGNO, es decir, para que éste sea jurídicamente tutelable como marca es indispensable que no sea contrario a la ley, moral, buenas costumbres y orden público. Este requisito está reconocido en nuestra Ley de la Propiedad Industrial al establecer en su artículo 90 los supuestos en que no procede el registro de una marca.

En el mismo ordenamiento legal invocado, el artículo 213 expresamente hace referencia a este requisito, al establecer:

***Art. 213.-Son infracciones administrativas:**

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

53. Sepúlveda, César. El sistema mexicano de propiedad industrial. Ed. Porrúa, S.A., 2a. ed. 1981, México, D.F., pág. 115.

54. Nave Negrete, Justo. Derecho de las marcas. Ed. Porrúa, S.A., 1985, México, D.F., pág. 181.

Dicho requisito es también reconocido jurídicamente en el plano internacional, al establecer el Convenio de París que:

Artículo 6 quinquies sección B. Las marcas de fábrica o de comercio reguladas por el presente artículo no podrán ser rehusadas para su registro ni invalidadas más que en los casos siguientes:

Cuando sean contrarias a la moral, o al orden público y, en particular, cuando sean capaces de engañar al público".

Finalmente, se afirma por la doctrina y la jurisprudencia en general, que la licitud debe ser valuada en relación al signo o medio material y no al producto o servicio a los cuales distingue; por lo que no obstante la ilicitud de la marca, puede ser lícito el producto o servicio o viceversa. Y por lo tanto, la validez de una marca es absolutamente independiente de la licitud o ilicitud del producto o servicio a los cuales ella se aplica. Esta regla no sólo es admitida en el plano nacional sino también en el internacional, al establecer el Convenio de París en su artículo 7 lo siguiente:

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".

Ahora bien, la ilicitud del producto o servicio puede presentarse por regla general cuando se omite o no se otorga un permiso, licencia, autorización o concesión indispensable para que el producto o servicio pueda ser objeto de comercialización; por una prohibición legal e incluso cuando sean de exclusiva explotación por parte del Estado.

En nuestra modesta opinión, la marca posee una verdadera eficacia distintiva, constituyendo un instrumento para alcanzar y atraer clientela sobre el producto diferenciado, de ahí que estemos de acuerdo en que los requisitos de validez de la marca sobre el plano jurídico son efectivamente: la capacidad o eficacia distintiva y la licitud. Sin embargo, consideramos que los requisitos de validez referentes a la originalidad, novedad, semejanza entre marcas, especialidad, disponibilidad y la territorialidad, son la especie del género eficacia distintiva.

Lo anterior tiene sustento tanto en la Ley de la materia como en la doctrina y la jurisprudencia, por lo que categóricamente podemos afirmar que sin esos requisitos de validez anotados, nunca nacerá el derecho al uso exclusivo de la marca a través de su registro.

7. CLASIFICACIÓN DE LAS MARCAS.

De acuerdo con la Doctrina, las marcas se dividen en nominativas, figurativas, mixtas y plásticas. Las marcas nominativas, que también se conocen como verbales, denominativas, nominales, nominadas, fonéticas o de palabra, son aquellas que se componen exclusivamente de una o más palabras.

En este tipo de marcas no se toma 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.

Las marcas figurativas, también llamadas Innominadas, sin denominación, visuales, gráficas o emblemáticas, consisten en dibujos o figuras características.

La marca figurativa se distingue de la nominativa porque funda toda su característica en el sentido de la vista, sin que para nada concurra en ella el oído.

La marca figurativa suele ser más fácil de retener en la mente del público consumidor que la marca nominativa. Pero la marca figurativa no puede, como la nominativa, correr de boca en boca para designar el producto. De ahí que para suplir esta desventaja es frecuente que la contraseña adoptada como marca se forme combinando el elemento nominativo con el elemento figurativo y es precisamente la combinación de esas dos especies de marcas, que da lugar a las marcas mixtas, también llamadas marcas compuestas.

Algunos autores consideran además las marcas ideativas, en las cuales de la combinación del elemento nominativo con el figurativo, o por virtud de otro artificio, surge un tercer elemento de sugestión, por el cual viene a aprenderse y a recordarse no tanto una imagen, ni un sonido, sino una idea que con ellos se origina. De este modo las marcas que al mismo tiempo que con la forma nominal se integran con la forma emblemática, tománse en marcas evocativas.

Las marcas mixtas pueden resultar de la combinación de un vocablo con una figura; también pueden componerse combinando palabras y colores; igualmente los elementos de la combinación pueden ser a la vez nombre, figura y colores.

La última clasificación a que nos referimos, es la referente a marcas formales o plásticas, que son aquellas en las que el medio material que se emplea como signo distintivo, está dado por la forma de los productos, la forma de sus envases, la forma de sus recipientes o la forma de las respectivas envolturas.

Esta manera de catalogar las marcas atendiendo a la clase de signos que las constituyen, es un principio de derecho universalmente adoptado de modo indirecto por la legislación y de modo claro y expreso por la doctrina.

Nuestra Legislación también reconoce expresamente la clasificación mencionada de los signos marcarios. Así tenemos que el artículo 113 fracción II de la Ley de la Propiedad Industrial, establece:

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

II. El signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativo, innominado, tridimensional o mixto".

Existe una segunda clasificación de las marcas desde el punto de vista de sus relaciones con otras especies de marcas, siendo ésta la que las divide en: defensivas, de reserva, ligadas y colectivas.

Las marcas defensivas o protectoras son aquellas que presentan semejanza a la vista o al oído, las cuales son llevadas a registro por algunos industriales y comerciantes no con el fin de ser usadas, sino únicamente con la intención de usar sólo una de ellas y para impedir que terceros competidores usen o registren una marca similar susceptible de causar confusión con la marca en uso.

Se llaman de reserva las marcas registradas para ser eventualmente usadas. Se trata generalmente de marcas con ciertas cualidades que las hacen atractivas al público consumidor, que sean sugestivas e interesantes para señalar ciertos productos o para fines de publicidad y que los comerciantes e industriales precavidos registran, reservándolas para su uso antes que otros se anticipen y las adopten.

En tanto las marcas de defensa y de reserva se asemejan por el hecho de que no se destinan a un uso inmediato y aún cuando varíen en cuanto a los fines que se persiguen en el registro de unas y otras, se dice generalmente que también las de reserva son marcas de obstrucción.

Las marcas ligadas son, en términos de lo previsto por el artículo 145 de la Ley de la Propiedad Industrial, las que pertenecen a un mismo propietario, son semejantes y amparan los mismos o similares artículos.

Diffieren de las marcas de protección y de reserva en que no están formadas únicamente con el propósito de no ser usadas, sino que lo normal es que con la marca originaria o principal se exploten simultáneamente por su titular. Característica de las marcas así formadas es que no pueden ser transmitidas sino en conjunto. Para todos los demás efectos, cada marca se considera como un registro independiente.

La marca colectiva es el signo destinado a ser colocado sobre mercancías para indicar especialmente que han sido producidas o fabricadas por un grupo de personas o en una localidad, región o país determinado. Encuentra su utilidad particular en donde los productos son reputados, pero donde las empresas particulares no son bastante importantes para soportar la carga de la marca individual y sobre todo el depósito y las persecuciones en el extranjero.

No distingue los artículos de un productor determinado de aquellos de sus competidores, fabricantes o comerciantes de los mismos productos, pero opone la protección de una asociación local, en su conjunto, a los productos de otras regiones.

Por identificar al producto como procedente de empresas distinguiéndolo no ya por sus características particulares, sino por sus características comunes derivadas del lugar o método de fabricación, las marcas colectivas están en contraposición con las individuales, que forman mayoría.

Sobre el particular, el artículo 96 de la Ley de la Propiedad Industrial, establece:

"ART. 96.-Las asociaciones o sociedades de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios, legalmente constituidas, podrán solicitar el registro de marca colectiva para distinguir, en el mercado, los productos o servicios de sus miembros respecto de los productos o servicios de terceros".

Existe una tercera clasificación que divide a las marcas en compuestas y complejas o asociadas, en atención a la naturaleza de los elementos que entran en su constitución.

Para algunos autores las marcas compuestas son las constituidas de elementos que considerados aisladamente, no podrían ser apropiados como marcas por ser del dominio público, ya que generalmente están formadas por la combinación de palabras o figuras de uso común.

Siendo ese conjunto característico lo que constituya la marca, entonces su novedad radica no en la denominación en sí y por sí, sino en la configuración que se le dé, en la disposición de los elementos, en los colores con que se ha trazado, así como en la representación.

Cuando se forma con la asociación de diversas marcas del mismo titular o con la reunión de elementos que, considerados separadamente, por sí mismos son idóneos para constituir marcas, entonces se dice que la marca es compleja o asociada.

Las marcas complejas, caracterizadas por elementos ya reservados en otro u otros registros del mismo dueño, son medios eficaces de protección para quienes además de la exclusividad que de cada signo tienen por virtud de su respectivo registro, desean una defensa más amplia.

La simultaneidad de las marcas simples y la compleja permitirá a su titular la persecución así de quien use cada una de dichas reservas como de aquellos que adopten el conjunto.

Las marcas complejas no son necesariamente mixtas, pudiendo ser sus componentes exclusivamente palabras o figuras.

Atendiendo a la ley conforme a la cual se otorga su protección mediante el registro, las marcas registradas en México se dividen en tres clases: nacionales, extranjeras e internacionales.

Se consideran como nacionales las marcas registradas en México, de conformidad con la Ley de la Propiedad Industrial.

Marcas extranjeras son aquellas que, depositadas ya en otro u otros países, se registran en México al amparo de las disposiciones de la Convención de Unión de París y de las correspondientes de la legislación nacional.

Se denominan marcas internacionales las que en virtud del acuerdo de la Conferencia de Madrid fechada el 14 de abril de 1891 y por haber sido depositadas en la Oficina Internacional de Berna, quedaron registradas y protegidas en México y en todas las naciones adheridas a dicho convenio.

Finalmente se hace una quinta clasificación de las marcas, dividiéndolas en marcas registradas y no registradas.

Al respecto, cabe mencionar que el hecho que determina el nacimiento de la marca radica siempre en la creación, que se pone de manifiesto, bien por el uso concreto que hace el sujeto para distinguir las mercancías o en virtud de la publicidad.

Cosa distinta es la determinación de la fuente del derecho a la marca. Según la legislación comparada son tres los modos de adquirir el derecho a la marca: a) por el uso, b) por el registro y c) por el uso y registro combinados.

Nuestra legislación adopta el sistema mixto, de lo que deriva la existencia de marcas registradas y no registradas.

De la reglamentación de las primeras se ocupan preferentemente las disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial; por lo que su estudio permitirá, por exclusión, conocer el régimen de las no registradas.

En nuestra apreciación, la única clasificación de marcas que importa, es la que las clasifica en nominativas, innominadas, tridimensionales y mixtas, siendo éstas el género de todas las demás clasificaciones aquí estudiadas. En el caso de nuestro país, la mencionada clasificación encuentra su fundamento en el artículo 113 de la Ley de la Propiedad Industrial,

No por ello las demás clasificaciones dejan de ser importantes, pero únicamente creemos, para fines de la doctrina.

8. SIGNOS CONSTITUTIVOS DE MARCAS.

Antes de entrar al estudio de este tema, conviene mencionar que en las legislaciones marcarías de los diversos países no existe un criterio uniforme para calificar los signos o medios materiales que pueden constituir una marca, por lo que tal como lo contempla la doctrina sobre la materia, pueden advertirse la existencia de varios sistemas en el tratamiento de esta cuestión.

En este tenor, para mayor claridad y comprensión, consideramos pertinente entrar al estudio de este tema guiándonos en la agrupación hecha por el tratadista Justo Nava Negrete. (55)

El citado autor agrupa a los diferentes signos que pueden constituir una marca, en tres categorías a saber:

A) Signos Nominales o Verbales: El nombre civil y comercial y la razón y denominación sociales, seudónimos, títulos de nobleza, firmas, sellos y nombre geográficos, títulos de obras literarias, artísticas o científicas y algunos derechos conexos, denominaciones: (arbitrarias o de fantasía y evocativas); otros signos: (números, letras, iniciales, y monogramas);

B) Signos Figurativos o Emblemáticos: Emblemas, etiquetas, viñetas, retratos, fotografías, colores, mapas, envolturas, formas del envase, formas del producto, escudos, banderas y signos o punzones de control y garantía, y

C) Signos Mixtos o Complejos: Son aquellos que se componen o combinan de signos nominales y figurativos.

De acuerdo con la clasificación propuesta, las Marcas Nominales o Verbales consisten en términos que tienen o no significación y que atraen a la vez los ojos del público porque ellos se escriben y sus oídos porque ellos se pronuncian.

Refiriéndonos a la otra clasificación de signos figurativos o emblemáticos, la doctrina en general coincide en afirmar que estos signos están destinados a atraer la atención de los ojos; ahora bien, éstos pueden estar constituidos por: emblemas, etiquetas, viñetas, retratos, fotografías, colores, mapas, envolturas, formas del envase y del producto, escudos, banderas, signos y punzones de control y garantía.

Haciendo referencia a los signos mixtos o complejos, tenemos que son aquellos que están constituidos por la combinación de signos nominales y figurativos, y los cuales son susceptibles de una protección jurídica a título de marca, siempre y cuando tengan capacidad o eficacia distintiva y sean lícitos.

Por otra parte, las legislaciones de diversos países, muy principalmente de aquellos que son signatarios del Convenio de París, coinciden en señalar que son admisibles como marca:

55. Nava Negrete, Justo. Derecho de las marcas. Ed. Porrúa, S.A., 1985, México, D.F., pág. 420.

1. Signos o medios materiales que requieren de consentimiento o autorización del titular o interesado para que válidamente un tercero pueda registrarlo como marca:

a) Los escudos, banderas o emblemas de cualquier país, Estado, Municipio o divisiones políticas equivalentes; así como las denominaciones, siglas, símbolos o emblemas de organizaciones internacionales, gubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra organización reconocida oficialmente; así como la designación verbal de los mismos;

b) Los signos o sellos oficiales de control y garantía adoptados por un Estado o monedas, billetes de banco, monedas conmemorativas o cualquier medio de pago nacional o extranjero;

c) Los nombres de lugares de propiedad particular;

d) Los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas;

e) Los títulos de obras intelectuales o artísticas, así como los títulos de publicaciones y difusiones periódicas, los personajes ficticios o simbólicos; los personajes humanos de caracterización, los nombres artísticos y las denominaciones de grupos artísticos.

2. Signos o medios materiales que se encuentran sujetos al cumplimiento de un requisito o limitación expresamente para que puedan constituir una marca:

a) Los envases que reúnan el requisito de originalidad;

b) Las letras, los dígitos o los colores que reúnan el requisito de distintividad, ya sea mediante combinaciones o acompañados de elementos tales como signos, diseños o denominaciones;

c) Las denominaciones geográficas, propias o comunes, y los mapas, así como los gentilicios, nombres y adjetivos siempre y cuando: No indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan originar cualquier confusión o error en cuanto a la procedencia de los productos;

d) Las denominaciones de poblaciones o lugares que no se caractericen por la fabricación de los productos que se pretenden amparar con la marca;

e) Los nombres comerciales y las razones o denominaciones sociales cuando no se encuentren inmersos en ninguna de las hipótesis señaladas para los signos no idóneos como marcas;

f) El nombre propio de una persona física cuando no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado.

3. Signos o medios materiales que mediante una interpretación a contrario sensu y además de la doctrina dominante, se han considerado admisibles para constituir marcas:

a) La forma del producto o servicio cuando tenga un carácter distintivo, y

b) Las denominaciones arbitrarias o de fantasía y las evocativas.

4. Signos o medios materiales que pueden constituir una marca en general:

Las denominaciones, figuras visibles o formas tridimensionales, 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 (criterio liberal); dentro de este grupo podemos incluir entre otros signos o medios materiales los siguientes: Las iniciales, monogramas, emblemas, etiquetas, viñetas, fotografías, envolturas, etcétera.

Desde nuestro particular punto de vista, consideramos inconveniente la enumeración que algunas legislaciones hacen de los signos o elementos que pueden constituir la marca, ya que es insuficiente e impropia para dejar establecido legalmente y de una manera completa qué es lo registrable como marca.

Gran parte de las legislaciones sobre propiedad industrial presentan al respecto una enumeración de aquello que ordinariamente puede servir como marca y ante la evidente insuficiencia de dicha enunciación, proporcionan un concepto general de los requisitos que deberá tener el signo constitutivo de marca, estableciendo que pueden serlo "las denominaciones o 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".

Dicha mención en las diversas legislaciones resulta un tanto inútil, ya que además señalan de un modo expreso cuáles son los medios no aptos para emplearse como marcas.

En virtud de lo anterior, consideramos que los medios idóneos pueden ser tan infinitos como la imaginación pueda concebirlo, por lo que bastaría con decir que la marca puede consistir en todo lo que, no prohibido por la ley, es apto para diferenciar los productos unos de otros, idénticos o semejantes, de procedencia diversa.

9. MARCAS NO REGISTRABLES.

Las denominaciones arbitrarias, de fantasía o evocativas, pueden constituir válidamente signos marcarios en virtud de reunir el requisito de capacidad o eficacia distintiva en cuanto a su principio de originalidad; en cambio carecen de este requisito y principio aquellas denominaciones que constituyen los verdaderos, necesarios y propios nombres de los productos o servicios, en virtud de que existe entre ellos un nexo indisoluble y obligado, y por lo mismo, resulta imposible atribuirles otro nombre.

La ilegalidad e ineficacia de dichos signos para que puedan constituir válidamente signos marcarios, es manifiesta, ya que son del dominio público y ninguna persona física o jurídica puede hacerlos objeto de un derecho exclusivo; sería como "violiar el principio de la libertad del comercio y de la industria permitir al particular monopolizar toda una especie de productos apropiándose su denominación necesaria, empleada de un modelo corriente por el público como la más verdadera, la más sencilla y la más natural de las mercancías"; además, la clientela creería que una sola persona es la que detecta ese objeto y no se dirigirla más que a él? Por estas razones, resulta evidente que dichos signos no pueden ser objeto de monopolio o de un derecho privativo o exclusivo por alguna persona, pues los mismos se encuentran sustraídos al dominio público, pues pertenecen al patrimonio lingüístico común, y cualquiera puede servirse de ellos, sin restricción alguna. (56)

Lo anterior es aplicable a los nombres técnicos de los productos o servicios y al emblema o figura que simbolice el género o especie a que pertenece el producto o servicio, toda vez que su ilegitimidad e ineficacia como signo marcario, emana de la aplicación del principio que rige la naturaleza de la marca emblemática, en virtud de que la palabra es traducción de la figura y viceversa.

La ilegalidad e ineficacia afecta también a las denominaciones vulgares, corrientes o de uso común. En realidad se trata de una transmutación de una denominación arbitraria o de fantasía a una denominación de uso común, corriente, lo que provoca su ilegibilidad como marca, y por ende objeto susceptible de apropiación exclusiva, ya que ingresa al dominio público.

Este fenómeno de transmutación, transformación o vulgarización provoca la pérdida de los derechos del propietario de la marca contra cualquiera y la ausencia del requisito de validez que debe reunir todo signo marcario relativo a su capacidad o eficacia distintiva en cuanto al principio de originalidad.

Los nombres propios, técnicos, denominaciones genéricas y descriptivas han sido calificadas por la doctrina desde un principio, como denominaciones necesarias, y por lo mismo deben reunir aquellas los siguientes atributos: ser verdaderas, precisas y usuales.

56. Baglos Corroza, Hermenegildo. *Tratado de derecho industrial: Propiedad industrial, propiedad intelectual, derecho de la competencia económica, disciplina de la competencia desleal*. Ed Civitas, S.A., Madrid, 1978, pág. 853.

Pasando a las denominaciones, figuras o frases descriptivas, en la doctrina en general se suele analizar la ilegitimidad o ineficacia de las denominaciones descriptivas conjuntamente con las comentadas con anterioridad. Asimismo, en nuestro país dichas denominaciones constituyen el impedimento legal que más frecuentemente se presenta, y al cual se recurre por nuestras autoridades administrativas, sin distinción entre éstas y las anteriormente analizadas; de ahí que nuestra jurisprudencia judicial se constriñe a las mismas fundamentalmente.

El que una denominación, figura o frase sea considerada como descriptiva, y por lo mismo no sea admisible como signo marcarlo, significa que aquella evoca la idea o representación del producto o servicio a que se refieren, haciendo alusión directa e inequívoca, a los atributos y composición de éstos, es decir, la especie, la calidad, cantidad, destino, valor, presentación o época de elaboración de los productos o de prestación de los servicios. Dentro de la anterior prohibición quedan también comprendidos las figuras o emblemas que han sido tomados de la naturaleza misma del producto.

El fundamento o la razón de esta prohibición es la de evitar un monopolio consistente en que cualquier persona física o jurídica pudiera impedir a sus competidores el empleo de los atributos o composición de sus productos o servicios, mediante la apropiación exclusiva de denominaciones, figuras o frases que pertenecen al dominio público y que traería como consecuencia que la clientela o público consumidor en general creyera que la mencionada persona física o jurídica es la única que elabora o presta dichos productos o servicios con tales atributos o composición. (57)

Es inadmisibles como signo o medio material para constituir una marca, la reproducción o imitación de monedas, billetes de banco y otros medios oficiales de pago nacionales o extranjeros o las monedas conmemorativas.

Esta prohibición obedeció al hecho de que había personas sin escrúpulos que reproducían o imitaban en todo o en parte los diseños de las monedas o billetes para emplearlos como marca de sus productos.

Tanto las monedas como los billetes de banco se encuentran también tutelados por el Código Penal. La legislación sobre delitos monetarios es sin duda, una parte del derecho penal económico en sentido estricto. En esta clase de delitos el bien jurídicamente protegido lo constituye el interés de la Administración Pública en el control de los medios de pago internacionales; y la finalidad última la constituye la protección de la Economía Nacional que se convierte en interés constante de protección.

En suma, tanto las monedas como los billetes de banco ya sean considerados dentro de la protección del ámbito penal como delitos de fe pública, de la economía nacional o en su caso monetarios, lo cierto es que la emisión de la moneda y de los billetes de banco es de la exclusiva competencia del estado en los tiempos actuales, y cuya protección jurídica en cualquier ámbito, como lo es el marcarlo tiene como interés jurídicamente protegido en última instancia la propia Economía Nacional.

57. *Sansó, Benito. Estudios de derecho industrial, de Benito Sansó e Hildegar Rendon de Sansó. Caracas. Universidad Central de Venezuela, 1965, pág. 173.*

En cuanto a los medios oficiales de pago nacionales o extranjeros, su ilegitimidad e ineficacia para constituir signos marcarios fluye por sí misma, en virtud de su naturaleza pública. Dichos medios de pago se encuentran también tutelados por nuestro Código Penal.

En cuanto a las monedas conmemorativas, éstas no pueden ser reproducidas o imitadas para constituir signos marcarios, en virtud de su significación pública que se les atribuye, aunado a su carácter oficial.

Por otra parte y refiriéndonos a las condecoraciones, medallas u otros premios, hay que mencionar que en cuanto al signo o medio material como marca y en atención al carácter personalísimo que tienen las condecoraciones, medallas o premios, éstas no son registrables como marca.

Las recompensas, medallas, diplomas, menciones, premios, condecoraciones o distinciones honoríficas representan el trabajo y el esfuerzo; constituyen una consagración a la superioridad.

Así también son verdaderas recomendaciones a la confianza del público y sólo a sus titulares corresponde su empleo, que en el campo industrial y comercial significan el sello o certificado de la excelencia del artículo, recomienda su elección y contribuyen y aumentan su venta, a la vez que el crédito y la reputación del establecimiento que las fabrica, y que el competidor que falsamente emplea tales indicaciones no sólo engaña al público consumidor, sino que además disputa deshonestamente. (58)

La doctrina sobre la materia coincide unánimemente que las aludidas distinciones honoríficas tienen un carácter personal, de ahí que no puedan ser transmitidas o cedidas ya sea a título oneroso o gratuito.

En vista de lo anterior, resulta inadmisibile jurídicamente que un tercero emplee como signo marcario una medalla, condecoración, premio o distinción honorífica, ya que personalmente no la adquirió y no fue producto de su esfuerzo o trabajo.

Por otra parte, las condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, ferias, congresos, eventos culturales o deportivos, deben ser reconocidos oficialmente, pues de lo contrario serían admisibles como signos marcarios.

Continuando con las marcas no registrables, carecen del requisito de validez de la licitud que todo signo marcario debe reunir; los signos, palabras o figuras que contengan indicaciones no verdaderas sobre la naturaleza, origen, componentes y cualidades de los productos o servicios o de cualquier modo tiendan a tratar de engañar o a inducir en error al público. Al efecto, la doctrina en general denomina a estos signos, palabras o figuras, marcas deceptivas, engañosas, confusas o fraudulentas.

58. Fernández Novos, Carlos. Derecho de marcas. Ed. Montecorvo, S.A., 1990, Madrid, España, pág. 214.

En la actualidad, tanto la doctrina como la jurisprudencia y la legislación de los diversos países reconocen la ineficacia de las marcas deceptivas, engañosas o fraudulentas. La ilegitimidad e ineficacia de las marcas deceptivas, engañosas, confusas o fraudulentas obedece a tres propósitos fundamentales:

- a) Evitar que el consumidor se encuentre en peligro de confusión en la elección de los productos o servicios;**
- b) Evitar que la marca no desempeñe su función mediata de coleccionadora de clientela; y**
- c) Evitar la protección de signos que por sí mismos serían un instrumento de competencia ilícita.**

Por lo que hace a los signos contrarios a la moral, a las buenas costumbres y al orden público, de una u otra manera en todas las legislaciones marcarias internas de los países del mundo y a nivel internacional se prevé expresamente esta prohibición.

Sobre el particular conviene aclarar que en el campo jurídico han resultado inútiles y estériles los intentos de precisar las nociones de moral, buenas costumbres y orden público; no sólo en la legislación, sino aún en la doctrina y en la jurisprudencia; no obstante de los abundantes argumentos que se han vertido al respecto. Cualquiera que sea el concepto de orden jurídico, debe tomarse en su contenido necesariamente la acción del tiempo y las modalidades del espacio, así también la referencia a la salvaguarda de los intereses de la colectividad y de la subsistencia del Estado, todo ello bajo un marco jurídico.

Sea o no fijada la regla del orden público en la legislación, ella existe en toda organización jurídica de una sociedad, no obstante, una marca no podrá ser considerada contraria al orden público por el hecho de que no sea conforme a cualquier disposición de la legislación sobre marcas, salvo en el caso de que esta disposición misma se refiera al orden público.

Finalmente, otra prohibición es la que se refiere a la traducción a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables. Los motivos o razones que propiciaron esta prohibición, cuyos efectos y alcance se extienden a las demás prohibiciones aquí estudiadas, son las de evitar un monopolio consistente en la apropiación exclusiva de denominaciones, figuras o frases que pertenecen al dominio público.

Desde nuestra particular apreciación, para que una marca sea registrable y tenga por lo tanto protección, debe ajustarse a lo permitido por la Ley, es decir, que no incida en ninguna de las prohibiciones que las hace no registrables. Tales prohibiciones están constituidas unas veces por razones de orden público, otras por razones de cortesía internacional, otras por razones técnicas intrínsecas a las mismas marcas; las demás para prevenir la competencia desleal y para proteger al público consumidor, evitando su indebida explotación y también la confusión entre las marcas.

De manera general, para que proceda la prohibición marcaria, deben existir estas dos condiciones: a) que el signo o medio material se encuentre establecido en una disposición legal y b) que expresa o implícitamente pueda inferirse la no comercialidad o cuando ésta dependa del cumplimiento de alguna condición para su empleo.

CAPÍTULO IV. EXÉGESIS DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

1. *Nociones fundamentales y adquisición del derecho de la marca.*
2. *Signos o medios materiales que pueden constituir una marca.*
3. *Signos o medios materiales que no pueden constituir una marca.*
4. *Procedimiento de registro de una marca.*
5. *Procedimientos administrativos.*

1. NOCIONES FUNDAMENTALES Y ADQUISICIÓN DEL DERECHO DE LA MARCA.

La Ley de la Propiedad Industrial lleva una denominación que es coherente con el espíritu y la letra del Artículo 28 constitucional, a la corriente internacional predominante, a su propio espíritu y a la materia regida. El artículo 28 Constitucional señala que los derechos de los inventores son un privilegio que el Estado concede; de alguna forma se entiende como un derecho de propiedad según lo concebía el liberalismo.

A nuestra materia tradicionalmente y ahora en la actualidad se le sigue denominando "Propiedad Industrial" y no sólo se hace referencia expresa de dicho término en las legislaciones internas de los diversos países sino además, es aceptado unánimemente por la doctrina e incluso, el mismo ha sido introducido en los instrumentos jurídicos internacionales.

Tal denominación de nuestra Ley, le viene también del Convenio de París del que nuestro país es signatario y al que, de su revisión de Estocolmo en 1967, se denominó Convenio Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial.

La Propiedad Industrial se extiende en la más amplia acepción y se aplica en general a la industria y al comercio.

Es importante indicar que en materia internacional se establece que la propiedad intelectual comprende dos ramas principales: la propiedad industrial (invenciones, marcas de fábrica y de comercio, dibujos y modelos industriales, denominaciones de origen, etc.) y el derecho de autor (obras literarias, musicales, artísticas, fotográficas, cinematográficas, etc.); de ahí, la creación de un organismo que se ocupa de la protección internacional del derecho de autor y de la protección internacional de la propiedad industrial. Este organismo se denomina "Organización Mundial de la Propiedad Intelectual" (O.M.P.I.).

No obstante que existen lazos tan comunes en relación a los dos grupos antes mencionados, ambas modalidades de derecho siguen rumbos perfectamente definidos y distintos, además, la marca no implica una creación intelectual, lo mismo acontece para las denominaciones de origen, por lo que es preciso hacer esta salvedad, en el empleo de la expresión "Propiedad Intelectual".

En concordancia con lo anterior, buscando una acepción del término Propiedad Industrial, se puede decir que es el sistema de normas jurídicas de orden público y de interés social que tienen como finalidad asegurar y proteger la propiedad de los bienes inmateriales, particularmente las creaciones nuevas y los signos distintivos, producto de las relaciones industriales y comerciales de cualquier persona física o jurídica: así como la represión de la competencia desleal.

Ahora bien, refiriéndonos a los objetos jurídicamente protegidos por la Ley de la Propiedad Industrial, tenemos que son los siguientes:

- a) Patentes de Invención;*
- b) Registros de Modelos de Utilidad;*
- c) Registros de Diseños Industriales;*
- d) Secretos Industriales;*
- e) Marcas de Productos y de Servicios;*
- f) Nombres y Avisos Comerciales;*
- g) Denominaciones de Origen, y*
- h) Represión de la Competencia Desleal.*

Esta misma protección es concedida en materia internacional por el Convenio de París (artículo 1°), del que nuestro país es signatario en su revisión de Estocolmo de 1967.

Se puede agrupar a dichos objetos en tres grandes apartados: a) Creaciones Nuevas; b) Signos distintivos y c) Competencia Desleal; por lo que hace al primero, se comprenden los objetos antes designados con los incisos a), b) y c); y en el segundo, se comprenden los indicados con los incisos e), f) y g), finalmente en el tercero, los incisos d) y h).

Ahora bien, ningún tratado internacional define estos objetos y las leyes de los diferentes países difieren si en relación con varios puntos importantes y por tal motivo, no es posible dar definiciones de los diferentes objetos de la Propiedad Industrial que gocen de aceptación general.

De ahí que tengamos que circunscribirnos a los conceptos que nuestra Ley de la Propiedad Industrial da al respecto en sus artículos 15, 16, 17, 18, 28, 32, 82, 88, 100, 105, 156 y 213.

Por otra parte, en México, el derecho exclusivo de una marca se adquiere mediante su registro en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, cumpliéndose con las formalidades y requisitos que establece la Ley de la Propiedad Industrial y que más adelante en este mismo capítulo se habrá de abordar.

Sin embargo, dicho registro no producirá efecto contra un tercero que de buena fe explotaba en territorio nacional la misma marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicios, siempre y cuando el tercero hubiese empezado a usar la marca, de manera ininterrumpida, antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o del primer uso declarado en ésta.

El tercero tendrá derecho a solicitar el registro de la marca, dentro de los tres años siguientes al día en que fue publicado el registro, en cuyo caso deberá tramitar y obtener previamente la declaración de nulidad de éste (Artículos 87 y 92).

Según la doctrina, México adoptó en relación a esta cuestión el sistema basado en la prioridad del registro impugnabile durante un plazo determinado. Se llama también el sistema del efecto atributivo diferido o mixto, según este sistema, se combina el derecho nacido por el uso con el derecho nacido por el registro, es decir, el derecho a la marca se adquiere por su titular mediante su registro, pero se reconoce como prioritario el derecho adquirido pc.- un tercero si prueba que ya usaba dicha marca de forma ininterrumpida y con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro o del primer uso declarado en ésta.

De conformidad con la doctrina predominante en los diversos países, la propiedad de la marca puede adquirirse, además del sistema mencionado con anterioridad, a través del sistema basado en la prioridad de uso y del sistema basado en la prioridad de registro o depósito.

A través del sistema basado en la prioridad de uso, también denominado declarativo, la propiedad de la marca se adquiere por quien primero la usa y no por quien la deposita o registra, es decir, aquél que primero ha ofrecido en el mercado productos o servicios distinguiéndolos con una marca (no registrada) por un plazo determinado (varía según los diversos países).

A través del sistema basado en la prioridad de registro o depósito, también denominado atributivo o constitutivo, no se permite que un tercero haga valer el derecho adquirido por el uso de una marca con anterioridad a su registro por otro, es decir, adquiere la propiedad de una marca quien primero la registra y no quien la usa primero, al cual no se le confiere derecho alguno. El depósito o registro es el que fija el punto de partida del derecho, si alguien utiliza una marca antes de depositarla, el depósito no entraña ningún efecto retroactivo.

A nuestro modo de ver, con independencia de las ventajas que pueda tener el adquirir el derecho al uso exclusivo de la marca, sea a través del sistema basado en la prioridad del registro impugnabile durante un plazo determinado, a través del sistema basado en la prioridad de uso o a través del sistema basado en la prioridad de registro o depósito, lo cierto es que la Ley de la Propiedad Industrial, en el caso de la legislación mexicana, ha adoptado el sistema que se basa en la prioridad del registro impugnabile durante un plazo determinado.

Lo anterior quiere decir que la protección al uso exclusivo de la marca en nuestro país, no surge plenamente sus efectos con el registro sino después de transcurrido el plazo de tres años que expresamente consigna la ley de la materia en su artículo 92 fracción I, plazo en el que el registro es susceptible de impugnación por un tercero que demuestre haber utilizado ininterrumpidamente, para los mismos o similares productos o servicios, la misma marca u otra semejante en grado de confusión, con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro o del primer uso declarado en ésta.

La impugnación a que hacemos referencia, debe llevarla a cabo el tercero solicitando la declaración administrativa de nulidad de la marca en conflicto y una vez obtenida dicha declaración administrativa de nulidad por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, deberá solicitar el registro de dicha marca, de conformidad con lo previsto por la fracción I del artículo 92 de la Ley de la materia.

Es decir, el derecho del tercero para solicitar el registro de la marca que usaba con anterioridad, depende de una condición suspensiva, que en este caso está dada por la obtención de la declaración administrativa de nulidad. Ahora bien, para ejercitar el tercero su derecho de solicitar el registro de la marca en conflicto y por ende para obtener la declaración administrativa de nulidad, cuenta únicamente con un plazo de tres años, mismo que debe computarse a partir de la fecha en que surta sus efectos la publicación del registro en la Gaceta, acorde con lo previsto por el citado numeral de la Ley de la materia en relación con lo dispuesto por el artículo 151 fracción II y último párrafo del ordenamiento legal invocado.

2. SIGNOS O MEDIOS MATERIALES QUE PUEDEN CONSTITUIR UNA MARCA.

Ciertamente en el punto 8 del Capítulo anterior entramos al estudio de los signos constitutivos de marcas, desde la perspectiva de la doctrina, razón por la que en este apartado nos limitaremos a lo que la Ley de la materia prevé en relación con los signos que pueden constituir una marca.

Así tenemos que, de conformidad con el artículo 89 de la Ley de la materia, pueden constituir una marca:

I. Las denominaciones o 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;

II. Las formas tridimensionales;

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

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

De conformidad con el numeral citado, pueden constituir una marca, en primer lugar, las denominaciones o figuras visibles, suficientemente distintivas. Pese a que la palabra "visibles" no es muy elocuente y puede inducir a error, consideramos que se trata de denominaciones que tengan representaciones gráficas, o sea, que estén escritas, pudiendo ser también las figuras, las formas tridimensionales, los nombres comerciales, las denominaciones o razones sociales o el nombre de una persona física. En otras palabras, se debe tratar de una denominación advertible por cualquiera, para poderla comparar con otra. Por otra parte la Ley requiere que las denominaciones sean suficientemente distintivas, lo que quiere decir que las marcas deben ser susceptibles de identificar los productos a que se aplican frente a los de su misma especie o clase.

Por formas tridimensionales debe entenderse, de conformidad con lo previsto por el artículo 53 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, los envoltorios, empaques, envases, la forma o la presentación de los productos.

Por nombre comercial debe entenderse, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 105 de la Ley de la Propiedad Industrial, el nombre de una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios.

Pese a que las denominaciones o razones sociales y los nombres propios de personas físicas no aparecen definidos en la Ley, ello no es obstáculo para que éstos lleguen a ser signos constitutivos de marcas. Por lo anterior, si se quisiera saber el significado de dichos términos se tendría que acudir al Diccionario o bien a algunas Leyes como el Código Civil, la Ley General de Sociedades Mercantiles y Ley del Notariado.

Evidentemente lo previsto en el numeral de cita es muy amplio y general, por lo que necesariamente debe ser entendido en relación con otras disposiciones de la Ley que previenen los supuestos en que una marca no es registrable y de ahí partir para determinar el alcance del vocablo "signos constitutivos de marcas", pues sin duda se complementan. De ahí que ese signo que puede constituir válidamente una marca, es en términos del numeral de cita, tan amplio como la imaginación misma, siendo más específico lo previsto por la Ley de la materia en relación con las prohibiciones para registrar una marca, como en el siguiente punto se estudiará.

3. SIGNOS O MEDIOS MATERIALES QUE NO PUEDEN CONSTITUIR UNA MARCA.

Con la misma salvedad anotada al inicio del punto que antecede, en este apartado nos limitaremos a lo que la Ley de la Propiedad Industrial prevé en relación con los signos que no pueden constituir una marca.

En términos de lo dispuesto por el artículo 90 de la Ley de la materia, no serán registrables como marca:

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

Ejemplos que encuadran en dicha prohibición son los personajes ficticios o simbólicos y los personajes humanos de caracterización, mismos que son materia de protección como tales pero en términos de lo previsto por la Ley Federal de Derechos de Autor. Es decir, consideramos que tal prohibición obedece al hecho de que estos signos encuadran en el concepto de derechos intelectuales, mismos que se encuentran regulados por la referida Ley Federal de Derechos de Autor.

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

Consideramos que estas prohibiciones tienen su origen en el hecho de que tales nombres técnicos o de uso común, designaciones usuales o genéricas de los productos, no son susceptibles de apropiación exclusiva, por razones de orden público.

Cabe mencionar que las prohibiciones anotadas en la fracción en estudio y en otras tantas del artículo en comento, operan únicamente en el caso de que se pretendan registrar como marca tales nombres técnicos o de uso común, designaciones usuales o genéricas, para amparar productos de una clasificación en la que se encuentren comprendidos, de forma tal que si se desea registrarlos como marca para amparar productos de una clase distinta, o sea, en la que no se encuentren, el registro puede ser viable.

III. Las formas tridimensionales que sean del dominio público o que se hayan hecho de uso común y aquellas que carezcan de originalidad que las distinga fácilmente, así como la forma usual y corriente de los productos o la impuesta por su naturaleza o función industrial;

De acuerdo con esta prohibición, no pueden constituir una marca las formas tridimensionales que sean del dominio público, o sea aquellas que patentadas como modelo, terminaron su vigencia; tampoco pueden constituir una marca las formas tridimensionales que se hayan hecho de uso común por su utilización generalizada, lo que evidentemente tiene su razón de ser en el hecho de que han ingresado al dominio público y por ende no pueden ser susceptibles de monopolio alguno.

Tampoco en términos de la citada fracción serán registrables como marca las formas tridimensionales que carezcan de originalidad que las distinga fácilmente, lo cual consideramos tiene su fundamento en el hecho de que la característica más importante de la marca es que se trata de un signo distintivo, en términos de lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley de la materia.

La fracción en estudio prohíbe también registrar como marca, la forma usual y corriente de los productos o la impuesta por su naturaleza o función industrial, lo que tiene íntima relación con la prohibición estudiada en la fracción anterior y con la que se estudiará en la fracción siguiente, ya que la forma usual y corriente de los productos es la materialización o representación gráfica de una denominación genérica o de una denominación descriptiva.

IV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca. Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción:

Tal prohibición, como se ha precisado con anterioridad, obedece a que las frases descriptivas son del dominio público y por lo mismo no pueden ser susceptibles de monopolio. Es importante mencionar que para que una marca encuadre en esta prohibición, es necesario que en su conjunto resulte descriptiva, no siendo válido que se le analice sólo en una parte y que ésta sea descriptiva, cuando pueda tener algún elemento que resulte ser lo suficientemente distintivo, de forma tal que en su conjunto no resulte descriptiva.

Asimismo es conveniente mencionar que habrá denominaciones que puedan resultar evocativas y no descriptivas de la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción, siendo tales denominaciones completamente viables para constituir una marca, toda vez que con las mismas ciertamente se traerá a la memoria una cualidad o un efecto, pero sin precisararlo y sin describirlo, o sea, sin que se delinee ni se represente.

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

Tal prohibición obedece al hecho de que tales signos son del dominio público y por ende no pueden ser susceptibles de monopolio. Sin embargo, en esta misma fracción se prevé la posibilidad de registrar tales signos siempre y cuando estén combinados o acompañados de otros elementos que les den el carácter de distintividad de que debe gozar toda marca.

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

Tal prohibición consideramos, comprende o involucra a todas las demás prohibiciones contenidas en el artículo en estudio, que no obstante se expresen en otro idioma o se les imprima alguna variante ortográfica, no por ello eluden su inregistrabilidad como signos marcarios.

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

Las prohibiciones aquí contenidas, consideramos tienen su razón de ser en el hecho de que de no obtener la respectiva autorización para registrar como marca tales signos, se afectarían derechos adquiridos por los países, estados, municipios, divisiones políticas u organizaciones internacionales, gubernamentales, no gubernamentales, reconocidas oficialmente.

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

Tal prohibición encuentra su espíritu en el hecho de que los signos referidos han sido adoptados en forma exclusiva por las autoridades para darles legalidad a sus actos y para regular el comercio. De ahí que si no existiera esta prohibición, se afectarían los derechos de las autoridades y se pondría en riesgo la seguridad jurídica de los actos por ellas realizados.

Evidentemente, pese a que obteniendo autorización de la autoridad respectiva es posible registrar como marca los signos citados, la autoridad establecerá en la autorización que otorgue, el alcance de la misma y las limitaciones que se impongan al que vaya registrar la marca, a fin de salvaguardar derechos cuyo ejercicio compete en forma exclusiva a la autoridad.

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

Nótese que esta prohibición aplica únicamente tratándose de signos que estén reconocidos oficialmente. Lo anterior quiere decir, al igual que la prohibición previamente estudiada, que los signos referidos han sido adoptados en forma exclusiva por algunos organismos u asociaciones para otorgar reconocimiento a los participantes y ganadores de los eventos referidos.

Resulta claro entonces, que tal prohibición está orientada a evitar el uso de estos signos, que está reservado en exclusiva a ciertos organismos u asociaciones.

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

Si analizamos tal prohibición en su primera parte, tenemos que de forma tajante, en ningún caso serán registrables como marca las denominaciones geográficas propias o comunes y los mapas, porque evidentemente estos signos pertenecen al dominio público y no pueden ser susceptibles de monopolio.

Por cuanto hace a la segunda parte de la prohibición de cita, tenemos que no serán registrables como marca los gentilicios, nombres y adjetivos, única y exclusivamente cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan originar confusión o error en cuanto a su procedencia.

Evidentemente, de fondo, esta prohibición está encaminada a evitar que el consumidor caiga en confusión respecto de la procedencia de los productos que adquiere con la marca.

XI. Las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la fabricación de ciertos productos, para amparar éstos, excepto los nombres de lugares de propiedad particular, cuando sean especiales e inconfundibles y se tenga el consentimiento del propietario;

Esta prohibición aplica únicamente en el caso de que se pretenda registrar una marca para amparar productos cuando la misma corresponda a la denominación del lugar o de la población que se caracterice precisamente por la fabricación de esos productos.

Asimismo, la citada fracción permite el registro como marca de los nombres de lugares de propiedad particular, debiendo concurrir las siguientes hipótesis: que se trate de una denominación especial e inconfundible y que se cuente con el consentimiento del propietario.

Esta prohibición, al igual que la anteriormente estudiada, está encaminada a evitar que el consumidor caiga en confusión respecto de la procedencia de los productos que adquiere con la marca.

XII. Los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas, sin consentimiento de los interesados o, si han fallecido, en su orden, del cónyuge, parientes consanguíneos en línea directa y por adopción, y colaterales, ambos hasta el cuarto grado;

Esta prohibición, por el contrario de otras estudiadas en este apartado, no tiene su razón de ser en tutelar un derecho de orden público, sino por el contrario, se trata de tutelar un derecho estrictamente personal. En tal orden de ideas, si serán registrables como marca los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas, siempre que se cuente con el consentimiento de los interesados o de quien tenga facultades para hacerlo.

XIII. Los títulos de obras intelectuales o artísticas, así como los títulos de publicaciones y difusiones periódicas, los personajes ficticios o simbólicos, los personajes humanos de caracterización, los nombres artísticos y las denominaciones de grupos artísticos; a menos que el titular del derecho correspondiente lo autorice expresamente;

Con esta prohibición se tutelan derechos personales que de origen se encuentran protegidos por la Ley Federal de Derechos de Autor y en tal virtud, son registrables como marca tales signos siempre y cuando se cuente con el consentimiento del titular del derecho o de quien tenga facultades para hacerlo.

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

Como se desprende de la letra del citado precepto legal, el bien jurídico que se tutela es precisamente el público consumidor, quien en múltiples ocasiones con el empleo de marcas engañosas se le induce a error.

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

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

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

Este impedimento procederá en cualquier caso en que el uso de la marca por quien solicita su registro, pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida, o constituya un aprovechamiento que cause el desprestigio de la marca. Dicho impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca notoriamente conocida;

Cabe mencionar que por primera vez en la Ley de la materia se define el concepto de marca notoria, pese a que existe una gran variedad de jurisprudencia en torno a esta figura. Con esta prohibición se pretenden desalentar prácticas desleales de comercio.

Nótese que esta prohibición se extiende para una marca que pretenda aplicarse a cualquier producto o servicio, lo que no sucede con las demás prohibiciones contenidas en el artículo en estudio. Es decir, tratándose de marcas notorias, la prohibición se aplica para cualquier producto o servicio de los comprendidos en la clasificación prevista por el artículo 59 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, siendo éste el único caso previsto por nuestra legislación, no así en legislaciones como la de Estados Unidos de Norte América, en la que no obstante se traten de marcas sin notoriedad, la prohibición para registrar una marca idéntica o semejante en grado de confusión a otra, se extiende para cualquier clasificación de productos o servicios.

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

Cabe mencionar que esta prohibición se extiende, a manera de innovación, a una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad. Sin embargo para ejercitar a tiempo esta prohibición, presupone que el titular de la marca que se considere invadida ejerza una severa vigilancia en relación con las marcas que se soliciten a registro, lo cual en mínima escala sucede en la realidad. Así, pese a que la intención del legislador fue buena y que seguramente con esta prohibición se pretendía que el titular de una marca se opusiera al registro de otra marca idéntica o semejante en grado de confusión y así evitar el consecuente empleo de tiempo para anular dicha marca después de concedida ésta, en la práctica no se ejercita con oportunidad esta prerrogativa por el empleo de recursos de que tendría que allegarse el titular de la marca para la vigilancia de una marca espuria y finalmente se cae en el extremo de ejercitar acción de nulidad contra la marca otorgada en semejantes circunstancias, una vez que el titular afectado se percató de la existencia de la marca, lo cual puede suceder mucho tiempo después que ésta se registró.

Es de hacer notar que la prohibición contenida en la fracción en estudio, se aplica únicamente en relación con productos o servicios iguales o similares, de lo que se desprende que pese a que una marca sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra previamente registrada, es susceptible de registro siempre y cuando se aplique para productos o servicios diferentes a los amparados por la marca anterior, se solicite o no por el mismo titular.

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

Básicamente, la prohibición aquí contenida es la misma que la prevista en la fracción anterior, únicamente que aplicada a un nombre comercial.

Cabe mencionar que lo dispuesto en la última parte de la fracción en estudio es contradictorio y consideramos que no debiera formar parte de la misma, ya que se establece que el titular de un nombre comercial podrá solicitar el registro de una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a dicho nombre comercial, pero si no existe otro nombre comercial idéntico que haya sido publicado. O sea que es absurdo lo previsto en esta fracción, pues no se puede condicionar el otorgamiento de una marca idéntica o semejante en grado de confusión a la existencia de un nombre comercial idéntico que se haya publicado, pues ello significa que existe la posibilidad de encontrar un nombre comercial idéntico, pero cuyo titular y propietario es distinto de aquél que solicita la marca, lo que presupone la inobservancia del Instituto de efectuar el examen de fondo a que se refiere el artículo 108 ya mencionado, por lo que en un orden lógico no debería haberse estipulado en la fracción en estudio, su última parte.

A nuestro modo de ver, las prohibiciones para registrar una marca contenidas en la Ley a estudio, son vastas e indicativas de los bienes jurídicos que se tutelan: el orden público, la propiedad privada, el público consumidor y el comercio, de forma tal que queda específicamente determinado el ámbito de protección a los derechos de propiedad industrial.

4. PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE UNA MARCA.

Los artículos 113 al 126 de la Ley y 56 y siguientes del Reglamento, establecen los requerimientos que han de cumplirse a fin de obtener el registro de una marca.

Para ello es menester ocurrir ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en promoción por cuadruplicado, escrita en idioma español, siguiendo en lo conducente el modelo que proporciona gratuitamente el Instituto. Veamos las diferentes partes de ese trámite:

1. La solicitud.

En esta se debe de indicar:

a) Fecha desde la cual se hubiese empezado a usar la marca, o bien, en su lugar, la declaración de que no se ha usado. En el primer caso, la Ley, en el artículo 113, determina que la fecha del primer uso declarado no puede variarse posteriormente. Por ello tiene importancia cerciorarse de la fecha exacta antes de hacer la manifestación. Cuando ocurren controversias respecto a quien empleó primero una marca sucede que el legítimo propietario no se cuida de este extremo y pierde la contienda.

b) La denominación de la marca, cuando se deseen registrar una o varias palabras, si es el caso de una marca nominativa, o bien, la mención de que se trata de una marca innominada, o sea que se compone de una figura, diseño o logotipo sin palabra, o bien, la mención de que se trata de una marca mixta, si se desea registrar la combinación de palabras, figuras, diseños, o bien por último, la mención de que se trata de una marca tridimensional, cuando se desea registrar la forma del producto o su empaque, en tres dimensiones.

c) Los artículos o productos o los servicios a que se aplica o va a aplicar la marca, designándolos de una manera concreta. El artículo 59 del Reglamento proporciona la clasificación oficial de los productos o mercaderías y servicios a los que se aplican marcas.

d) El nombre, la nacionalidad y el domicilio del solicitante. Cuando las solicitudes y promociones se presenten por conducto de mandatario, éste deberá acreditar su personalidad.

Si se presentan documentos en idioma distinto del Español, deberán acompañarse de su respectiva traducción al Español.

e) El tipo de establecimiento a que corresponda la solicitud (industrial, comercial o de servicios), señalando el domicilio donde se fabriquen o comercialicen productos, o bien se presten servicios con la marca.

f) El nombre del apoderado, si lo hubiere, y el domicilio para que éste reciba las notificaciones.

g) El lugar y la fecha, seguido del nombre y la firma del solicitante o su mandatario.

h) En aquellos casos en que se solicite prioridad de una marca extranjera también se deberá mencionar el país de origen, el número de registro y la fecha de presentación en el país de origen.

I) Leyendas y figuras no reservables. En este apartado se indicarán las palabras y/o figuras que conforme a la Ley de la Propiedad Industrial no son reservables.

Al calce de la solicitud se harán constar, en forma de lista, los documentos que se envían junto con ella, y que serán en todos los casos, solicitud de registro de marca por cuadruplicado, el comprobante de pago de la tarifa correspondiente y etiquetas impresas, que servirán para la publicación en La Gaceta, y, ocasionalmente, el mandato, las reglas de uso y licencia de la marca y su transmisión de derechos (solo en caso de marca en copropiedad), la autorización para usar los escudos, banderas o emblemas del país, Estado o Municipio, o la autorización de la autoridad competente en el caso de la fracción VIII del artículo 90; la del propietario del lugar a que se refiere la fracción XI del artículo 90 de la Ley, si este nombre forma la marca; la del titular del nombre, seudónimo, firma o retrato que se pretenda registrar como marca; la del titular de las obras a que se refiere la fracción XIII del artículo 90 de la Ley, y, finalmente la autorización que el titular de una marca conceda a un tercero para que éste la registre bajo ciertas condiciones.

2. Pago de servicios.

Para cumplir con el artículo 114 de la Ley es necesario acompañar a la solicitud de registro de marca, el comprobante del pago de las tarifas correspondientes al estudio de la solicitud, registro y expedición del título. Al efecto conviene mencionar que la tarifa que rige por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial fue publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha veintitrés de agosto de mil novecientos noventa y cinco.

3. El examen de forma.

Como lo prevé el artículo 119 de la Ley, recibida la solicitud se procederá a efectuar un examen de forma de ésta y de la documentación exhibida, para comprobar si se cumplen los requisitos que previene la Ley y su Reglamento.

Este examen es efectuado por personal del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial al momento de presentar la solicitud de registro de marca. De esta forma, si en la solicitud se ha hecho figurar el nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante; se ha hecho figurar el signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativo, innominado, tridimensional o mixto; se han señalado los productos o servicios a los que se aplicará la marca; se ha efectuado el pago de la tarifa correspondiente; se ha presentado en los formatos autorizados por el Instituto, por escrito y redactada en idioma español, o en su caso, acompañada de su traducción al español y si está debidamente firmada por el interesado o su representante y está acompañada del comprobante de pago de la tarifa correspondiente, en caso de compulsas: dará entrada a la solicitud y esa será su fecha de presentación. De lo contrario, se tendrá como tal el día en que se cumpla con dichos requisitos. Evidentemente, de no satisfacerse los requisitos mencionados, la solicitud se tendrá por abandonada.

La fecha de presentación determinará la prelación entre las solicitudes.

4. El examen de fondo.

Cuando se completa con éxito el examen de forma, en términos de lo previsto por el artículo 122 de la Ley, se procederá a realizar el examen de fondo, en el que se verifica si la marca es registrable en los términos de Ley. Es decir, en dicho examen se efectúa una comparación entre la marca solicitada y todas las marcas de esa misma clase que estén vigentes o en trámite ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

El resultado de tal examen puede ser, acorde con lo previsto por el artículo 122 de la Ley, o que la solicitud o la documentación exhibida no cumple con los requisitos legales o reglamentarios, o que existe algún impedimento para el registro de la marca, o bien que existen anterioridades.

En cualquiera de estos casos, el Instituto lo comunicará por escrito al solicitante otorgándole un plazo para que subsane los errores u omisiones en los que hubiese incurrido y manifieste lo que a su derecho convenga en relación con los impedimentos y las anterioridades citadas. Si el interesado no contesta dentro del plazo concedido, se considerará abandonada su solicitud.

Si el examen produjo una marca igual o semejante, en respuesta el solicitante puede alegar en su beneficio que la anterioridad encontrada es de su misma propiedad, con lo que puede expedirse la marca ligada a la otra, como lo prevé la fracción XVI del artículo 90 de la Ley. O bien, puede argumentar que el dictaminador del Instituto ha hecho una apreciación estricta, y que en realidad, no existe auténtica semejanza, para lo cual deberá de allegarse de todos aquellos elementos que sean necesarios para desvirtuar la semejanza entre las marcas, y si tiene razón, se concederá la marca.

Otra variante está constituida por la circunstancia de que el peticionario puede obtener que el dueño de la marca semejante anterior limite a ciertos artículos, permitiendo a la vez que se conceda el nuevo registro para amparar mercancías que, aunque de una misma clase, sean diversas. También cabe la posibilidad de que el peticionario obtenga del dueño de la marca semejante anterior el consentimiento para registrar la marca, condicionando al peticionario que la limite para ciertos productos o servicios, sin que el dueño de la marca anterior tenga que limitar el alcance de su marca. Si el Instituto encuentra de conformidad este procedimiento, concederá la marca haciendo las anotaciones correspondientes. Aunque esto no se encuentra previsto en la Ley, resulta de una interpretación equitativa del artículo 94.

Puede suceder también, como lo prevé el artículo 123 de la Ley, que al contestar el solicitante dentro del plazo concedido, a efecto de subsanar el impedimento legal de registro, modifique o sustituya la marca, con lo que ésta se sujetará a un nuevo trámite, debiendo efectuar el pago de la tarifa correspondiente a la nueva solicitud y satisfacer los requisitos de los artículos 113 y 114 de la Ley y los aplicables de su Reglamento, a que anteriormente hicimos referencia. En este supuesto se considerará como fecha de presentación, aquella en la que se solicite el nuevo trámite.

Finalmente, como se desprende de lo previsto por el artículo 124 de la Ley, el interesado puede aducir que la marca opuesta como anterioridad está tachada de nulidad, caducidad o cancelación. En términos de dicho artículo, la solicitud permanecerá en suspenso hasta que se resuelva el procedimiento respectivo que el interesado promueva en forma simultánea a la petición de que quede suspendido el asunto.

Puede suceder también, en términos del artículo de cita, que sobre la marca opuesta como anterioridad exista ya procedimiento de nulidad, caducidad o cancelación, solicitado por un tercero o de oficio, caso en el que, aún sin solicitarlo el interesado, el Instituto suspenderá el trámite de la solicitud hasta que se resuelva el procedimiento respectivo.

Si resulta favorable el examen de fondo, en términos de lo dispuesto por el artículo 125 de la Ley, el Instituto expedirá el título como constancia de su registro.

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

Finalmente, como lo prevé el artículo 127 de la Ley, las resoluciones sobre los registros de marcas y sus renovaciones deberán ser publicados en la Gaceta, para que en términos de lo dispuesto por el artículo 8° de la Ley, surtan efectos ante terceros.

Desde nuestra perspectiva, consideramos que la importancia del procedimiento de registro de una marca en nuestro país, radica en la circunstancia de que el derecho a su uso exclusivo se adquiere mediante su registro en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con salvedad hecha a un tercero que demuestre haber usado la misma marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicios, de forma ininterrumpida y con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro o del primer uso declarado en ésta.

5. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.

Las acciones de protección a los derechos de propiedad industrial son, en nuestro país, auténticas acciones en el pleno sentido de la palabra, puesto que se traducen a la larga en sentencias condenatorias o absolutorias y en declarativas. Sólo que tienen varias fases que las vuelven complicadas, y muchas veces sus resultados son extemporáneos. Tienen una fase que podríamos llamar técnico-administrativa y de ella conoce el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y tienen, después, una fase jurisdiccional dividida en actividades ante tribunales penales y en tribunales civiles.

La fase técnico-administrativa tiene, a su vez, su secuencia de revisión de la legalidad ante los tribunales federales que conocen de cuestiones administrativas, o sea los Jueces de Distrito en Materia Administrativa, y los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administrativa.

Esa fase administrativa-técnica, viene a ser prácticamente el presupuesto del ejercicio real de las acciones. Viene a ser el procedimiento ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial una serie de actos preparatorios y guarda en cierta forma alguna semejanza con aquellos actos que son presupuestos básicos para decidir una acción declarativa o una condena en el ámbito judicial.

De la Ley de la Propiedad Industrial surgen entre otras, que importan para los fines que se persiguen en este trabajo de investigación, las acciones de nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa que se sustentan y resuelven con arreglo al procedimiento de declaración administrativa previsto en el Capítulo II del Título Sexto de la Ley y con las formalidades que esta Ley prevé, siendo aplicable supletoriamente, en lo que no se oponga, el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Cabe decir que para los fines del presente trabajo, únicamente nos avocaremos al estudio de las formalidades de los procedimientos administrativos en general, pues además de que en concreto ya fueron abordados en el punto 5 del Capítulo I de este trabajo, su estudio merece un trato especial que escapa al objeto que se persigue.

Con la salvedad anotada, diremos que para iniciar cualquier tramitación destinada a obtener la protección de los derechos de propiedad industrial, esto es, para que se pueda poner en marcha el poder público cuando se trata de ejercitar una de las acciones que ya se han mencionado, es necesario cumplir con ciertos requerimientos comunes a todos los casos.

Primeramente, es necesario que exista un interés jurídico del promovente. Aunque la Ley no lo determina expresamente, ello se desprende de lo previsto por el artículo 1° del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Propiedad Industrial, que en su parte conducente establece:

"Art. 1° Sólo puede iniciar un procedimiento judicial o intervenir en él, quien tenga interés en que la autoridad judicial declare o constituya un derecho o imponga una condena, y quien tenga el interés contrario".

Además, ese interés jurídico se desprende de la práctica general, así como de la jurisprudencia que existe sobre la materia. Si se intenta perseguir a los infractores de una marca, por ejemplo por persona diversa del propietario o si se desea nulificar una marca, sin justificar cual es el propósito perseguido, falta el interés para promover y la Administración no tiene por qué desarrollar su actividad en un asunto que carece de fin práctico visible, o que no beneficia a nadie.

De manera que para integrar ese presupuesto, en aquellos casos en que no sean los titulares de derechos de propiedad industrial quienes deduzcan la acción, es necesario recurrir a ciertos actos mediante los cuales se hace nacer dicho interés. Por ejemplo, cuando alguien desea nulificar una marca que le impide registrar la suya, debe solicitar esta última y una vez que surja la anterioridad y se le comunica ella, nace su acción para invalidarla.

Por otro lado, no posee interés jurídico quien ha dejado de ser titular por operación de la caducidad, o a quien se le ha nulificado una marca o patente. De suerte que se puede apuntar como requisito imprescindible que los derechos estén vigentes, situación que expresamente se haya prevista en el artículo 191 de la Ley al establecer: "También se desechará la solicitud por la falta de documento que acredite la personalidad o cuando el registro, patente, autorización o publicación que sea base de la acción, no se encuentre vigente".

Otro requisito previo es que la tramitación la emprenda el legítimo interesado o su representante legal. La calidad de apoderado se puede comprobar de la forma que previene el artículo 181 de la Ley y 16 de su Reglamento.

La solicitud de declaración administrativa debe revestir cierta forma, como lo establece el artículo 189 de la Ley. Debe mencionar en primer término el nombre del que promueve, su domicilio, el de su representante, cuando lo haya. Se continúa concretamente con lo que se pide, su fundamento legal, así como la causa del interés jurídico.

Se proporcionarán los datos del supuesto infractor o invasor, o del titular contra quien se actúa, así como su domicilio y el tipo de acción que se deduce. Vendrá después una narración sucinta de los hechos, la relación de las pruebas en las que se apoya la promoción y los fundamentos legales de la misma.

La demanda se ha de formular por triplicado, para conservar una copia sellada y para que se dé traslado con otra. Deberá agregarse a la demanda el comprobante de pago conforme al artículo 16 del Acuerdo por el que se da a conocer la tarifa por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. La contestación debe ajustarse en lo general, a la misma forma.

Como lo prevé el artículo 190 de la Ley, cuando haya anexos que estén relacionados con la demanda tales como pruebas documentales, certificaciones, mandatos, escrituras, objetos de cualquier clase, deben remitirse precisamente con el escrito de demanda, pues de lo contrario se podría considerar abandonada la gestión y tendría que repetirse la instancia.

Por otra parte, para que puedan ser tomadas en cuenta aquellas pruebas diversas de las documentales (pericial, inspección) deben ser ofrecidas en la misma demanda. Después sólo podrán aceptarse las supervenientes.

En términos del artículo 193 de la Ley, realizados los trámites del caso, la demanda se hace del conocimiento del presunto invasor, falsificador, o dueño de la marca. Se concede un término de un mes para que manifieste por escrito lo que a su derecho convenga, siendo aplicable para el cómputo de dicho término lo dispuesto por el artículo 184 de la Ley.

Dicho plazo puede prorrogarse tratándose de procedimientos de declaración administrativa de infracción, como lo prevén los artículos 209 fracción IX y 216 de la Ley, o bien cuando las pruebas que se han de exhibir se encuentren en el extranjero, como lo prevé el artículo 198 de la Ley.

Como lo establece el artículo 199 de la Ley, transcurrido el plazo para que el titular afectado o el presunto infractor, presente sus manifestaciones, previo estudio de los antecedentes relativos y desahogadas las pruebas que lo requieran, se dictará la resolución administrativa que proceda, la que se notificará a los interesados.

Para ejercitar la segunda fase de las acciones, esto es, aquella que se desenvuelve ante los tribunales civiles y penales, así como para la adopción de las medidas previstas en el artículo 199 Bis de la Ley, será necesario, en términos del artículo 229 de la Ley, que el titular del derecho haya aplicado a los productos, envases o embalajes de productos amparados por un derecho de propiedad industrial, las indicaciones y leyendas a que se refieren los artículos 26 y 131 de la Ley, o por algún otro medio haber manifestado o hecho del conocimiento público que los productos o servicios se encuentran protegidos por un derecho de propiedad industrial.

Los referidos artículos 26 y 131 de la Ley disponen respectivamente, la obligación de hacer mención en los productos o procesos que se encuentran patentados o en trámite, sobre tal situación y la obligación de ostentar, en los productos o servicios para los cuales una marca se encuentra registrada, la leyenda "marca registrada", las siglas "M.R." o el símbolo ®.

Podríamos decir que sin una protección adjetiva, los derechos de propiedad industrial no tendrían razón de existir, o por lo menos, pertenecerían al campo de la teoría. Estos derechos se actualizan, se objetivizan, sólo a través de las acciones de propiedad industrial. Son ellas la auténtica prueba y la medida de tales derechos; son la sanción natural de ellos. Las controversias en esta materia tienen precisamente por contenido el ejercicio de las acciones.

CAPÍTULO V. SISTEMA DE CONFUSIÓN DE MARCAS.

1. *Reseña de las diversas disposiciones sobre confusión de marcas previstas en la Ley de la Propiedad Industrial.*
2. *Recopilación de jurisprudencia relativa a confusión de marcas.*
3. *Necesidad de regular el sistema de confusión de marcas.*
4. *Lineamientos propuestos para determinar la confusión entre marcas.*

1. RESEÑA DE LAS DIVERSAS DISPOSICIONES SOBRE CONFUSIÓN DE MARCAS PREVISTAS EN LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

El motivo de presentar en este apartado la reseña de las diversas disposiciones sobre confusión de marcas que prevé la Ley de la Materia, obedece al hecho de evidenciar que la confusión de marcas es una figura jurídica de enorme trascendencia en lo que respecta a la propiedad industrial, ya que es la responsable de determinar los derechos del titular de una marca, lo que se traduce en el uso exclusivo del signo marcario.

Es decir, partimos de la hipótesis legal de que la marca es todo signo visible que distingue productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado, como lo previenen los artículos 88 y 89 de la Ley.

Esa distinción de que debe estar investida la marca significa que no ha de confundirse con otra marca previamente registrada y esa confusión a su vez, implica que el signo marcario no ha de ser idéntico o semejante en grado de confusión a la marca previamente registrada y vigente o a la marca en trámite de registro presentada con anterioridad.

De ahí que si la marca no goza de esa distintividad no será susceptible de registro. En tal sentido se manifiestan las fracciones XV, XVI y XVII del artículo 90 de la Ley al establecer respectivamente que no serán registrables como marca 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; 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 y, una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión, a un nombre comercial aplicado a una empresa o a un establecimiento industrial, comercial o de servicios, cuyo giro preponderante sea la elaboración o venta de los productos o la prestación de los servicios que se pretendan amparar con la marca.

Además de la no viabilidad del registro de una marca idéntica o semejante en grado de confusión a otra previamente registrada y vigente o a una marca en trámite de registro, la Ley de la materia establece en su artículo 91 que no podrá usarse ni formar parte del nombre comercial, denominación o razón social de ningún establecimiento o persona moral, una marca registrada o una semejante en grado de confusión a otra marca previamente registrada, cuando:

se trate de establecimientos o personas morales cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, y no exista consentimiento manifestado por escrito del titular del registro de la marca o de quien tenga facultades para hacerlo.

No obstante que se pueda obtener el registro de una marca, conviene destacar que su registro no producirá efecto alguno contra un tercero que de buena fe explotaba en territorio nacional la misma marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicios, siempre y cuando el tercero hubiese empezado a usar la marca, de manera ininterrumpida, antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o del primer uso declarado en ésta, situación que se encuentra prevista en el artículo 92 de la Ley.

Idénticas prohibiciones establece la Ley de la materia en tratándose de avisos y nombres comerciales, como lo refiere el artículo 108 de la Ley al disponer que recibida la solicitud y satisfechos los requisitos legales, se efectuará el examen de fondo a fin de determinar si existe algún nombre comercial idéntico o semejante en grado de confusión aplicado al mismo giro, en trámite o publicado con anterioridad, o a una marca en trámite de registro o a una ya registrada idéntica o semejante en grado de confusión que ampare productos o servicios iguales o similares relacionados con el giro preponderante de la empresa o establecimiento de que se trate. De no encontrarse anterioridad procederá la publicación.

El momento del proceso del registro de una marca en el que se determina la registrabilidad de la misma, en base a su distintividad, o sea de que no exista una marca idéntica o semejante en grado de confusión a otra previamente registrada y vigente o a otra en trámite de registro, se lleva a cabo en el examen de fondo que se encuentra previsto en los artículos 122 y 124 de la Ley.

Por lo que hace a la transmisión de las marcas, se considerarán ligados los registros de las marcas de un mismo titular, cuando dichas marcas sean idénticas y amparen similares productos o servicios, o bien sean semejantes en grado de confusión y se apliquen a los mismos o similares productos o servicios, situación que se encuentra prevista en el artículo 145 de la Ley.

Como resulta evidente, una marca que carece de distintividad y que ha sido registrada, se encuentra viciada de nulidad y en ese sentido se pronuncia el artículo 151 de la Ley al establecer que el registro de una marca será nulo cuando:

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

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;

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

V.- *El agente, el representante, el usuario o el distribuidor del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de ésta u otra similar en grado de confusión, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. En este caso el registro se reputará como obtenido de mala fe.*

Consecuentemente, la Ley de la materia tipifica en su artículo 213 como infracciones administrativas:

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

V.- *Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada o semejante en grado de confusión como elemento de un nombre comercial o de una denominación o razón social, o viceversa, siempre que dichos nombres, denominaciones o razones sociales estén relacionados con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por la marca;*

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

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

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

XVI.- *Usar un aviso comercial registrado o uno semejante en grado de confusión, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva para anunciar bienes, servicios o establecimientos iguales o similares a los que se aplique el aviso;*

XVII.- *Usar un nombre comercial o uno semejante en grado de confusión, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro.*

La reincidencia en cualquiera de las infracciones administrativas antes enunciadas dará lugar a que se tipifique un delito, una vez que la primera sanción administrativa impuesta por esta razón haya quedado firme, como lo previene el artículo 223 de la Ley.

Como se puede apreciar en esta reseña, algunas veces se habla de distintividad, en otras de confusión y en otras más de identidad o semejanza en grado de confusión. Como quiera que sea, lo de fondo es que la Ley de la materia prohíbe expresamente, tratándose de marcas, el registro y el uso de marcas que carezcan de distintividad, o sea de aquéllas que sean susceptibles de confundirse con otras por ser idénticas o semejantes en grado de confusión o por amparar los mismos o similares productos o servicios.

Lo anterior quiere decir que la confusión entre marcas tiene que ver tanto por su denominación y/o diseño como por los productos o servicios a los que pretenda aplicarse. De ahí que pese a que dos marcas puedan ser idénticas o semejantes en grado de confusión en razón de sus denominaciones y/o diseños, si se aplican para productos o servicios diferentes, no operará la prohibición de registro.

Asimismo, ha podido evidenciarse que la confusión es una figura jurídica que se contrapone a la característica de distintividad de que debe gozar la marca, por lo que la confusión determina el derecho a la validez de la marca, es decir, el derecho a su uso exclusivo.

2. RECOPIACIÓN DE JURISPRUDENCIA RELATIVA A CONFUSIÓN DE MARCAS.

En el presente punto se proporcionará solamente alguna de la vasta jurisprudencia que en materia de confusión de marcas han dictado nuestros máximos Tribunales, con la finalidad principal de evidenciar el sistema que nuestra legislación ha adoptado.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.
Fuente: Semanario Judicial de la Federación.
Epoca: 8A.
Tomo: VI Segunda Parte-2.
Página: 572.

RUBRO: MARCAS. SEMEJANZA EN GRADO DE CONFUSIÓN.

TEXTO: Para determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión, se debe atender principalmente al efecto que puedan producir en el público consumidor conjuntamente, es decir, al primer golpe de vista o al ser pronunciadas rápidamente, ya que si bien la autoridad administrativa, para calificar su registro puede realizar un análisis cuidadoso de sus elementos, no por ello debe olvidarse que lo realmente importante es la primera impresión y la confusión que dichas marcas produzcan en el público. En este sentido, es claro que, tratándose de cuestiones marcarías, es el público consumidor quien fundamentalmente merece protección para evitar su desorientación y error respecto a la naturaleza y origen de los distintos productos que concurren en el mercado, justificándose por ello, la exigencia legal de que las marcas sean suficientemente distintas entre sí, de tal suerte que el consumidor no confunda una con otra.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

PRECEDENTES:

Amparo en revisión 304700. Daniel Industries Inc. 29 de marzo de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: David Delgado Guerrero. Secretaria: Clementina Flores Suárez.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.
Fuente: Apéndice 1985.
Parte: VI.
Tesis: 3.
Página: 12.

RUBRO: MARCAS. ANÁLISIS DE SU POSIBLE CONFUSIÓN.

TEXTO: Si bien este tribunal ha sostenido que para determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión, se debe atender no solo a un análisis minucioso, sino principalmente al efecto que puedan producir en el público consumidor al primer golpe de vista, o al ser pronunciadas rápidamente, ello no significa que quien deba juzgar sobre la semejanza de las marcas no pueda fijarse minuciosamente en sus detalles, para determinar o aclarar el efecto que visual o fonéticamente puedan producir cuando se las lee u oye en forma ordinaria, sin poner atención muy cuidadosa, pues la impresión subjetiva que las marcas

produzcan de momento, puede ser objeto de un análisis cuidadoso, que no olvide que debe atenderse a la primera impresión que dichas marcas produzcan en el público.

**PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
PRECEDENTES:**

Séptima Época. Sexta Parte:

Volumen 70, pág. 49. Amparo en revisión 527/74. Henkel & Cie. G.M.B.H. 29 de octubre de 1974. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

Volumenes 151-156, pág. 209. Amparo en revisión 487/74. Henkel & Cie. G.M.B.H. 22 de octubre de 1974. Unanimidad de votos. La publicación no menciona ponente.

Volumenes 151-156, pág. 209. Amparo en revisión 204/77. Industrias Valvet de México, S. A. 2 de agosto de 1977. Unanimidad de votos. La publicación no menciona ponente.

Volumenes 151-156, pág. 209. Amparo en revisión 861/79. Brs. Inc. 23 de enero de 1980. Unanimidad de votos. La publicación no menciona ponente.

Volumenes 151-156, pág. 113. Amparo en revisión 527/81. Aqua Mex, S. A. 24 de agosto de 1981. Unanimidad de votos. La publicación no menciona ponente.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.

Fuente: Apendice 1985.

Parte: VI.

Tesis: 31.

Página: 53.

RUBRO: MARCAS, CONFUSIÓN DE. PROCEDIMIENTO PARA DETERMINARLA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTICULO 91 DE LA LEY DE INVENCIÓNES Y MARCAS.

TEXTO: Cuando se trate de determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión, conforme a la fracción XVIII del artículo 91 de la Ley de Invencciones y Marcas, debe atenderse primordialmente a su conjunto, es decir, al efecto que produzcan tomadas globalmente, y de manera importante debe atenderse a la primera impresión, esto es al efecto que puedan producir en el público consumidor al primer golpe de vista, o al ser oídas cuando son pronunciadas rápidamente, pues es de suponerse que el público consumidor no siempre hace un análisis minucioso y detallado de las marcas de los productos que adquiere, así como tampoco es necesario que fatalmente todos sus elementos constitutivos sean semejantes, sino fundamentalmente que la similitud de los elementos principales pueda originar confusión. Por tanto, para establecer si entre dos o más marcas registradas, o cuyo registro se pretende, existen elementos de confusión que puedan servir para determinar si una de ellas imita a las otras, no debe apelarse primordialmente el análisis de las diferencias que entre una y otra existan, porque no ha sido esa la mente del legislador en el caso, ya que ello requiere una elaborada operación mental subjetiva, que el público consumidor que es el que puede ser inducido a error, no está en aptitud de hacer en cada caso, sino que debe atenderse al análisis de las semejanzas que fácilmente pueden advertirse entre una y otra marca y que son las únicas susceptibles de provocar la confusión del público consumidor, induciéndolo a error respecto de alguna de ellas. Tal es el criterio que sustenta el legislador en el precepto legal citado, al establecer

que no se admitirá a registro una marca que sea semejante (igual o tan parecida) a otra ya registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios, en grado tal que pueda confundirse con la anterior, tomándola en su conjunto o atendiendo a los elementos que hayan sido reservados.

**TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
PRECEDENTES:**

Séptima Época, Sexta Parte:

Volúmenes 157-162, pág. 106. Amparo en revisión 1829/81. Hardy Spicer Limited. 15 de marzo de 1982. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel.

Volúmenes 157-162, pág. 106. Amparo en revisión 60/82. Barco Of California. 15 de marzo de 1982. Unanimidad de votos. La publicación no menciona ponente.

Volúmenes 157-162, pág. 106. Amparo en revisión 1459/79. Kern Foods, Inc. 3 de mayo de 1982. Unanimidad de votos. La publicación no menciona ponente.

Volúmenes 157-162, pág. 205. Amparo en revisión 146/81. Laboratorios Miles de México, S. A. 7 de septiembre de 1981. Unanimidad de votos. La publicación no menciona ponente.

Volúmenes 157-162, pág. 205. Amparo en revisión 746/81. Intercontinental Hotels Corporation. 7 de septiembre de 1981. Unanimidad de votos. La publicación no menciona ponente.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.
Fuente: Semanario Judicial de la Federación.
Epoca: 7A.
Volumen: 151-156.
Parte: Sexta.
Página: 115.

RUBRO: MARCAS, CONFUSIÓN DE.

TEXTO: Cuando el artículo 91, fracción XVIII, de la Ley de Inventiones y Marcas prohíbe el registro de una Marca que sea semejante a otra ya registrada y vigente, aplicada a artículos similares, en grado tal que pueda confundirse con la anterior, tomándola en su conjunto o atendiendo a los elementos que hayan sido reservados, se debe entender que se está protegiendo al fabricante de la competencia desleal, de manera que ningún competidor pueda venir a vender sus productos con una marca que induzca a confusión al público consumidor sobre cuál es el producto que está adquiriendo, lo que implica que si cree estar comprando el artículo de un productor, amparado con una marca, no se le debe inducir a confusión, de manera que venga a adquirir otro artículo, producido por otro fabricante, con la consiguiente lesión a los intereses del consumidor y del propietario de la primera marca. Luego si la marca cuyo registro se solicita comprende la marca anterior en tal forma que el público consumidor pueda creer que al adquirir el nuevo producto está adquiriendo el anterior, o una variante del mismo, con la marca ligeramente modificada, en caso de registrarla se estaría violando la prohibición establecida en el precepto. Para poner sólo algún ejemplo, puede pensarse que si se registrara por un productor nuevo la marca FORD KRAFT para amparar automóviles, es razonable suponer que el público consumidor, al adquirirlos, podría haber sido inducido a pensar que estaba comprando un vehículo producido por la fábrica titular de la marca FORD anterior, con la

siguiente lesión a sus derechos de registro marcario. Y lo mismo sucede tratándose de tintas, si la marca anterior es astro, y la solicitada ahora es ASTRO KRAFT.

**PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
PRECEDENTES:**

Amparo en revisión 241/81. Sun Chemical Corporation. 30 de julio de 1981. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación.

Epoca: 7A.

Volumen: 103-108.

Parte: Sexta.

Sección: Jurisprudencia.

Página: 297.

RUBRO: MARCAS. CONFUSIÓN. PRODUCTOS DIFERENTES.

TEXTO: Para que una marca no deba registrarse, aplicando para ello el artículo 105, fracción XIV, inciso b), de la Ley de la Propiedad Industrial aplicable, se requiere que los artículos amparados por ambas marcas tengan características semejantes. De manera que si se trata de artículos que no tienen mayor relación entre sí, por su naturaleza y su uso, o por las tiendas en que se venden, no hay inconveniente en usar marcas que podrían confundirse, cuando no hay la menor posibilidad de confusión en los productos, o de competencia comercial desleal entre los productores. La propiedad de una marca tiene, esencialmente, a proteger el prestigio de un fabricante, de manera que otro no pueda aprovecharse de ese prestigio para obtener un provecho comercial, en detrimento del propietario de la marca anterior, ni pueda causar a este algún desprestigio en relación con la calidad de su producto. Pero cuando los productos a que se aplican las dos marcas son de naturaleza substancialmente diferente, o se aplican a usos substancialmente diferentes, y se expenden en comercios substancialmente diferentes (cuando se trata de establecimientos especializados), no se ve que haya razón para negar el registro de una marca por su posible semejanza o confusión con la otra. Pues en estos casos no podrá haber confusión para adquirir el producto del dueño de la marca anterior, con motivo del registro del otro, ni el productor dueño de la anterioridad podrá sufrir daño en su prestigio ni en su economía con el uso de la otra marca. Ni podrá el dueño de la segunda usar el prestigio de la primera, para vender su producto, ya que ambos productos se encontrarán en esferas diferentes de uso, aplicaciones y expendios comerciales (o departamentos especiales, en comercios generales). Por lo demás, aunque los productos amparados por una marca pertenezcan a una categoría, y la marca se haya expedido en principio para amparar todos los productos de esa categoría, si la realidad es que la marca está destinada a amparar productos de cierta naturaleza y destinados a ciertos usos afines, el registro de esa marca no impide el registro de una segunda marca semejante que se destine a amparar exclusivamente ciertos productos que, aunque pertenezcan a la misma categoría en la clasificación del artículo 71 del Reglamento de la ley, sean artículos de naturaleza esencialmente distinta, y de uso y aplicaciones esencialmente distintos, y que

esencialmente se venden en comercios de naturaleza también diferente, como en el caso, por ejemplo, de cepillos para muebles, pisos y tapicería y de cepillos dentales.

**PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
PRECEDENTES:**

Séptima Época, Sexta Parte: Volumen 87, pág. 55. Amparo en revisión 21/76. Johnson & Johnson. 16 de marzo de 1976. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

Volúmenes 97 -102, pág. 149. Amparo en revisión 707/76. Dresser Industries, Inc. 18 de marzo de 1977. Unanimidad de votos. La publicación no menciona ponente.

Volúmenes 97 -102, pág. 149. Amparo en revisión 131/77. American Cyanamid Company. 12 de abril de 1977. Unanimidad de votos. La publicación no menciona ponente.

Volúmenes 97 -102, pág. 149. Amparo en revisión 291/77. Laboratorios Infan, S. A. 21 de junio de 1977. Unanimidad de votos. La publicación no menciona ponente.

Volúmenes 103 -108, pág. 134. Amparo en revisión 347/77. Central Exportadora Nacional, S. A. 9 de agosto de 1977. Unanimidad de votos. La publicación no menciona ponente.

*Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.
Fuente: Semanario Judicial de la Federación.
Época: 7A.
Volumen: 91-96.
Parte: Sexta.
Página: 132.*

RRUBRO: MARCAS, CONFUSIÓN DE. SUGESTIONES Y ASOCIACIONES.

TEXTO: *El artículo 105, fracción XIV, inciso b), de la Ley de la Propiedad Industrial aplicable, prohíbe el registro de una marca cuando hay una probabilidad razonable de que el público consumidor, en general, pueda incurrir en confusión al respecto.*

Es decir, una marca puede ser sugestiva de la otra, o puede establecer alguna conexión mental con la otra, pero para que esto llegue a la prohibición legal es necesario que la relación entre ambas sea tal, que haya probabilidad razonable de confusión en el público en general respecto del producto o de su fabricante. Por otra parte, dos palabras que por las solas letras que las componen podría parecer que inducen a confusión pueden no hacerlo cuando ideológicamente el significado de ambas o de una de ellas hace que haya en ambos casos asociaciones mentales lo bastante diferentes para que no sea probable la confusión. Pero para ello será necesario que los productos específicos (y no solamente los genéricos) protegidos con ambas palabras, sean diferentes, y que las etiquetas en que ambas palabras son usadas como marcas, no guarden similitudes de ornamentación o de tipo de letra, que hagan aparecer la probabilidad de confusión. Tal es, por ejemplo, el caso de las palabras "Bacardi" y "Bacará", que tomadas como conjuntos de letras sin significado, sí darían lugar a confusión entre ellas. Pero dado que la palabra "Bacará" tiene claras asociaciones idiomáticas que bastan a distinguirla de la otra, no se ve claramente que en este caso concreto pudiera haber posibilidad razonable de confusión, si no fuese porque ambas marcas se aplican exactamente al mismo producto y ambas etiquetas tienen elementos de ornamento y tipos de letras que sí inducen a confusión.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

PRECEDENTES:

Amparo en revisión 344/76. Bacardí Company Limited. 18 de agosto de 1976. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

Según se desprende de la jurisprudencia citada, el sistema que ha adoptado nuestra legislación, aunque propiamente dicho el Derecho Marcario Mexicano, dentro del cual queda inmersa la jurisprudencia como fuente formal; para determinar la confusión entre marcas, se basa en el estudio de los factores, visual, gramatical, fonético e ideológico.

3. NECESIDAD DE REGULAR EL SISTEMA DE CONFUSIÓN DE MARCAS.

Las legislaciones marcarías de los diversos países no contienen normas que establezcan principios que deban de observarse para la apreciación de la semejanza o parecido entre marcas. Y por lo tanto, esta cuestión es de la exclusiva competencia de la Administración en los países como el nuestro en que el registro se efectúa con examen previo de la registrabilidad del signo y, en todo caso, de la competencia de los tribunales.

Hemos sostenido con antelación que la Jurisprudencia, fuente formal del Derecho Marcario Mexicano, establece ciertas bases para determinar la semejanza o parecido entre marcas, no obstante que las decisiones de nuestro más alto Tribunal en muchos casos denotan su inconsistencia porque se basan en opiniones discrepantes y en ocasiones hasta contradictorias.

A efecto de evidenciar las contradicciones en que suelen incurrir nuestros más altos Tribunales al determinar la confusión entre marcas, a continuación y a modo de ejemplo, se cita la siguiente resolución sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible a fojas 96 del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 139-144, Sexta Parte, cuyo texto es el siguiente:

MARCAS, CUANDO NO EXISTE CONFUSIÓN ENTRE LAS.

Al sostener la recurrente que "no es exacto que entre la marca BRI cuyo registro se negó, y la marca BRIO existan semejanzas en grado de confusión", es de reconocerse que tiene razón, pues la clasificación contenida en el artículo 71 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial no puede servir de única base para establecer semejanza o diferencia entre productos distintos, aunque de un mismo grupo de la citada clasificación, y con apoyo en este razonamiento se concluye que entre la marca BRI que pretende amparar "alimentos y sus ingredientes" y la marca BRIO que protege únicamente "dulces y caramelos", aunque tanto unos como otros pertenecen al grupo 46 de la aludida clasificación, sin embargo, son diferentes entre sí, y por lo mismo, no puede existir confusión entre ambas marcas, dado los productos de cada una.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. PRECEDENTES:

Amparo en revisión 81/80. Verduras Congeladas, S. A. 24 de septiembre de 1980. Mayoría de votos. Ponente: Abelardo Vázquez Cruz.

Esta resolución es contradictoria, ya que entre la marca "BRI" cuyo registro se negó y la marca "BRIO" sí existe semejanza en grado de confusión. A fin de evidenciar esta confusión, entraremos a analizar ambas marcas partiendo de lo previsto por el artículo 90 fracción XVI de la Ley de la Propiedad Industrial, que para mejor proveer a continuación se transcribe:

"ART. 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..."

De la interpretación del precepto legal invocado, tenemos que una marca no será registrable cuando concurren fatalmente las siguientes hipótesis:

- a) Cuando sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente;*
- b) Cuando se aplique a los mismos o similares productos o servicios.*

Por lo que hace a la primera de las hipótesis, a fin de demostrar que entre las marcas en estudio existe semejanza en grado de confusión y toda vez que la Ley de la materia no establece los lineamientos para determinar la confusión entre marcas, seguiremos los lineamientos que al respecto nos proporciona la jurisprudencia y que han quedado precisados en el punto anterior del presente Capítulo.

Comenzaremos nuestro análisis considerando el efecto que producen las marcas en estudio, tomadas globalmente, atendiendo a la primera impresión que puedan producir en el público consumidor al primer golpe de vista:

MARCA REGISTRADA CON ANTERIORIDAD

MARCA CUYO REGISTRO SE NEGÓ

BRIO

BRI

Sin ser erudito en la materia y asumiendo el papel de simple consumidor, podemos apreciar la enorme semejanza que en grado de confusión existe entre la marca "BRI" cuyo registro se negó y la marca registrada con anterioridad "BRIO".

Si además de lo anterior consideramos el hecho de que, gramaticalmente hablando, las marcas en estudio tienen la misma connotación gramatical, esto es, ambas marcas tienen como elemento común el vocablo "BRI", y que la única y débil diferencia entre ellas está dada por la letra "O", habremos de concluir que ambas marcas no solo son semejantes en grado de confusión, sino que son prácticamente idénticas.

Ahora bien, desde el punto de vista fonético, las marcas en estudio son muy similares cuando son pronunciadas o escuchadas rápidamente, en forma ordinaria, sin poner atención muy cuidadosa, situación que es consecuencia de la semejanza gramatical que existe entre estas marcas.

Dicho de otra forma, de acuerdo con el sonido y la forma de articular estas denominaciones y asumiendo el papel de simple consumidor, podemos apreciar la enorme similitud que existe entre la marca cuyo registro se negó "BRI" y la marca registrada con anterioridad "BRIO", al ser pronunciadas rápidamente, dada la similar forma de pronunciarse así como de escucharlas.

En relación con la segunda hipótesis contenida en el precepto legal invocado, también en el caso a estudio se actualiza, ya que además de ser semejante en grado de confusión la marca "BRI" cuyo registro se negó a la marca "BRIO" registrada con anterioridad, resulta que ambas marcas se aplican para los mismos productos.

Es decir, mientras la marca "BRI" pretende amparar "alimentos y sus ingredientes", la marca "BRIO", registrada con anterioridad, protege "dulces y caramelos", productos éstos que se encuentran comprendidos dentro de una misma clasificación de productos, en este caso, dentro de la clase 46 de la clasificación oficial, de conformidad con la clasificación contenida en el artículo 71 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

No obstante que la marca "BRIO" registrada con anterioridad protege exclusivamente "dulces y caramelos" de la clase 46 de la clasificación oficial, representa un obstáculo para el registro de la marca "BRI" que pretende proteger "alimentos y sus ingredientes", pues los "dulces y caramelos" se encuentran comprendidos dentro de la misma clasificación oficial y acorde con lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 90 de la Ley, no será registrable como marca, 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, como ocurre en el presente caso. A mayor abundamiento, los "dulces y caramelos" son la especie del género "alimentos y sus ingredientes", de tal forma que aún sin establecerse que se pretenden amparar "dulces y caramelos", con sólo establecerse que se pretenden amparar "alimentos y sus ingredientes", se está abarcando a aquéllos.

Esto es resultado de la anterior clasificación oficial, a la que se refiere la resolución aquí analizada, que identificaba a cada una de las clases en rubros, lo que daba pauta a que en la solicitud de registro respectiva se estableciera que los productos o servicios que pretendían protegerse se expresarían en rubros, lo que implicaba la protección a toda una clase de productos o servicios, situación que ya no sucede en la actual clasificación de productos y servicios que proporciona el artículo 59 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

De ahí que la resolución estudiada resulte contradictoria, ya que entre la marca "BRI" cuyo registro se negó, y la marca "BRIO" si existan semejanzas en grado de confusión, según se demostró, tanto por las denominaciones que conforman a ambas como por los productos a que se aplican las mismas, sin que sea óbice lo sostenido en la resolución analizada, en el sentido de que "aunque los productos amparados por las marcas citadas pertenecen al grupo 46 de la clasificación oficial son diferentes entre sí, y por lo mismo, no puede existir confusión entre ambas marcas, dado los productos de cada una".

Otra cosa sería si la marca "BRI" cuyo registro se negó, excluyera de los productos que pretende proteger a los "dulces y caramelos", ya que de esta forma salvaría el impedimento previsto en la fracción XVI del artículo 90 citado con anterioridad, pues pese a ser semejante en grado de confusión a la marca "BRIO" registrada con anterioridad, se aplicaría a productos, que pese a pertenecer a una misma clasificación, no se encuentran protegidos por esta última marca.

Tal es el criterio que sustenta el legislador en el precepto legal citado, al establecer que no se admitirá a registro una marca que sea semejante (igual o tan parecida) a otra ya registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios, en grado tal que pueda confundirse con la anterior, tomándola en su conjunto o atendiendo a los elementos que hayan sido reservados.

Lo anterior debe entenderse en el sentido de que se está protegiendo al fabricante de la competencia desleal, de manera que ningún competidor pueda venir a vender sus productos con una marca que induzca a confusión al público consumidor sobre cuál es el producto que está adquiriendo, lo que implica que si cree estar comprando el artículo de un productor, amparado con una marca, no se le debe inducir a confusión, de manera que venga a adquirir otro artículo, producido por otro fabricante, con la consiguiente lesión a los intereses del consumidor y del propietario de la primera marca. Luego si la marca cuyo registro se solicita comprende la marca anterior en tal forma que el público consumidor pueda creer que al adquirir el nuevo producto está adquiriendo el anterior, o una variante del mismo, con la marca ligeramente modificada, en caso de registrarla se estaría violando la prohibición establecida en el precepto.

Cabe destacar el hecho de que lo mismo la doctrina que la jurisprudencia y la legislación establecen reglas de carácter general para calificar la concurrencia o ausencia de la condición distintiva de la marca. Pero el problema estriba en el desdén que la administración pública hace de tales reglas incorporadas al Derecho Marcario, del que constituyen su estructura, lo que provoca la intervención de los órganos jurisdiccionales que regulan las contiendas que se suscitan entre particulares entre sí o entre éstos y la propia administración.

Aunque como ya se estudio con anterioridad, la doctrina es fuente material del Derecho Marcario Mexicano, en la práctica se le asigna un valor secundario como fuente de integración en nuestro sistema jurídico de la propiedad Industrial, por diversas razones, no obstante que en nuestra legislación existen algunas disposiciones que expresamente otorgan a la doctrina el carácter de fuente, como acontece con el Código Federal de Procedimientos Civiles al señalar en su artículo 222 los requisitos especiales que deben llenar las sentencias y el contenido de las mismas y como dispone el Código Federal de procedimientos Penales en su artículo 292.

Como consecuencia de la calidad de fuente supletoria que dichos códigos tienen en el Derecho marcario, las disposiciones contenidas en los preceptos legales citados constituyen otros tantos mandamientos para sostener que no debe tratarse a la doctrina con tan absoluta indiferencia, sino atenderla según el prestigio de sus autores y tomando en cuenta la correspondencia que exista entre el sistema legal cuyas normas interpreta y las instituciones similares de nuestra legislación vigente.

La importancia de la doctrina radica en que es la que aporta las opiniones y la que da a conocer esas verdades jurídicas de indiscutible validez, esos principios y verdades establecidos por el Derecho marcario, lo que sirve cabalmente de sustentación, de contenido y de substancia a las normas de carácter general.

De ahí que las opiniones de los autores y tratadistas que se han ocupado del estudio, exposición y sistematización de los principios reguladores del derecho sobre marcas, tienen un valor que sin ser ciertamente el de las reglas de obligatoriedad absoluta, sí representan un importantísimo papel entre los diversos factores idóneos para interpretar y aplicar la legislación mexicana.

Sea para adquirir y conservar el derecho exclusivo a la marca, sea para disfrutar el contenido de tal derecho, la índole distintiva de la marca es un factor determinante en el planteamiento y solución de multitud de variados problemas que a diario surgen en las relaciones industriales y mercantiles con motivo de la interpretación y aplicación de la ley que regula tales derechos.

En efecto, la admisión o rechazo de marcas cuyo registro se solicita; algunos conceptos de nulidad de registros ya obtenidos, el examen de novedad y el extraordinario de novedad de las marcas; la tipificación de múltiples figuras delictivas atentatorias contra la propiedad industrial que deriva de la marca registrada, así como la determinación que previamente la autoridad administrativa debe hacer de la existencia de dichos elementos de usurpación; el ejercicio de las acciones civiles y penales que puedan ejercitarse para reprimir la lesión de un gran sector de los derechos exclusivos que otorga el registro, y en fin, el estudio y decisión de conflictos sobre competencia desleal; son todas ellas materias que forman la columna vertebral del Derecho Marcario y que se sustentan sobre el carácter distintivo de la marca.

Por todo lo anterior y en virtud de que las legislaciones marcañas de los diversos países no contienen normas que establezcan principios que deban de observarse para la apreciación de la semejanza o parecido entre marcas, siendo una cuestión de la exclusiva competencia de la Administración en los países como el nuestro en que el registro se efectúa con examen previo de la registrabilidad del signo y, en todo caso, de la competencia de los tribunales; surge la necesidad de regular el sistema de confusión de marcas, con el fin primordial de evitar en lo posible la facultad discrecional de la Administración para determinarlo, cuando ya existen ciertos lineamientos establecidos por la doctrina.

Cuando nos referimos en el título de este punto del presente trabajo de investigación a la palabra "regular", lo estamos haciendo en el sentido literal de la palabra, esto es, a la necesidad de establecer reglas que deban seguirse para determinar el sistema de confusión de marcas.

Ahora bien, lo que en este modesto trabajo estamos pretendiendo no es establecer por completo, aunque sí algunas, las reglas que deben de seguirse para determinar el sistema de confusión de marcas, pues muchas de éstas ya existen y han sido precisamente establecidas por la doctrina, sino más bien lo que se persigue es que quien deba juzgar sobre semejanza de marcas lo haga en estricto apego a esos lineamientos o reglas.

Pero cómo lograr lo anterior si a la doctrina, pese a ser fuente material del Derecho Marcario Mexicano, en la práctica se le asigna un valor secundario como fuente de integración en nuestro sistema jurídico de la propiedad industrial. Esta es una cuestión que trataremos de despejar en el siguiente y último punto de este trabajo de investigación.

4. LINEAMIENTOS PROPUESTOS PARA DETERMINAR LA CONFUSIÓN ENTRE MARCAS.

Una vez que se ha resaltado la necesidad de regular el sistema de confusión de marcas, en el presente apartado se habrán de exponer las reglas que la doctrina ha establecido para determinar la semejanza entre marcas, para posteriormente proponer, desde nuestra humilde apreciación, con todas las limitantes que ello implica, algunos lineamientos que podrían servir para ampliar los criterios para determinar la confusión entre marcas. Asimismo, habremos de proponer solución al problema que se presenta en la práctica cuando discrecionalmente la Administración determina la semejanza entre marcas, siendo que ya existen ciertos lineamientos establecidos por la doctrina.

Así tenemos que la doctrina ha sancionado internacionalmente unos principios o reglas que permiten apreciar la semejanza entre marcas, entre los que destacan los siguientes:

1a. La semejanza hay que apreciarla considerando la marca en su conjunto:

Esto es, la marca debe examinarse en su totalidad y no elemento por elemento, ya que la misma se imprime en la mente del consumidor, como un todo único.

Lo anterior implica en otros términos, que la marca debe apreciarse en su totalidad, sin particularizar en las diferencias que pudieran ofrecer sus distintos aspectos o detalles, considerados de manera aislada o separadamente, sino atendiendo a sus semejanzas que resulten de su examen global, para determinar sus elementos primordiales que le dan su carácter distintivo; todo ello deberá efectuarse a la primera impresión normal que proyecta la marca en su conjunto, tal como la observa el consumidor destinatario de la misma en la realidad, sin que pueda asimilársele a un examinador minucioso y detallista de signos marcarios.

2a. La comparación debe apreciarse tomando en cuenta las semejanzas y no las diferencias:

La marca debe apreciarse por las semejanzas que resulten del conjunto de sus elementos y no por sus diferencias que surjan en sus detalles tomados aislada y separadamente.

La opinión del juez debe resultar del examen sucesivo y no de la comparación simultánea y minuciosa de las marcas; de ahí que dicho funcionario no tiene por qué preguntarse si poniendo las marcas a su vista la una de la otra, pueda fácilmente descubrir entre ellas ciertas diferencias por una comparación atenta, sino que es preciso ante todo que primero busque si, conforme a las exigencias habituales de la vida comercial, existe entre ellas una determinada analogía que ellas puedan, consideradas aisladamente, ser fácilmente confundidas.

3a. La imitación debe apreciarse por imposición, es decir viendo alternativamente las marcas y no comparándolas una al lado de la otra:

No hay que olvidar que el consumidor no tiene frente a sus ojos las dos marcas cuando el producto revestido de una de ellas le es ofrecido y que aquel que quiere aprovecharse de imitación más o menos hábil se cuida de presentar al lado de su marca, aquélla que él se esfuerza en imitar.

En efecto, el consumidor al elegir un producto o servicio con una marca determinada, lo hace en función de que en su mente por lo común tiene vagamente fijada la imagen de dicha marca; así también porque su elección se ve constreñida a lo que se le ofrece, sin que al efecto, pueda establecer valoraciones comparativas entre la mencionada imagen de la marca de su predilección y la que actualmente adquiere y tiene ante sus ojos, ignorando si ésta es una simple imitación de aquélla, por no tener ambas marcas ante su presencia y poder compararlas. Al efecto, deben tomarse en cuenta las prácticas o costumbres seguidas en la industria o comercio.

4a. La imitación debe apreciarse suponiendo que la confusión puede sufrirla una persona medianamente inteligente, o sea el comprador medio, y que preste la atención común y ordinaria.

Para juzgar más o menos la posibilidad de confusión no es suficiente tomar como término de comparación el grado de atención del primero que llega, del consumidor ignorante e ininteligente, sino el grado de atención del consumidor vigilante, cuidadoso de sus intereses.

Más aún, se juzga la posibilidad de confusión de las marcas con referencia a la mentalidad del consumidor al que está destinada la mercadería, y sobre el que, en definitiva, ha de operar la marca. Y se entenderá por tal el consumidor medio, ni especialmente perspicaz, ni torpe en extremo. Cuando el término medio de los consumidores pueda confundir una marca con otra, la imitación está fuera de duda. El criterio es flexible ya que la atención que pone la gente de escasa cultura en estos signos es menor de la que emplea la gente culta pudiendo ocurrir que una misma marca pueda considerarse confundible o no según la clientela a que se aplique la mercadería.

En realidad se hace referencia a una atención común y ordinaria de un consumidor medio en la adquisición de un producto o prestación de un servicio determinado, es decir, deberá tomarse en cuenta el nivel de cultura del consumidor y su atención habitual, la cual en ocasiones será cuidadosa y en otras ocasional y superficial en cuanto a la marca elegida. Así también deberá tenerse en cuenta la naturaleza misma del producto o servicio.

Estos principios o reglas no deben entenderse con extrema rigidez, sino que al respecto predomina cierta flexibilidad en su aplicación, de tal suerte que el criterio subjetivo del examinador deba apegarse en razonamientos o principios lógicos y a la ley.

El principio general de la identidad o semejanza en relación a otras marcas anteriores se encuentra debidamente reconocida en nuestra Ley de la Propiedad Industrial, al establecer que:

ART. 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, si podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares.

Cabe hacer mención, a propósito de lo preceptuado en el numeral invocado, que el problema para determinar la confusión entre marcas surge cuando las marcas en conflicto son semejantes y no cuando son idénticas, pues siendo idénticas no existe ningún problema para determinarla, ya que la sola observación permitirá advertirla.

Por otra parte, se han establecido por la doctrina, jurisprudencia y algunas legislaciones marcarias, normas especiales o reglas de confundibilidad de las marcas, especialmente, las denominativas, gráficas y mixtas, de la siguiente manera:

La primera norma relativa a las marcas denominativas, es la siguiente: para juzgar sobre la imitación es preciso prescindir del vocablo de uso general que en ellas se encuentre, limitando la valoración únicamente a las palabras originales y características.

En otros términos, cuando en la comparación de dos marcas se advierte que ambas tienen un elemento común, que no puede ser objeto de apropiación individual, pero tienen ambas otro elemento que por sí mismo sea el predominante y además sea éste suficientemente distintivo, característico o de acentuada individualización, no habrá confusión entre ambas marcas ya que el elemento común en este caso es de importancia secundaria y no fundamental o decisiva para producirla; aún más el elemento predominante y por ende distintivo será retenido con mayor facilidad por el propio consumidor que el elemento común.

Por otro lado cuando dos marcas examinadas en su conjunto resulta que tienen una misma parte inicial o radical y ésta sea el elemento predominante y decisivo, indudablemente que habrá confusión, sin que la parte restante de ambas marcas por su carácter secundario e insignificativo influya notablemente para otorgarles distintividad.

En esta línea, se han vertido normas o reglas que tienen un carácter estrictamente objetivo y que son de aceptación unánime en relación a la confundibilidad de las marcas: de ahí que pueda establecerse que la semejanza entre dos marcas, puedan ser de varios tipos:

- a) Fonética, cuando dos palabras vienen a pronunciarse de modo similar;***
- b) Gráfica, cuando dos palabras se pronuncian de modo diverso y se escriben de modo análogo; y***
- c) Conceptual. Cuando siendo las palabras fonética y gráficamente diversas, expresan el mismo concepto.***

Obviamente, estos criterios deben tomarse en cuenta por el examinador, pues sin duda su aplicación traerá consigo elementos objetivos de apreciación en la semejanza de dos marcas, no obstante su importancia debe estimarse sólo como complementaria, ya que no debe por ningún motivo hacerse abstracción del consumidor, legítimo destinatario del producto o servicio diferenciado y motivo fundamental e ineludible de los principios antes examinados.

Así también, en relación a las marcas gráficas, no debe juzgarse la posibilidad de confusión con referencia a la figura en sí misma, prescindiendo de la forma en que está representada.

Problemas más complejos se presentan en las marcas mixtas de palabras y figuras y para las marcas compuestas formadas por varias figuras y palabras combinadas. El criterio a seguir es el siguiente: no deberá procederse a un examen analógico de los elementos aislados que componen la marca, sino realizarse una valoración de conjunto, apreciando en una mirada de conjunto cuáles son los elementos predominantes que transmiten a la marca su nota característica.

En efecto, dichos elementos predominantes, fundamentales o decisivos son los que imprimen ya sea la distintividad o la confundibilidad, y que pueden recaer no sólo en las palabras, sino incluso en las figuras o con mayor razón en ambas.

Por otra parte, resulta que una misma marca puede ser empleada por varias personas, siempre y cuando distinga productos o servicios diferentes (con excepción de las marcas de alto renombre o notoriamente conocidas); así también, de aquellos productos o servicios que por su similitud puedan ocasionar o hacer nacer algún riesgo de confusión el espíritu de la clientela, aún cuando se encuentren en clases distintas de la Clasificación Oficial.

En relación a la noción de similitud o afinidad entre los productos o servicios, pueda advertirse en la doctrina y jurisprudencia de los diversos países, una gran diversificación de criterios.

En nuestra doctrina, se acoge al criterio estrictamente económico de la satisfacción de necesidades parecidas. Es decir, la similitud o afinidad entre los productos o servicios debe examinarse primordialmente atendiendo a su naturaleza y como coadyuvantes a ese criterio objetivo y jurídico podrían tomarse en cuenta otros criterios que tengan como propósito acontuar o reafirmar una mayor objetivación (satisfacción de idénticas necesidades, destino a la misma clientela, el mismo uso, etc.). En todo caso, es a la Administración (discrecionalmente), o en última instancia los tribunales (interpretación) a quienes compete decidir esta cuestión tal como ocurre en diversos países.

Lo cierto es que las resoluciones o fallos que se emitan decidiendo sobre la similitud o afinidad entre los productos o servicios deberán constreñirse a razonamientos lógicos y apegados a la ley, para el efecto de perseguir los siguientes propósitos:

- a) Evitar la arbitrariedad y antijuricidad, y por consiguiente la vulnerabilidad del sistema jurídico, y*
- b) Salvaguardar y asegurar los intereses legítimos del consumidor, evitándole que incurra en error y confusión en la elección de un producto o servicio determinado.*

Los riesgos de confusión en que puede incurrir el público pueden abarcar o extenderse incluso a productos o servicios no similares que, de usar idéntica marca, podrían ser atribuidos erróneamente a la misma empresa.

En efecto, es una realidad económica tangible que en el tráfico moderno una misma empresa desarrolla muchas veces su actividad en sectores industriales conexos o complementarios, lo que obliga en ocasiones a apreciar que existe un peligro de confusión respecto a la procedencia del producto, aún cuando los señalados por marcas idénticas o semejantes no sean de la misma naturaleza.

Sólo las circunstancias concretas de cada caso pueden proporcionar el criterio oportuno con respecto a si existe o no confundibilidad. La confusión estriba, pues, en tomar el producto que se le ofrece (al comprador) señalado por un signo semejante, como uno más de los que proceden del mismo Industrial prestigioso.

Ahora bien, en adición a los principios o reglas antes expuestos, a continuación proporcionaremos otros tantos, que en nuestra modesta opinión, podrían servir para ampliar los criterios para determinar la confusión entre marcas, aclarando que si bien es cierto no son del todo innovadores, sí pretenden ser reglas generales:

a) Para determinar la semejanza entre marcas debieran cotejarse las mismas en base a su contenido conceptual. Esto es, el público consumidor podrá recordar con mayor facilidad las marcas y no se dejará llevar por otras similitudes gráficas o auditivas. En términos prácticos esto significará que cuando hay un contenido conceptual se admite generalmente una mayor aproximación en los otros órdenes, gráfico y auditivo.

No obstante, el contenido conceptual debe ser conocido, debe tener una cierta difusión, pues de lo contrario no producirá el efecto señalado.

b) Cuando la marca anterior sea una marca de defensa, es decir una marca que no fue registrada para ser usada sino para evitar que otros lo hicieran, el criterio que debiera aplicarse en el cotejo entre marcas debería ser menos riguroso. Puede ser que las mismas marcas sean declaradas confundibles en unas clases e inconfundibles en otras en las que las marcas anteriores eran de defensa.

La marca de defensa es casi seguro que no ha de ser usada y por ello es que no debiera ser un impedimento tan severo al registro de marcas que sí han de ser usadas.

La falta de uso no es equivalente al carácter defensivo. Es lógico que un comerciante o un fabricante tengan alguna marca registrada que han de utilizar en un futuro cercano. Esta falta de uso de marcas registradas en clases relacionadas con la actividad de su titular no debilita su derecho, provocando que se aplique un criterio benévolo cuando ellas están en juego.

c) La semejanza entre marcas debe juzgarse en atención a la identidad o semejanza de los signos y la identidad o similitud de los productos o servicios.

d) La identidad o semejanza entre marcas debe juzgarse considerando los factores fonético, gráfico, ortográfico, conceptual y el significado o evocación conceptual de las denominaciones o signos confrontados.

Ahora bien, en cuanto a la problemática que se presenta en la práctica cuando discrecionalmente la Administración determina la semejanza entre marcas, siendo que ya existen lineamientos planteados por la doctrina y que ya han quedado precisados con anterioridad; es de hacerse notar que el problema está en que a la doctrina, pese a ser fuente material del Derecho Marcario Mexicano, en la práctica se le asigna un valor secundario como fuente de integración en nuestro sistema jurídico de la propiedad Industrial.

La solución a este problema, creemos, pudiera consistir en incorporar en la Ley de la Propiedad Industrial esos lineamientos establecidos por la doctrina, y por qué no los modestos lineamientos que de nuestra parte estamos proponiendo para ampliar los criterios para determinar la confusión entre marcas.

Evidentemente no estamos pretendiendo que la ley establezca definiciones para que sus disposiciones se tomen eficaces y de contenido válido, toda vez que la tarea y fines de la ley consisten en establecer facultades, derechos y obligaciones, pero no en hacer su clasificación científica, ya que esta tarea incumbe a la doctrina, y las disposiciones legales en nada la limitan.

Lo que más bien se propone es que en la Ley de la Propiedad Industrial se sienten las bases para determinar la confusión entre marcas, incorporando principios generales que sirven cabalmente de sustentación, de contenido y de substancia a las normas de carácter general, situación que circunscribiría al que deba juzgar sobre la semejanza entre marcas, a las reglas generales incorporadas en la Ley, reglas que contendrán esas verdades jurídicas de indiscutible validez, esos principios y verdades establecidos por los doctrinarios del Derecho marcario.

CONCLUSIONES.

- 1. En la etapa prehispánica no se evidenció el uso de marcas. En la etapa colonial y en la etapa independiente las marcas tenían como función la de indicar quién era el propietario del bien, y no pretendían diferenciar objetivamente un producto, además de que carecían de una finalidad mercantil, por lo que no pueden ser consideradas como un antecedente inmediato al concepto moderno de la función marcaria.*
- 2. La Ley de la Propiedad Industrial en vigor es el ordenamiento que más influencia ha tenido del régimen internacional, particularmente proveniente del Convenio de París, merced al Tratado de Libre Comercio del que México es signatario a partir del 1° de enero de 1994, pues las leyes anteriores no la tuvieron tanto, siendo ordenamientos que en materia de protección a la propiedad industrial dejaron mucho que desear.*
- 3. La marca es el signo individualizador que sirve para distinguir mercancías o servicios de otros de su misma especie, siendo esta apreciación la parte medular en la que la doctrina y la legislación coinciden.*
- 4. La función de la marca desde el punto de vista jurídico es la de distinguir productos o servicios de otros iguales o similares. Mediante esa función distintiva la marca constituye como una finalidad u objetivo inmediato, un signo de adhesión a la clientela, es el instrumento eficaz para adquirir, conservar y aumentar la clientela; en tanto que por su objetivo mediato se garantiza la calidad constante de los productos o servicios, en su elección.*
- 5. La Ley de la Propiedad Industrial prohíbe expresamente, tratándose de marcas, el registro de marcas que carezcan de distintividad, o sea de aquéllas que sean susceptibles de confundirse con otra cuyo trámite de registro se haya presentado con anterioridad o a una registrada y vigente, por ser idénticas o semejantes en grado de confusión o por amparar los mismos o similares productos o servicios.*
- 6. La confusión es una figura jurídica que se contraponen a la característica de distintividad de que debe gozar la marca, por lo que la confusión determina el derecho a la validez de la marca, es decir, el derecho a su uso exclusivo.*
- 7. El sistema que ha adoptado el Derecho Marcario Mexicano para determinar la confusión entre marcas, se basa en el estudio de los factores, visual, gramatical, fonético, ideológico y semántico.*
- 8. La intervención de los órganos jurisdiccionales que regulan las contiendas que se suscitan entre particulares entre sí o entre éstos y la propia administración es provocada precisamente por el desdén que la administración pública hace de las reglas de carácter general que para calificar la concurrencia o ausencia de la condición distintiva de la marca, se encuentran incorporadas en el Derecho Marcario, del que constituyen su estructura.*

9. *Sea para adquirir y conservar el derecho exclusivo a la marca, sea para disfrutar el contenido de tal derecho, la índole distintiva de la marca es un factor determinante en el planteamiento y solución de multitud de variados problemas que a diario surgen en las relaciones industriales y mercantiles con motivo de la interpretación y aplicación de la ley que regula tales derechos.*
10. *En virtud de que las legislaciones marcarías de los diversos países no contienen normas que establezcan principios que deban observarse para la apreciación de la semejanza o parecido entre marcas, siendo una cuestión de la exclusiva competencia de la Administración en los países como el nuestro en que el registro se efectúa con examen previo de la registrabilidad del signo y en todo caso, de la competencia de los tribunales; surge la necesidad de regular el sistema de confusión de marcas, con el fin primordial de evitar en lo posible la facultad discrecional de la Administración para determinarlo, cuando ya existen ciertos lineamientos establecidos por la doctrina.*
11. *Las reglas para determinar el sistema de confusión de marcas que se proponen en este trabajo tienen como fin primordial, al igual que las reglas que ya existen y que han sido establecidas por la doctrina, incidir en quien deba juzgar sobre semejanza de marcas, constriéndolo a que lo haga en estricto apego a esos lineamientos o reglas.*
12. *La problemática que se presenta en la práctica cuando discrecionalmente la Administración determina la semejanza entre marcas, siendo que ya existen lineamientos planteados por la doctrina; se traduce en que a la doctrina, pese a ser fuente material del Derecho Marcario Mexicano, en la práctica se le asigna un valor secundario como fuente de integración en nuestro sistema jurídico de la propiedad industrial.*
13. *La solución a este problema, creemos, pudiera consistir en incorporar en la Ley de la Propiedad Industrial esos lineamientos establecidos por la doctrina, y por qué no los modestos lineamientos que de nuestra parte estamos proponiendo para ampliar los criterios para determinar la confusión entre marcas.*
14. *Evidentemente no estamos pretendiendo que la ley establezca definiciones para que sus disposiciones se tomen eficaces y de contenido válido, toda vez que la tarea y fines de la ley consisten en establecer facultades, derechos y obligaciones, pero no en hacer su clasificación científica, ya que esta tarea incumbe a la doctrina, y las disposiciones legales en nada la limitan.*
15. *Se propone que en la Ley de la Propiedad Industrial se sienten las bases para determinar la confusión entre marcas, incorporando principios generales que sirvan cabalmente de defensa, de contenido y de esencia a las normas de carácter general, situación que circunscribiría al que deba juzgar sobre la semejanza entre marcas, a las reglas generales incorporadas en la Ley, reglas que contengan esas verdades jurídicas de indiscutible validez, esos principios y verdades establecidos por los doctrinarios del Derecho Marcario.*

BIBLIOGRAFÍA.

1. **Alcina French, José.**
Las pintaderas mexicanas y sus relaciones. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1958, 182 págs.
2. **Alvarez Soberanis, Jaime.**
La regulación de las invenciones y marcas y de la transferencia tecnológica. Ed. Porrúa, S.A., 1979, México, D.F., 729 págs.
3. **Baglos Corroza, Hermenegildo.**
Tratado de derecho industrial: Propiedad industrial, propiedad intelectual, derecho de la competencia económica, disciplina de la competencia desleal. Ed. Civitas, S.A., Madrid, 1978, 1061 págs.
4. **Barrera Graf, Jorgo.**
Tratado de derecho mercantil. Ed. Porrúa, S.A., México, 1957, 415 págs.
5. **Bauche García Diego, Mario.**
La empresa: Nuevo derecho industrial, contratos comerciales y sociedades mercantiles. Ed. Porrúa, S.A., 2a. ed., 1983, México, D.F., 709 págs.
6. **Bertone, Luis Eduardo y Cabanellas De Las Cuevas, Guillermo.**
Derecho de marcas. Marcas, designaciones y nombres comerciales. Ed. Heliasta S.R.L., Argentina, 1989, 2 Volúmenes. Tomo I, 412 págs., Tomo II, 635 págs.
7. **Fernández Novoa, Carlos.**
Derecho de marcas. Ed. Montecorvo, S.A., 1990, Madrid, España, 307 págs.
8. **Ferrara, Francisco.**
Teoría jurídica de la hacienda mercantil. Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1950, 390 págs.
9. **Mascareñas, C.E.**
Las marcas en el derecho comparado y en el derecho venezolano. Mérida, Venezuela, Universidad de los Andes, Fac. de Derecho, 1963, 172 págs. (Colección Justicia et Jus, No. 10).
10. **Nava Negrete, Justo.**
Derecho de las marcas. Ed. Porrúa, S.A., 1985, México, D.F., 637 págs.

11. **Orozco, Enrique.**
La evolución de la legislación mercantil en la República, desde la fecha de proclamación de la independencia nacional, hasta nuestros días. Tip. de la viuda de F. Díaz de León. Suces. México, 1911, 263 págs.
12. **Orozco y Berra, Manuel.**
Historia antigua y de la conquista de México. Ed. Porrúa, S.A., 1960, México, D.F., 2 Volúmenes. Tomo I, 467 págs., Tomo II, 582 págs.
13. **Ortega Torres, Jorge.**
Marcas y patentes. Legislación sobre propiedad industrial, jurisprudencia, concordancias y modelos, 5a. ed. actualizada. Bogotá, D.E., Editorial Temis, 1965, 158 págs.
14. **Otamendi, Jorge.**
Derecho de marcas. Ed. Abeledo-Perrot, 1989, Buenos Aires, Argentina, 391 págs.
15. **Palacios, Leopoldo.**
Las marcas comerciales en Venezuela. Caracas, Universidad Central de Venezuela, 1968, 658 págs. (Ediciones de la Biblioteca, Colección Ciencias Jurídicas).
16. **Pallares, Jacinto.**
Derecho mercantil mexicano. Tip. y Lit. de Joaquín Guerra y Valle, México, 1891, 1024 págs.
17. **Rangel Medina, David.**
Las marcas y sus leyendas obligatorias. México, Talleres de Impresos de Lujo, 1958, 73 págs. (Estudios jurídicos sobre Propiedad Industrial, No. 1).
18. **Rangel Medina, David.**
Tratado de derecho marcario. Ed. Libros de México, 1960, México, D.F., 471 págs.
19. **Rangel Medina, David.**
Derecho de la propiedad industrial e intelectual. México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1991, 158 págs.
20. **Ranguía, Juan Carlos.**
Tratado elemental de marcas de fábrica y de comercio y denominaciones comerciales. Ed. Apolo, Montevideo, 160 págs.
21. **Sachs, Ignacy.**
Comercio de tecnología y subdesarrollo económico, por Ignacy Sachs, Manfred Nitsch, Máximo Vega-Centeno y otros, edición preparada por Miguel S. Wionczek. México, UNAM, Coordinación de Ciencias, 1973, 388 págs. cuads. diagrs.

22. **Sansó, Benito.**
Estudios de derecho industrial, de Benito Sansó e Hildegart Rendon de Sansó. Caracas, Universidad Central de Venezuela, 1965, 273 págs. (Facultad de Derecho, XXXV).
23. **Sepúlveda, César.**
El sistema mexicano de propiedad industrial. Ed. Porrúa, S.A., 2a. ed. 1981, México, D.F., 258 págs.
24. **Sherwood, Robert.**
Propiedad intelectual y desarrollo económico. Traducción por Horacio Spector. Ed. Hellasta S.R.L., Argentina, 1988, 250 págs.
25. **Toussaint, Manuel.**
La conquista del Pánuco. Edición del Colegio Nacional, México, 1948, 315 págs.

LEGISLACIÓN CONSULTADA:

1. **CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES.**
Ed. Porrúa, S.A., 49a. ed. 1988, México, D.F.
2. **CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.**
Grupo Editorial Miguel Ángel Porrúa, 8a. ed. 1993, México, D.F.
3. **LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.**
Ed. Ediciones Andrade, S.A. de C.V., 6a. ed. 1986, México, D.F.
4. **LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.**
Diario Oficial de la Federación, México, D.F., jueves 27 de junio de 1991.
5. **LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.**
Ed. Porrúa, S.A., 19a. ed. 1995, México, D.F.
6. **REGLAMENTO DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.**
Ed. Ediciones Andrade, S.A. de C.V., 6a. ed. 1986, México, D.F.
7. **REGLAMENTO DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.**
Ed. Porrúa, S.A., 19a. ed. 1995, México, D.F.
8. **TRATADO DE LIBRE COMERCIO (NORTH AMERICA FREE TRADE AGREEMENT).**
Diario Oficial de la Federación, México, D.F., 08 de diciembre de 1993.