



372
24

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

19 MARZO DE 1997.

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

El pasante de Derecho señor JOSE LEODEGARIO LEDESMA CAMPOS, ha elaborado en este seminario bajo la dirección del Dr. DAVID RANGEL MEDINA, la tesis titulada:

"EL USO DE LAS MARCAS EN EL DERECHO MEXICANO"

En consecuencia y cubiertos los requisitos esenciales del Reglamento de Exámenes Profesionales, solicito a usted tenga a bien autorizar los trámites para la realización de dicho examen.

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


DR. DAVID RANGEL MEDINA
DIRECTOR DEL SEMINARIO

DRM*amr
1111





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 AUTONOMA DE MEXICO

FACULTAD DE DERECHO

SEMINARIO DE PATENTES-MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR

EL USO DE LAS MARCAS EN EL DERECHO MEXICANO

TESIS QUE PARA OBTENER
EL TITULO DE LICENCIADO
EN DERECHO PRESENTA

JOSE LEODEGARIO LEDESMA CAMPOS

MEXICO

1997

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

A MIS PADRES, LO QUE UNA VEZ
SOÑARON HOY ES UNA REALIDAD.

PARA MI ESPOSA Y MIS PEQUEÑOS
HIJOS.

A MIS HERMANOS POR SU APOYO A
LO LARGO DE MI FORMACION COMO
ESTUDIANTE.

PARA LOS MAESTROS DAVID RANGEL
MEDINA Y RAFAEL ENRIQUEZ DIAZ,
SIN LOS CUALES NO SE HUBIERA
PODIDO REALIZAR LA PRESENTE
TESIS.

PARA EL LIC. OSCAR F. DE LA
TORRE JARA, POR SU CONFIANZA Y
APOYO, AL CUAL SOLO PUEDO DECIR
GRACIAS OSCAR.

PARA EL LIC. JORGE AMIGO
CASTAÑEDA, POR SU ACERTADA
DIRECCION DEL INSTITUTO
MEXICANO DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL, INSTITUCION QUE
QUIERO Y ME HA DADO MUCHO.

PARA TODOS AQUELLOS QUE DE
ALGUNA U OTRA FORMA ME HAN
APOYADO EN LA REALIZACION DE LA
PRESENTE TESIS, LOS CUALES POR
TEMOR A OMITIR SUS NOMBRES NO
SEÑALO.

INDICE

INTRODUCCION

CAPITULO PRIMERO.- NOCIONES FUNDAMENTALES SOBRE LAS MARCAS Y SU PROTECCION.

1.	CONCEPTO DE MARCA (Art. 88 L.P.I.)	PAG. 1
2.	MARCAS NOMINATIVAS	PAG. 3
3.	MARCAS CON DISEÑO	PAG. 3
4.	MARCAS MIXTAS	PAG. 3
5.	MARCAS DE PRODUCTOS	PAG. 4
6.	MARCAS DE SERVICIOS	PAG. 4
7.	MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS	PAG. 6
8.	MARCAS COLECTIVAS	PAG. 7
9.	MARCAS GENERICAS	PAG. 8
10.	MARCAS DESCRIPTIVAS	PAG. 8
11.	MARCAS EVOCATIVAS	PAG. 9
12.	MARCAS LIGADAS	PAG.10
13.	LO QUE PUEDE SERVIR O CONSTITUIR UNA MARCA (Art. 89 L.P.I.)	PAG.11
14.	LAS DENOMINACIONES Y FIGURAS VISIBLES	PAG.12
15.	LAS FORMAS TRIDIMENSIONALES	PAG.12
16.	LOS NOMBRES COMERCIALES Y DENOMINACIONES O RAZONES SOCIALES	PAG.13

17. EL NOMBRE PROPIO DE UNA PERSONA FISICA.....	PAG.13
18. LAS MARCAS NO REGISTRABLES Y REGISTRABLES. (Art. 90).....	PAG. 15
19. OBJETOS QUE SE DISTINGUEN CON LA MARCA.....	PAG. 26
20. MARCAS DE FABRICA.....	PAG. 27
21. MARCAS DE COMERCIO.....	PAG. 27
22. MARCAS DE SERVICIO.....	PAG. 27
23. EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD DE LAS MARCAS.	PAG. 28
24. CLASIFICACION DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS.	PAG. 30
25. EL PRIMER USO COMO FUENTE DEL DERECHO.....	PAG. 40
26. EL REGISTRO COMO FUENTE.....	PAG. 42

CAPITULO SEGUNDO.- EFECTOS JURIDICOS DEL USO DE LA
MARCA.

ANTECEDENTES LEGISLATIVOS MEXICANOS.....	PAG. 46
---	---------

1.- LOS CODIGOS DE COMERCIO DE 1854 Y 1884.....	PAG. 46
2.- LA LEY DE MARCAS DE FABRICAS (1989).....	PAG. 48
3.- LEY DE MARCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIO. (1903).....	PAG. 51

4.- LEY DE MARCAS Y AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES. (1928).....	PAG. 53
5.- LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 1942.....	PAG. 56
6.- LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS, Y LA LEY DE FOMENTO Y PROPIEDAD INDUSTRIAL.....	PAG. 58
7.- LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1994.....	PAG. 63
(REFORMAS A LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCION A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL)	

CAPITULO TERCERO.- EL USO Y EL REGISTRO DE UNA MARCA
EN MEXICO.

1.- EL USO DE LA DENOMINACION COMO DERECHO PRIORITARIO AL REGISTRO.....	PAG. 70
2.- LA BUSQUEDA.....	PAG. 71
3.- EL EXAMEN DE FORMA.....	PAG. 72
4.- EL EXAMEN DE FONDO.....	PAG. 78
5.- LA FECHA DE PRIMER USO.....	PAG. 80
6.- LA FECHA LEGAL.....	PAG. 80
7.- LA FECHA DE CONCESION.....	PAG. 81

- 8.- EL USO DE LA MARCA COMO EXCEPCION EN
RECLAMACIONES COMO USURPACION DE MARCAS.....PAG. 82

CAPITULO CUARTO.- EL USO DE LA MARCA ANTERIOR COMO
CAUSAL DE NULIDAD DEL REGISTRO
MARCARIO.

- 1.- LA NULIDAD EN EL DERECHO CIVIL.....PAG. 84
- 2.- LOS ACTOS NULOS DE PLENO DERECHO Y LOS ACTOS
ANULABLES.....PAG. 85
- 3.- LA NULIDAD ABSOLUTA Y LA NULIDAD RELATIVA.....PAG. 86
- 4.- LA NULIDAD EN MATERIA MARCARIA.....PAG. 86
- 5.- LAS NULIDADES PREVISTAS EN LAS CAUSALES DEL ARTICULO
151 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.....PAG. 87
- 6.- EL USO ANTERIOR COMO CAUSAL DE NULIDAD.....PAG. 90
- a). LA MARCA SEA IDENTICA O SEMEJANTE EN GRADO DE
CONFUSION.....PAG.90
- b). QUE HAYA USADO LA MARCA EN EL PAIS O EN EL
EXTRANJERO CON ANTERICRIDAD A LA FECHA DE
PRESENTACION DE LA SOLICITUD DE LA MARCA
REGISTRADA O DE LA FECHA DE PRIMER USO
DECLARADO.....PAG.96

c).	QUE SE APLIQUE A PRODUCTOS O SERVICIOS SIMILARES.....	PAG.103
ch).	SIEMPRE QUE QUIEN HAGA VALER COMPRUEBE HABER USADO LA MARCA EN FORMA ININTERRUMPIDA	PAG 106
	a).- CONTINUIDAD.....	PAG.107
	b).- PROLONGACION EN EL TIEMPO.....	PAG.107
d).	EL TERMINO.....	PAG.108
7.	LA GACETA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.....	PAG.110
8.	LOS EFECTOS DE LA NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO.....	PAG.112
	PAG.112
	CONCLUSIONES.....	PAG.114
	BIBLIOGRAFIA.....	PAG.117
	LEGISLACION.....	PAG.120

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

Desde la aparición del hombre sobre la tierra, surge la necesidad de tener no sólo relaciones de sociedad con la finalidad de protegerse del medio ambiente, agrupándose en clanes y tribus para así lograr su supervivencia, sino también relaciones comerciales tendientes a mejorar su forma de vida produciendo y buscando satisfactores y aun más: obtener provecho de los bienes que tenía en exceso y que podía intercambiar por los que no poseía. Sin embargo, también se dio cuenta de los beneficios de dedicarse al intercambio de esos bienes o a la producción de los que requerían otros sujetos.

La evolución tanto del hombre como de esas relaciones comerciales hacen posible la aparición de una figura que se convierte no sólo en necesaria, sino indispensable y que no podemos ni siquiera imaginar lo que significaría la ausencia de esta figura comercial llamada marca.

La marca es un signo o figura distintiva que hace que la gente identifique el producto de otros de sus misma clase o género, o a su productor de otros, lo que significa que un

producto se identifique con la marca obteniendo un prestigio o reconocimiento, derivado de la calidad, de la novedad o de su productor.

Lo anterior, hace que nazca otro tipo de figuras como la falsificación o comúnmente llamada la piratería o la llamada competencia desleal, todo esto en perjuicio del titular de la marca.

Es importante mencionar que el uso exclusivo de una marca se obtiene por su registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Sin embargo ¿qué sucede si el presunto infractor tiene más tiempo usando dicha marca?, es decir ha usado la marca antes de su registro por su contraparte, ¿procede sancionarlo?, ¿tiene derecho a seguir usando su marca?, ¿qué tendría que hacer para preservar su derecho de seguir usando su marca?.

Estas situaciones o interrogantes surgen de inmediato, sin conocer la Ley de la Propiedad Industrial y que más adelante trataremos de estudiar y analizar, precisamente ésto y la forma como lo regula, es el objeto de la presente tesis.

CAPITULO PRIMERO.- NOCIONES FUNDAMENTALES SOBRE LAS
MARCAS Y SU PROTECCION.

1. CONCEPTO DE MARCA.

El concepto común que se tiene de marca corresponde a un signo distintivo o de propiedad que tienen los objetos, sin embargo, en el comercio se considera como una figura que distingue a los productos o servicios de su misma clase o género y que además distingue a su propietario de otros productores frente al público consumidor.

En materia de Propiedad Industrial consideramos que la marca es todo signo o figura que sirve para identificar algo, y la idea que se tiene en la actualidad está encaminada a la distintividad que existe entre los productos o servicios en el mercado. En el derecho marcario, la marca tiene esta característica esencial que no solo la identifica, sino la individualiza frente a los mismos productos o servicios de su mismo género, su definición jurídico legal la encontramos en el artículo 98 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Art. 98.- "Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado".

La distintividad de una marca tiene dos efectos principales: primero la protección de los productos que ampara la citada marca, segundo el uso exclusivo que tiene de ella el titular de la misma, por el cual sólo él puede explotarla.

La protección de los productos que ampara la marca, los bienes o servicios que se protegen tienen frente al público consumidor, la idea de cierta calidad o cualidad de los mismos y hacen que los principales consumidores los prefieran frente a otros de su misma especie, es decir, la fama de los productos que son amparados por la marca hacen que la misma se convierta en famosa y preferida dando a su titular los beneficios de esta preferencia, o en su caso dando margen para que exija al productor una garantía del producto que se está comprando.

El uso exclusivo que se obtiene de una marca al ser registrada por parte de su titular, cuando es distintiva, es precisamente que solamente la persona tiene el derecho de usarla únicamente, aunque como más adelante se comentará se obtiene por medio de su registro, y que la violación de éste derecho constituye la llamada competencia desleal.

Podemos decir que existen diversos tipos de marcas o más bien llamarlas de acuerdo a las características mismas por las que fueron registradas por ejemplo:

2. LAS MARCAS NOMINATIVAS.- Son cuando el titular de una marca registrada o usa una marca sin registrar, con un nombre en especial. como lo es Nike, Coca Cola, Express, etc., es decir, la marca llamada Nike ampara calzado, Coca Cola ampara bebidas sin alcohol, Express es una marca que ampara vestuario.

3. MARCAS CON DISEÑO.- Son las marcas que se identifican con una figura que hace que se reconozcan, como sucede con la figura que acompaña al zapato tenis de la marca Nike, cabe mencionar que el mismo nombre acompañado de colores o de las formas en las que fue escrito el nombre puede constituir un diseño, un ejemplo claro es el nombre de la marca Coca Cola.

4. MARCAS MIXTAS.- Estas marcas son una combinación de las marcas nominativas con un diseño, las cuales pueden subsistir sin ningún problema, en virtud de que su titular pretende darle una mayor protección e identificación en el

mercado en relación con su marca o simplemente que la misma sea más atractiva frente al público consumidor.

5. MARCAS DE PRODUCTOS.- Son cuando las marcas protegen bienes o productos como lo son muebles, vestido, calzado, bebidas, etc.

6. MARCAS DE SERVICIOS.- Este tipo de marca es cuando una persona pretende amparar su servicio que presta al público consumidor con un nombre o signo distintivo que lo identifique frente a los demás servicios iguales o similares. Tal es el caso de la marca de servicios La Mansión, conocida por su servicio de restaurante, sin embargo anteriormente no se consideraba como susceptible de registrar como marca un servicio y como el Convenio de París Para la Protección de la Propiedad Industrial fue promulgado hasta el 27 de julio de 1976 en que fue publicado, no obligaba a sus miembros a registrarla, ésta no se realizaba, sin embargo, con la evolución de la propiedad industrial y la necesidad de proteger los servicios que alcanzan renombre y prestigio por su calidad hacen que ya sea una necesidad la protección de una marca, aproximadamente desde hace 20 años, como se desprende de la siguiente tesis jurisprudencial.

"MARCAS DE SERVICIO. LA SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO ESTA OBLIGADA A REGISTRARLAS. Si México, suscriptor del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, no esta obligado a proveer el registro de las marcas de servicio en los términos del artículo 6° Sexies de dicho Convenio, si lo esta, en cambio, a otorgar protección a tales marcas, para lo cual es requisito indispensable su registro. Consecuentemente, la Secretaría de Industria y Comercio, que es el órgano administrativo competente, si esta obligada a registrar las marcas de servicio, ya que solamente así se otorga a éstas la protección que impone el artículo 6° Sexies del Convenio invocado."

DENUNCIA DE CONTRADICCION DE TESIS. VARIOS
329/1971. TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO
EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
MARZO 15 DE 1973. 5 VOTOS. PONENTE: MTRO ALBERTO
JIMENEZ CASTRO.

2A. SALA SEPTIMA EPOCA, VOLUMEN 72, TERCERA PARTE,

PAG. 25 OTRA FUENTE: APENDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION DE LOS AÑOS DE 1917 A 1985, TERCERA PARTE, SEGUNDA SALA. PAG 758.

7. MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS.- Hablaremos brevemente de este tipo de marca, porque constituye una figura jurídica en materia de propiedad industrial muy importante como compleja, que es materia de otras tesis, porque se puede analizar y estudiar por diversos elementos y factores que intervienen para que una marca adquiera este carácter.

Esta figura se presenta cuando una marca ha alcanzado tal éxito que el público consumidor la identifica plenamente en el mercado; ahora bien, influyen diversos factores para que ésto suceda, dentro de los cuales podemos mencionar entre otros, el despliegue publicitario; por el tiempo en el mercado que ha estado la marca; por la calidad de sus productos, por su novedad; o de su nombre; incluso por el precio de su producto.

Su protección es aún mucho más amplia, porque no obstante al no estar registrada en el país la marca, se le

impide a cualquier persona distinta de su titular registrarla o una parecida en grado de confusión, sin importar la clase en la que se pretenda registrar.

La ley vigente, en su artículo 90 fracción XV prohíbe el registro de una marca que el Instituto estime notoriamente conocida, por otra persona distinta de su titular y hace una pequeña definición de la misma:

"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."

8. MARCAS COLECTIVAS.- Este tipo de marcas son cuando tienen diversos titulares, es decir, la característica particular de las marcas es que sólo tienen un dueño, sea persona física o moral, y en el presente caso, los titulares

son asociaciones de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios, legalmente constituidos, como lo señala la Ley de la materia vigente en su artículo 96, y tiene como finalidad la de identificar el producto con sus titulares.

9. MARCAS GENERICAS.- Cuando las marcas nominativas antes distintivas, alcanzan una increíble fama e identificación del producto que amparan ante el público consumidor, que hace que el producto sea identificado con la marca, volviéndose de uso común, por ejemplo, NYLON, BILE, sin embargo este tipo de marca no puede registrarse, porque ya no es distintivo del producto que ampara, por la asimilación del producto con la marca. Es importante recalcar que esta situación se presenta porque su titular permite que se vuelva genérica.

10. MARCAS DESCRIPTIVAS.- La descriptibilidad en la materia marcaria es la representación de las cualidades, o simplemente se anuncian las características de los productos que se protegen, una característica que no debe tener una marca, pues considera que el uso del lenguaje común es un derecho que todas las personas tienen y que el registrar una frase descriptiva limitaría el uso del lenguaje, atentando el

derecho de expresión; por citar un ejemplo es la palabra Zapatos Confortables, Tennis Sport o El Mejor Servicio, para amparar un restaurante.

11. MARCAS EVOCATIVAS.- Es una forma especial de las marcas nominativas puesto que dan una idea indirecta de los productos que protegen ya sea en la calidad, cualidad, o simplemente en las características de los productos que protegen, podemos decir que es el límite que existe entre una marca que es distintiva y una descriptiva, un ejemplo de la marca evocativa es la marca INSTANT PROTEIN, y el razonamiento de nuestros Tribunales por la que considera evocativa nos parece interesante transcribir.

"En este orden de ideas, se desprende que si bien es cierto que la marca que se pretende registrar INSTANT PROTEIN, expresión de idioma extranjero que significa PROTEINA INSTANTANEA, designa una cualidad o características del producto; no menos cierto es que la denominación que desea registrar, simplemente despierta la idea del artículo y su composición, pero de ninguna manera se refiere precisamente a la naturaleza del producto que se

quiere amparar con dicha marca---Efectivamente, la marca INSTANT PROTEIN evoca la idea del producto, relacionándose de modo directo con su naturaleza, pero no puede considerarse esta denominación como un conjunto de palabras que en el lenguaje común o en la práctica comercial sea designación usual o genérica del artículo que se pretende amparar, esto último, porque no todos los productos (los alimentos y sus derivados) que tengan esa composición y características pueden ser individualizados del mismo modo bajo la misma denominación".

Amparo en revisión TOCA R.A.-1153/92 Quejoso SHAKLEE CORPORATION. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

12. MARCAS LIGADAS.- La característica principal de las marcas es la distintividad, en este tipo de marcas se consideran ligadas dos o más por el hecho de que son semejantes en grado de confusión o sus características no logran ocultar su semejanza, pero no tienen problema para su existencia, porque el titular de una y de la otra debe ser el

mismo, por lo que no afecta al público consumidor que piensa que está adquiriendo una marca respaldada por la calidad de su productor o simplemente piensa que adquiere una determinada marca y obtiene otra, pero siempre en beneficio del titular de ambas marcas.

13 LO QUE PUEDE SERVIR O CONSTITUIR UNA MARCA.

El artículo 89 de la Ley de la Propiedad Industrial nos indica que es lo que se puede constituirse o ser protegido como una marca, de la cual se desprenden cuatro hipótesis.

Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase; las formas tridimensionales; los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidos en las limitaciones que establece la Ley. El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado.

14. Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase. Lo anterior es completamente comprensivo puesto que la finalidad y la característica esencial de una marca es precisamente la distintividad, a la que se hace alusión puesto que la marca debe de ser susceptible de ser identificada frente a los productos de su misma especie que convergen en el mercado, por lo anterior pueden ser tanto denominaciones como figuras, no se admiten nombres genéricos o formas del dominio público.

15. LAS FORMAS TRIDIMENSIONALES.- Estos son conceptos nuevos dentro del lenguaje marcario que fue introducido con la reciente Ley de la Propiedad Industrial, son también llamadas marcas plásticas¹ y es cuando las formas tienen volumen, como envases, y frascos; Tullio Ascarelli citado por Justo Nava Negrete menciona "No falta sin embargo, una tendencia bastante autorizada que admite, en cambio, la posibilidad de marcas tridimensionales, de marcas como suele

¹Rangel Medina David, Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, Ed. Universidad Nacional Autónoma de México, ed. 1ª México 1991, pág.49.

decirse de formas, en cuyo caso la protección comprendería, ciertamente, la forma, pero como forma distinta de un determinado producto".².

16. LOS NOMBRES COMERCIALES Y DENOMINACIONES O RAZONES SOCIALES, siempre que no queden comprendidos en las limitaciones que establece la Ley, concretamente en el artículo 90, fracción XVII de la Ley de la Materia, la marca no debe ser igual a un nombre comercial previamente publicado y que corresponda a un establecimiento cuyo giro principal sea la fabricación o venta de los mismos productos o servicios.

17. EL NOMBRE PROPIO DE UNA PERSONA FISICA, SIEMPRE QUE NO SE CONFUNDA CON UNA MARCA REGISTRADA O UN NOMBRE COMERCIAL. Aunque la ley de la materia sólo prevé el registro del nombre de una persona física, también es susceptible de registro el nombre de una persona moral; existe una limitante a lo antes señalado y consiste en que el nombre que se propone a registro no debe confundirse con uno previamente registrado, lo anterior se entiende, toda vez que si se permitiera el registro de la marca su sola existencia,

²Nava Negrete Justo, Derecho de las Marcas, Ed. Porrúa, S.A., ed 1ª, México, 1985, pág. 446.

tendría como consecuencia la existencia de dos marcas idénticas, provocando la confusión de ambas marcas en el mercado, en perjuicio del público consumidor y tendríamos un conflicto con el principio del derecho al uso exclusivo.

Sin embargo las autoridades judiciales aún no se pronuncian por un criterio claro y preciso, toda vez que no se determina cuando un nombre propio puede ser distintivo de otro, tal es el caso de las marcas registradas Aldo y Aldo Conti, por citar un ejemplo, o bien Hugo Sánchez con Hugo Boss, esto en razón de que se nulificó por mandato judicial la marca Aldo Conti, por ser semejante en grado de confusión con Aldo, porque ésta marca se encuentra reproducida en su totalidad en la anterior. Sin embargo, las marcas Hugo Sánchez y Hugo Boss subsisten sin ningún problema; dentro de nuestro particular punto de vista y de acuerdo a los criterios judiciales es importante tanto la fama alcanzada por la persona física o moral, como por elementos distintivos que en este caso son los apellidos

Ahora bien, las limitaciones que habla el artículo 89 y que establece la propia Ley de la Propiedad Industrial, están reproducidas en su artículo 90 del cual hablaremos en el siguiente punto.

18. LAS MARCAS NO REGISTRABLES Y REGISTRABLES.

Es precisamente con la Ley de Invenciones y Marcas, cuando se trata de hacer un listado de lo que se considera que no se puede registrarse como marca, y La Ley anterior como la vigente, que es la continuación a las anteriores, porque en esencia reproduce en su artículo 90 ese listado en dieciséis fracciones, por lo que haremos comentarios en relación a las hipótesis que mencionan.

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

Lo anterior responde a que cuando se registra una marca el titular de la marca hace sus reservas, de la denominación, figura y forma en que serán utilizadas, por lo que no se reserva el movimiento, sino la figura o diseño, porque el movimiento es algo intangible y finalmente lo que identifica a la marca es la figura con un movimiento.

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", lo anterior responde como lo hemos mencionado a que no se puede restringir el uso del lenguaje, además también contiene desde nuestro punto de vista una situación difícil de presentarse, que una denominación se convierta de uso genérico antes de que sea representativo de una marca, porque primero se usa como marca y luego se vuelve genérica.

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". Esto es, la misma hipótesis antes mencionada, pero aplicada a las formas tridimensionales en lugar de las denominaciones.

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 sirva para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor,

lugar de origen de los productos o la época de producción"; en esta fracción se hace mención de que las marcas no deben ser descriptivas o indicativas de los productos que amparan o protegen; es decir la marca debe ser totalmente distintiva, en este sentido en relación a sus productos.

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", como lo habíamos mencionado las palabras de uso común no son susceptibles de constituir una marca, pero en esta fracción, permite el uso de una palabra común con un número, o un color para constituir una marca pero necesariamente debe estar acompañada de un elemento que en su conjunto lo haga distintivo tal es el caso de la marca CODE 3 Y DISEÑO, SUPER 7, SEVEN UP, por citar algunos.

VI.- La traducción a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables, esta fracción contiene 3 situaciones diferentes.

La traducción a otros idiomas, es muy común que una denominación o palabra se escuche en una forma distinta o más

atractiva para el consumidor en un idioma distinto significando lo mismo, y que quisieran aprovecharse de la forma alcanzada por una marca, tal es el caso de la marca Pétalo con Petal. Helen de Oro con Helen de Gold, supuestos que no serían registrables.

La variación ortográfica caprichosa, es interesante esta hipótesis que el legislador prohíbe, por que cuando se presenta a registrar una marca no solamente se hace el examen de la denominación en cuanto a su imagen sino en una forma fonética, es decir, la forma como suena al oído esa denominación, para que no se confunda con las demás marcas registradas, tal es el caso por ejemplo Helen de Oro con Elen D'oro, Olivetti con Holibeti; es importante recalcar que la variación ortográfica caprichosa está prevista sólo para palabras no registrables que en este caso serían palabras descriptivas, palabras genéricas y parecidas en grado de confusión a otras ya registradas, por que puede suceder que con una variación ortográfica caprichosa o una construcción artificial, se pueda crear una denominación distintiva que pueda válidamente constituir una marca, tal es el caso como en su momento lo fue la palabra KODAK o MAIZENA.

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 y 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.

Esta fracción y la anterior es una reproducción del artículo 6 ter. del Convenio de París de 1883 del cual México es parte desde el 7 de septiembre de 1903, en este supuesto la prohibición expresa en relación a los escudos, banderas o emblemas oficiales que no pueden constituir una marca, por la idea que traen, y sólo puede registrarse con autorización, porque su idea no es comercial sino político representativo, por ello la autorización.

VIII.- "Las que reproduzcan o imiten signos y sellos oficiales de control y garantía adoptados por un estado, sin autorización de la autoridad competente, o monedas, billetes de banco, monedas conmemorativas o de cualquier medio oficial de pago nacional o extranjero". Lo anterior responde al hecho de evitar que los productores traten de amparar la calidad de su producto con los sellos oficiales monedas u otros emblemas sin que ellos tengan el compromiso de amparar la calidad de

sus productos con su misma marca.

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.

Este supuesto sigue con la idea de las dos anteriores, la diferencia en este caso radica en la persona física o moral que es de carácter privado, en relación con las otras anteriores que eran de carácter público.

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 pueden originar confusión o error en cuanto a su procedencia".

La finalidad de esta fracción es evitar que los productores se aprovechen de la fama de un lugar, haciendo creer al público consumidor que el hecho de que una marca lleve el nombre de un lugar, debe necesariamente tener la calidad que goza el lugar.

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".

La finalidad de este supuesto es tratar de que no se aproveche de la fama lograda por los habitantes de un lugar en la elaboración de un producto, también prevé una situación parecida, en relación a particulares.

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 recta y por adopción, y colaterales, ambos hasta el cuarto grado:". En este supuesto se trata de evitar que otra persona se aproveche de los derechos patrimoniales de otra distinta, que no sea su pariente.

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 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;".

Los derechos intelectuales también son susceptibles de protección en esta materia, no sólo por la Ley Federal de Derechos de Autor, sino también por la Ley de la Propiedad Industrial, que comprende un amplio campo que es la comercial.

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". Lo anterior es aplicado a las marcas tridimensionales, lo cual comentamos cuando se aplicó a las marcas nominativas.

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

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

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

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

Esta misma idea también fue comentada las marcas nominativas, solo varía el hecho de que son aplicadas a marcas tridimensionales, y que trata de explicar de una forma

simple lo que constituye una marca notoriamente conocida, para darle al público una idea más cercana de esta figura compleja, de la cual ya hablamos brevemente.

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 y". Es importante resaltar que en esta hipótesis ya se hace mención a que una marca en trámite puede ser un impedimento para el registro de otra, toda vez que anteriormente en la Ley de Invenciones y Marcas, ni en la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, que es la misma a la actual Ley de la Propiedad Industrial (solo se reformó) se hacía referencia a que una solicitud de marca podía ser oponible al registro de una marca, porque se consideraba que la misma era una expectativa de derecho la cual no le confería ningún derecho al solicitante. Sólo servía como interés para demandar la nulidad de la marca que se le haya citado como anterioridad oponible a su registro, ésto de conformidad con los artículos 108 y 124 de los ordenamientos

legales antes citados. Sin embargo, pasaba desapercibido la fecha legal que se pudiese adquirir con la solicitud de la marca oponible, por lo tanto creemos que ésta innovación es acertada.

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

La ley también prevé el caso de una marca que tenga un conflicto con un nombre comercial, por el derecho del uso de una denominación, por lo cual no podrá registrarse la marca, siendo un impedimento la existencia del nombre comercial, máxime si éste tiene el giro donde venda o elabore

productos parecidos a los productos que pretenda amparar la marca.

Las marcas registrables son aquellas que son distintivas de otras registradas o que son evocativas, que no están contra la moral o las buenas costumbres y que pueden competir libremente en el comercio, y que no caigan dentro de la prohibición del artículo 90 de la ley vigente, porque no hay que perder de vista que si bien es cierto que ya no se contempla la fracción XVIII del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas en la cual establecía "Artículo 91. No son registrables como marcas:....XVIII. Todo lo que sea contrario a la moral, a las buenas costumbres, al orden público y aquello que tienda a ridiculizar ideas o personas"; lo cierto es que todavía se aplica, aunque no se establezca en la ley vigente.

19. OBJETOS QUE SE DISTINGUEN CON LA MARCA.

La Ley de la materia no establece que clase de productos o servicios se pueden distinguir con la marca, aunque anteriormente se decía que la marca debía ser lícita y que los productos estar en el comercio siguiendo los

principios generales de derecho, así las marcas se identificaban por el objeto que protegían, por lo que teníamos la existencia de marcas de fábrica o industriales, marcas de comercio y marcas de servicios, es decir en relación a su propietario y a su finalidad, un ejemplo claro es la Ley de 1889 y la Ley de 1903 conocidas como la Ley de Marcas de Fábrica y la Ley de Marcas de Fábricas y de Comercio, respectivamente.

20. Marcas de fábrica.- Son las que distinguen las mercancías producidas o elaboradas por una empresa industrial.

21. Marcas de comercio.- En este tipo de marcas es una empresa mercantil la que expende los productos.

22. Marcas de servicio.- Son las que distinguen las actividades que realizan las empresas, ya sea brindando un servicio de distribución de bienes o dar satisfacción a necesidades como el servicio de restaurantes, por ejemplo.

La Ley vigente, en su artículo 93, habla de que se registrarán en relación a los productos o servicios determinados según la clasificación que establezca el

reglamento de esta Ley.

Artículo 93.- "Las marcas se registrarán en relación con productos o servicios determinados, según la clasificación que establezca el reglamento de esta Ley.

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

El Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de noviembre de 1994, y en su artículo 59 nos hace una clasificación de los productos y servicios y que la misma se tomó como base la clasificación internacional, es importante recalcar que los productos que se pretendan amparar bajo el amparo de una marca, pueden ser determinantes para la obtención de su registro. Sin embargo, no se aplica este principio a las marcas notoriamente conocidas.

23. EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD DE LAS MARCAS.

El principio de especialidad de las marcas en esta materia está encaminado principalmente a la distintividad que

deben tener, como es el hecho de que se considere que es especial una marca porque ampara ciertos productos que son diferentes frente a la diversidad de productos que existen en el mercado, tal caso aborda Justo Nava Negrete al decir "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, a los cuales identifica o distingue. A esto, se le llama la especialidad de la marca.³", como veremos más adelante pueden existir dos marcas iguales o similares en grado de confusión, pero en diferentes clases, asimismo la especialidad es tratada por diferentes corrientes, las cuales la identifican con la distintividad que deben tener, en cuanto a que es indicativa de sus productores; por lo que, para nosotros la especialidad de las marcas se conforma de dos elementos:

Por los productos que ampara porque una marca es especial por los productos que ampara frente a los de su misma clase o género, lo anterior da la posibilidad de que pueden existir dos marcas en el mercado con la misma denominación, pero en clases diferentes.

1.- Nava Negrete Justo, ob.cit., pág 181

Y por el titular de la marca, es aquí cuando se completa con el segundo elemento de la especialidad el hecho de que el titular de ambas marcas será diferente cuando en el mercado existan dos marcas semejantes en grado de confusión en clases diferentes.

24. CLASIFICACION DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS.

Las marcas tienen una característica especial, amparan determinados productos o servicios es decir, cuando un comerciante desea que sus productos en especial, queden amparados por una marca, es necesario distinguirlos de los demás de su misma clase, ahora bien, puede ser el caso de que no quiera o no le interese invadir con otros productos el mercado, es necesario no restringir el uso de esta denominación cuando una persona distinta se interese en registrar esta denominación, para amparar productos diferentes a la anteriormente registrada, el criterio que se sigue es el hecho de no limitar el mercado con una marca que su titular o no le interesa explotar la marca con otros productos, o simplemente no tiene las posibilidades económicas para hacerlo, por lo que al existir infinidad de productos o en su caso servicios, existen infinidad de marcas en el mercado que bien pueden existir sin que el titular de

las marcas iguales o semejantes sea el mismo.

México adoptó la clasificación internacional de productos y servicios aprobada por la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) y la hizo suya en el artículo 59 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, misma que a continuación se reproduce.

La Clasificación Internacional de Productos y Servicios aprobada por la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual), a la cual México se adhirió en 1981. Consta de 42 clases, de entre ellas 34 son productos y 8 de servicios. Cabe mencionar que los productos o servicios que figuran en la lista de las clases tienen notas explicativas las cuales constituyen indicaciones generales relativas a los sectores de que dependen, por su naturaleza, así como una lista alfabética, para una mayor comprensión y aplicación exacta de los productos:

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

destinados a conservar los alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria.

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

Clase 3. Preparaciones para blanquear y otras substancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería; aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; detíficos.

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

Clase 5. Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos;

material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas.

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

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

Clase 8. Herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente; cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar.

Clase 9. Aparatos e instrumentos científicos, náuticos,

geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido o imágenes; aparatos de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipo para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores.

Clase 10. Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura.

Clase 11. Aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias.

Clase 12. Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o marítima.

- Clase 13. Armas de fuego; municiones y proyectiles; explosivos; fuegos de artificio.
- Clase 14. Metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clases; joyería, bisutería, piedras preciosas; relojería e instrumentos cronométricos.
- Clase 15. Instrumentos de música.
- Clase 16. Papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); naipes; caracteres de imprenta; clichés.
- Clase 17. Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidos en otras clases;

productos en materias plásticas semielaboradas; materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar; tubos flexibles no metálicos.

Clase 18. Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería.

Clase 19. Materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos.

Clase 20. Muebles, espejos, marcos; productos, no comprendidos en otras clases, de madera, corcho, caña, junco, mimbre; cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o materias plásticas.

Clase 21. Utensilios y recipientes para el menaje o la cocina (que no sean de materiales preciosos ni chapados); peines y esponjas; cepillos (excepto pinceles);

materiales para la fabricación de cepillos; material de limpieza; viruta de hierro; vidrio en bruto o semielaborado (excepto vidrio de construcción); cristalería, porcelana y loza, no comprendidas en otras clases.

Clase 22. Cuerda, bramante, redes, tiendas de campaña, toldos, velas, sacos (no comprendidos en otras clases); materias de relleno (con excepción del caucho o materias plásticas); materias textiles fibrosas, en bruto.

Clase 23. Hilos para su uso textil.

Clase 24. Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa.

Clase 25. Vestidos, calzados, sombrerería.

Clase 26. Puntillas y bordados, cintas y lazos, botones, corchetes y ojillos, alfileres y agujas; flores artificiales.

- Clase 27. Alfombras, felpudos, estereras, linóleum y otros revestimientos de suelos; tapicerías murales que no sean materias textiles.
- Clase 28. Juegos, juguetes, artículos de gimnasia y de deporte no comprendidos en otras clases; decoraciones para árboles de navidad.
- Clase 29. Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.
- Clase 30. Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo.
- Clase 31. Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los

animales, malta.

Clase 32. Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.

Clase 33. Bebidas alcohólicas (excepto cervezas).

Clase 34. Tabaco; artículos para fumadores; cerillas.

II.- SERVICIOS.

Clase 35. Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.

Clase 36. Seguros, negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios.

Clase 37. Construcción; reparación; servicios de instalación.

Clase 38. Telecomunicaciones.

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

Clase 40. Tratamiento de materiales.

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

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

Existe una excepción a lo antes mencionado, relativo al permitir el uso de otra marca igual o semejante en grado de confusión, en otra clase a la anterior registrada, y es la de la marca notoriamente conocida, que no puede otra persona registrar esta marca u otra semejante en una clase diferente, porque se considera que se aprovecharía de la fama alcanzada por ésta, provocando confusión ante el público consumidor.

25. EL PRIMER USO COMO FUENTE DEL DERECHO.

En nuestra legislación a través de los años en las diferentes leyes como veremos más adelante, se ha tratado de que el uso de una marca anterior en el territorio mexicano

produzca consecuencias de derecho, aun sin estar registrada, es un modelo donde es tan importante el uso como su registro, es decir, una Ley de carácter mixto o como lo llama Ernesto D. Aracama-Zorraquín, "sui-generis", en virtud de que en el sistema jurídico argentino donde se agrega la tutela jurídica que confiere el Código Civil, para crear un sistema mixto que expone es conveniente a fin de evitar los errores que pueda cometerse si se toma en cuenta solo los principios de la Ley de 1975 en algunos países no tienen⁴ esta dualidad solo contemplan el registro como fuente generadora de derechos tal es el caso de Estados Unidos, donde el uso no confiere derecho alguno sobre la marca. En nuestro país el primer uso de una marca por su propietario aun sin registrar la misma, tiene tres situaciones que contempla la Ley de la materia en su artículo 92.

a).- El derecho de que ningún titular de una marca registrada, le requiera dejar de usar la marca, por considerar que esta es idéntica o semejante en grado de confusión a la registrada o le demande por la violación al uso exclusivo de su marca.

⁴ D. Aracama-Zorraquín Ernesto, La Piratería de Marcas ante los Tribunales Argentinos, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, N° 7, año IV, Enero-Junio 1966, págs. 107 y 108

b).- La facultad del poseedor de una marca no registrada de solicitar el registro de su marca.

c).- El derecho de solicitar la declaración administrativa de nulidad de la marca que se reclama, por su mejor derecho de uso exclusivo.

Ahora bien, es importante mencionar que los tres supuestos normativos de la Ley pueden ser aplicados aun cuando la marca sea extranjera en relación al nacional o viceversa.

26. EL REGISTRO COMO FUENTE.

Como ya lo mencionamos anteriormente, nuestra legislaciones de carácter mixto, regula tanto el uso como el registro de la marca, aunque la Ley otorga importantes derechos derivados de su uso, también otorga derechos por el registro y aún más asegura su protección en contra de la llamada competencia desleal, por que si la marca es usada pero no registrada no puede alegar la violación al derecho al uso exclusivo de la marca, por que esta se obtiene por medio de su registro.

Al registrar una marca la Ley otorga el derecho al uso exclusivo, es decir la facultad de que sólo su propietario pueda usarla y explotar en el mercado frente a terceros y la violación a este derecho constituye diversas sanciones; el artículo 87 de la Ley de la materia al hablar del uso exclusivo menciona.

Art. 87.- "Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto".

Ahora bien la violación al uso exclusivo derivado del registro de la marca es competencia desleal y puede constituir una infracción administrativa o un delito y tener como sanción una multa, clausura o el inicio de una averiguación previa ante la Procuraduría General de la República.

La competencia desleal, la cual la prevé la Ley con una infracción o un delito es considerada como una serie de prácticas contrarias a la moral a las buenas costumbres

encaminadas a obtener un provecho o una ventaja frente a otro propietario de una marca, la cual le causa un perjuicio en su patrimonio o esfera jurídica, Hildegart Rondón de Sansó en su acertada intervención en la Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística⁵ al hablar de la represión de la competencia desleal en el Convenio de París nos explica esa serie de prácticas contrarias a la moral, a las buenas costumbres y nos da una idea más acertada de esta figura "Enuncia el Convenio como un acto de concurrencia desleal a los actos de confusión ("cualquier acto de tal naturaleza que cree una confusión, por cualquier medio que sea, con el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor"), los actos de denigración ("las alegaciones falsas, en el ejercicio del comercio, que tienden a desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor"), los actos de sustracción de clientela que tienden principalmente a inducir a error al público sobre las características de los productos o de su fabricación ("las indicaciones o alegaciones cuyo uso, en el ejercicio del comercio sea

5.- Hildegart Rondón de Sansó, La Adhesión de Venezuela al Convenio de París, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, N° 7, año IV.- Enero-Junio 1966.- págs. 159 y 160.

susceptible de inducir al público a error sobre la naturaleza, el medio de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de las mercancías)".

CAPITULO SEGUNDO.- EFECTOS JURIDICOS DEL USO DE LA MARCA.

LOS ANTECEDENTES LEGISLATIVOS MEXICANOS.

1. Los Códigos de Comercio de 1854 y 1884.

Para hablar de los efectos jurídicos del uso de la marca es necesario conocer cuales son sus antecedentes legislativos en el derecho mexicano, debemos primero saber desde cuando se empieza a regular la materia marcaria en nuestro derecho, así sabremos cuando se empiezan a considerar los derechos derivados de la marca por su uso; y que es el origen del punto medular a tratar en este trabajo, es decir el uso anterior de una denominación o diseño que constituye una marca registrada, o como lo llamaremos el uso anterior de una marca no registrada por un tercero, así que empezaremos el estudio en nuestra legislación de las marcas desde su inicio.

a).- El Código de Comercio de 1854.

El primer Código de Comercio que se expidió en México, fue el 16 de mayo de 1854, en su texto no contenía disposiciones que de manera especial regularan la materia marcaria; sin embargo el maestro David Rangel Medina nos dice

"escudriñando en apartados preceptos, notamos que ya se hace referencia a las marcas de las mercaderías"⁶. Así tenemos que el presente Código sólo hace alusión de manera muy superficial sobre la materia marcaria, como medio de distintividad de la propiedad.

b).- El Código de Comercio de 1884.

En este Ordenamiento que es el segundo en nuestro país, ya se empieza a dedicar un espacio en nuestra legislación a la materia marcaria con el Libro Cuarto llamado "Propiedad Mercantil", en este apartado se empieza a regular los principios del derecho marcario, como la propiedad de las marcas, su distintividad, la competencia desleal, el registro de la marca que debía ser ante la Secretaría de Fomento, pero no hace mención sobre el uso de la marca anterior a su registro.

⁶- Rangel Medina David, Tratado de Derecho Marcario, Ed. Libros de México, S. A., México, D. F., 1960, pág. 13

2. LA LEY DE MARCAS DE FABRICAS (1889)

Es con la Ley de Marcas de Fábricas el primer intento de regular la materia marcaría en México en forma autónoma,

la cual tiene una vigencia del año de 1889 hasta la entrada en vigor de la nueva Ley que es de 1903, es decir 14 años y contiene 19 artículos. La Ley es bastante pequeña pero si recordamos que es la primera en regular la materia marcaría lo comprenderemos, contiene en su artículo 8° las ideas principales del uso anterior de una marca no registrada.

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

El artículo 8° contiene en su texto 3 ideas principales sobre la propiedad de una marca por el uso de la misma marca.

a).- "El que primero hubiere hecho uso legalmente de una marca, es el único que puede pretender su propiedad". De

lo anterior, se desprende que la idea que tenemos por el uso legalmente de una marca para pretender su propiedad, es el uso de la marca en el comercio, comprobable con documentos oficiales, como facturas por la venta del producto con el nombre de la marca o su giro comercial, o simplemente por la publicidad que realice en el área de explotación, por citar algunos ejemplos, es decir comprobar con pruebas tangibles y reconocidas por la autoridad competente.

b).- "En caso de disputa entre dos propietarios de la misma marca, la propiedad pertenecerá al primer poseedor". En este sentido la redacción del artículo 8° fue un tanto contradictoria por que del uso derivado de la marca se obtiene la propiedad, y en la otra hipótesis, se encuentran el titular de la marca registrada frente a otro con uso anterior y el reclamo del uso anterior es precisamente la disputa de la propiedad de la marca, por lo tanto no pueden existir dos propietarios de la misma marca, por que de ser así ambos tendrían que tener la marca registrada.

c).- "O bien, si la posesión no pudiese comprobarse, al primer solicitante". Es muy cuestionable la idea que se desprende de esta parte del artículo 8° por que esta hipótesis establece en caso de no poderse comprobar la

posesión de la marca, se atenderá al primer solicitante, es decir se olvidan del uso anterior y si recordamos que en esencia el citado artículo protege el uso anterior, consideramos que existe una contradicción por que el derecho de propiedad lo tendría el que solicitó la marca primero, es decir el titular y pensamos que no es posible que alguien pretenda la titularidad de una marca sólo con manifestaciones de uso sin comprobario.

Cabe destacar que desde este momento la Ley de Marcas de Fábricas establece que el derecho al uso exclusivo de una marca se obtiene con su registro y sin examen de novedad, alentando el registro de las marcas como se desprende de los artículos 9 y 10, que a continuación se reproducen:

ART. 9°.-"La propiedad exclusiva de una marca no puede ejercitarse sino en virtud de la declaración hecha por la Secretaría de Fomento, de que el interesado se ha reservado sus derechos, después de haberse llenado todos los requisitos legales".

ART.10.- "La declaración de que habla el artículo anterior, se hará sin examen previo, bajo la exclusiva responsabilidad de los solicitantes, y sin perjuicio de los derechos de tercero".

"La Secretaría de Fomento hará publicar la solicitud del interesado, y en el caso de oposición, presentada dentro de los noventa días siguientes a la publicación, no se procederá al registro de la marca hasta que la autoridad judicial decida en favor de quien debe hacerse el registro".

3. LEY DE MARCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIO

(1903)

La presente Ley tuvo una vigencia de 25 años a pesar de los problemas existentes en el país, y realmente, los efectos previstos por el uso anterior de una marca, frente a una marca registrada, sólo se limita a una causal de nulidad en contra de la marca registrada contenida en el artículo 15, en contraposición a la anterior Ley, no preveía los derechos derivados del uso anterior de la marca y que es el derecho a solicitar el registro de la marca en cuestión, ni tampoco menciona si la marca registrada produce sus efectos frente a terceros que la venían usando.

El artículo 15 contenía dos causales de nulidad uno cuando fuere otorgada la marca en contravención a las disposiciones de esta Ley, y dos cuando se tenga un mejor derecho de uso.

ART. 15.-"El registro de una marca es nulo cuando se haya hecho en contravención a las disposiciones de esta Ley y de su Reglamento, o cuando la marca haya sido registrada con anterioridad por otro, si ese registro tiene más de dos años o si teniendo menos de dos años se ha hecho con un mejor derecho".

Es importante hacer notar una situación que más adelante retomaremos y es de que si una persona tenía menos de dos años de estar usando su marca cuenta con un mejor derecho de uso frente a la registrada.

Ahora bien, como se desprende de la Ley de Marcas Industriales y de Comercio existían otras prioridades como lo era el impulso de las marcas (como la anterior Ley) y en concreto para fomentar el comercio existente. Sin embargo, la figura del uso anterior otorga el derecho para demandar la nulidad de una marca registrada pero no para su registro, como se puede desprender del Art. 10 de dicho ordenamiento porque no existía el examen de novedad.

ART. 10.- "El registro de una marca se hará sin previo examen de novedad, bajo la exclusiva responsabilidad del solicitante y sin perjuicio de tercero..."

4. Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales (1928).

La Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales, retoma las ideas de la Ley de 1889 y hace nuevamente una reglamentación sobre el uso anterior de una marca registrada por un tercero en dos artículos, que son el 4° y el 5°, en el cual el 4° habla de la excepción sobre los efectos que tiene la marca registrada y en el 5° la situación en la que queda sujeta la marca registrada, cuando a su vez, el tercero solicite el registro de la marca que ha venido usando.

Art. 4°.-" El derecho al uso de una marca obtenido mediante su registro, no producirá efecto contra un tercero que explotaba ya dicha marca en la República Mexicana con más de tres años de anterioridad a la fecha legal de dicho registro".

Este artículo contiene la misma idea que se vendrá usando hasta la Ley de 1994 que es "el derecho al uso de una marca obtenido mediante su registro, no producirá efecto contra un tercero". También desde este momento se establece

un plazo que debía tener el usuario de la marca no registrada con anterioridad a la marca registrada que es de más de tres años, mismas ideas que estudiaremos más a fondo al analizar los siguientes ordenamientos; lo que realmente es muy interesante a tratar y que sólo en esta Ley lo contempla es el de que el uso anterior que se debía tener sobre la marca registrada se tomaría como base su fecha legal del registro para determinar quién tiene mejor derecho sobre su uso. Lo anterior nos parece un tanto contradictorio, lo anterior en razón de que sí lo que se pretende proteger es el uso anterior, debe considerarse la fecha de primer uso del registro marcario y no la fecha legal, esto por que si la marca registrada fue usada antes de su registro, de acuerdo al artículo en comento el uso no sería determinante ni tomado en cuenta, situación que desaparece con la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

Art. 5°.-" En el caso de que la persona que usaba ya la marca posteriormente registrada por un tercero, presente a su vez su solicitud de registro, dentro de los tres años de efectuado el primero, la marca registrada quedará sujeta a las condiciones previstas por los incisos II y III del artículo 39".

El artículo 5° contiene el supuesto jurídico consistente en que al presentarse la solicitud de registro de

la marca usada con anterioridad, la marca registrada quedaría sujeta a un procedimiento de nulidad, situación sancionada por el artículo 39 incisos II y III de ese ordenamiento.

Art. 39. "El registro de una marca es nulo:

I.- ...

II.- Cuando la marca haya sido usada en la República con anterioridad a la fecha de la marca registrada, con tal que el que alegue el derecho de uso, presente su solicitud de registro al Departamento de la Propiedad Industrial, dentro de los tres años de expedido el primero y compruebe ante el mismo, haber usado la marca durante todo ese tiempo y haberla empezado a usar antes que el registrante primitivo.

III.- Cuando la marca haya sido usada con anterioridad en el extranjero, en el mismo caso previsto en el inciso anterior, si además del uso, contiene el registro extranjero; pero el plazo de tres años se reducirá a seis meses; y siempre y cuando que la nación extranjera conceda a los mexicanos ese mismo derecho en su legislación....".

5. LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.
(1942)

Dicha ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1942 y es la continuación sobre la regulación que hace la Ley de 1928, por que realmente es la misma regulación que preveía la citada Ley, esta Ley también contiene en dos artículos los efectos que tiene el uso anterior de una marca no registrada frente a otra registrada, tanto la excepción al uso exclusivo que tiene sobre la marca registrada, como el derecho que adquiere el usuario de registrar su marca por su uso anterior y el derecho de que la marca registrada quede sujeta a un procedimiento de nulidad, cuando solicite el registro de la marca, todo lo anterior estaba contemplado en los artículos 99, 100.

ART. 99.- "El derecho al uso de una marca, obtenido mediante su registro, no producirá efecto contra un tercero que explotaba ya dicha marca en la República con más de tres años con anterioridad a la fecha legal del registro".

El artículo 99 contiene la excepción al uso exclusivo que tiene la marca registrada frente a terceros, es decir los

efectos de una marca registrada es el uso exclusivo que tiene su titular, por que la violación a este derecho constituye un ilícito o infracción. Del mencionado artículo, se desprende una situación que a través del desarrollo de la materia marcaría tiende a desaparecer, el uso en la República Mexicana de la marca no registrada con más de tres años de anterioridad a la fecha legal de la marca registrada y que esta situación constituye un requisito de procedibilidad en su defensa cuando la sea demandada el uso de la marca registrada.

ART.100.- "Cuando la persona que usaba ya la marca registrada por un tercero, presente a su vez su solicitud, dentro de los tres años de efectuado el anterior, la marca registrada quedará sujeta a lo que previene la fracción II del Artículo 200 de esta Ley".

El artículo 100 de esta Ley del 42, en su texto contenía el derecho del usuario de la marca no registrada de presentar su solicitud de registro de la marca en un plazo de tres años contados a partir de efectuado el registro anterior; es decir el derecho que tenía sobre la denominación

de registrarla como marca por su uso anterior y que era suficiente para concederle la marca, es comprensible el hecho de considerar este tiempo de uso, de 3 años por que la publicidad y la explotación que le pudiera dar su propietario no era tan importante como lo es hoy en día y que en su momento podría causar este problema, alegando ignorancia, situación que se va reduciendo hasta desaparecer en la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

Una vez que el usuario de la marca no registrada presentara su solicitud de registro, la marca registrada quedaría sujeta a nulidad por el derecho que le otorga el uso anterior y que contemplaba el artículo 100 el cual remite al artículo 200 fracción II, de este mismo ordenamiento contiene la causal de nulidad fundada precisamente en el uso anterior que tiene otra persona sobre la misma marca.

6. LA LEY DE INVENCIÓNES Y MARCAS, Y LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Dada la similitud de ambas leyes se hace un estudio conjunto ya que existen bastantes semejanzas.

La Ley de Invenciones y Marcas en su artículo 93 también protegía el uso anterior de una marca no registrada por un tercero de buena fe, en caso de que pudiera tener algún conflicto con una marca registrada por ser la marca parecida o idéntica en grado de confusión. Aunque su redacción es diferente, es un antecedente del artículo 92 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

Disponía el artículo 93 de la Ley de Invenciones y Marcas:

ART. 93.- "El derecho al uso de una marca obtenido mediante su registro, no producirá efecto en contra de un tercero que explotaba en la República la misma marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares artículos o servicios, siempre y cuando el tercero hubiere empezado a usar la marca con más de un año de anterioridad a la fecha legal de su registro.

El tercero tendrá derecho de solicitar el registro de la marca, dentro del año siguiente al día en que fuere publicado el registro vigente, en cuyo caso se tramitará la nulidad de éste".

El artículo 93 contiene en esencia 4 puntos a tratar:

- a.- "El derecho al uso de una marca, obtenido mediante su registro".
- b.- "No producirá efecto contra un tercero que, de buena fe, explotaba en la República la misma marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicios".
- c.- "Siempre y cuando el tercero hubiere empezado a usar la marca con más de un año de anterioridad a la fecha legal de su registro, o del primer uso declarado, que deberá comprobar en su oportunidad".
- d.- "El tercero tendrá derecho a solicitar el registro de la marca, dentro del año siguiente al día en que fuere publicado el registro de la marca, dentro del año siguiente al día en que fuere publicado el registro vigente, en cuyo caso deberá tramitarse por el interesado y resolver previamente, la nulidad de éste".

1.- "El derecho al uso de una marca, obtenido mediante su registro". Esta es la misma idea del artículo 92 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

2.-"No producirá efecto contra un tercero que, de buena fe, explotaba en la República la misma marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicios". Estos conceptos son una transcripción literal que se reproducen en el art. 92 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

3.-"Siempre y cuando el tercero hubiere empezado a usar la marca con más de un año de anterioridad a la fecha legal de su registro, o del primer uso declarado, que deberá comprobar en su oportunidad". Aquí difiere el art. 92 de la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, ya que establece como condición que el tercero hubiere 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 esta, que como ya lo mencionamos no se hacía

alusión al uso anterior de la marca registrada.

4.- "El tercero tendrá derecho a solicitar el registro de la marca, dentro del año siguiente al día en que fuere publicado el registro vigente, en cuyo caso deberá tramitarse por el interesado y resolver previamente, la nulidad de éste". Esto también es una reproducción casi literal incorporada en la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial. Sólo varía en cuanto a que la Ley de Invenciones y Marcas señala que "dentro del año siguiente al día en que fuere publicado el registro vigente...", frente a la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, que por su parte establece "dentro del año siguiente al día en que fue publicado el registro..."

Tenemos la impresión de que este supuesto poco se aplica pues la Gaceta de la Propiedad Industrial tiene poca difusión y no es conocida por la mayoría de la gente.

Como se advierte los legisladores, creadores de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, sólo hicieron pequeñas modificaciones al artículo 93 de la Ley de

Invencciones y Marcas y reprodujeron substancialmente su contenido en el articulo 92 de la nueva ley con algunos cambios.

7.LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1994.
(REFORMAS A LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCION A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL).

El 2 de agosto de 1994, fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación las reformas a la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, entre las cuales se cambió el nombre de esta Ley por el de Ley de la Propiedad Industrial.

El artículo 92 de la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, también fue reformado para quedar como sigue:

Art.92.-"El registro de una marca no producirá efecto alguno en contra:

I.- Un tercero que de buena fe explotaba en el territorio nacional la misma marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicios, siempre y cuando el tercero hubiere empezado a usar la marca, 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 ".

El art. 92 fracción I, protege el uso anterior de una marca semejante en grado de confusión en el territorio nacional; el citado artículo contiene 4 ideas principales:

1.- "El registro de una marca no producirá efecto alguno en contra".

2.- "Un tercero que de buena fe explotaba en el territorio nacional la misma marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicios".

3.- "Siempre y cuando el tercero hubiere 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".

4.- "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".

1.- "El registro de una marca no producirá efecto alguno en contra..." Los efectos principales de una marca que la Ley otorga y que son oponibles frente a las personas, es el derecho al uso exclusivo cuando la marca es registrada, esto de conformidad con el artículo 97 de la Ley; el impedimento de usar una marca por un tercero cuando la marca

sea semejante en grado de confusión o idéntica a una marca ya registrada, y que la actualización de dicho impedimento constituye una infracción administrativa de conformidad con el artículo 313 fracciones IV y XVIII, y la violación al derecho al uso exclusivo puede constituir un delito; estos son los efectos que se mencionan no producirán sus efectos frente a terceros.

2.- "Un tercero que de buena fe explotaba en el territorio nacional la misma marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicios..." La suspensión de los efectos que menciona la Ley se concretan principalmente en la situación de que un tercero use una marca parecida u otra semejante en grado de confusión y que la misma proteja los mismos o similares productos o servicios, y que tiene que ser de buena fe, es decir, desconocer el hecho de que exista una marca registrada, aunque los usuarios de alguna marca, que tenga algún conflicto con otra marca si esta es nacional debe ser de buena fe, lo que puede no suceder cuando el conflicto de la marca no registrada es con una marca extranjera, esto en razón de que existen otros elementos como el idioma que llega a impedir por cuestiones gráficas y fonéticas que las marcas se parezcan, por citar un ejemplo.

3.- "Siempre y cuando el tercero hubiere 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 artículo 23 tiene la condición de que no basta el hecho de que el usuario de la marca parecida en grado de confusión o idéntica a otra ya registrada sea de buena fe, sino que además que venga usando la marca con anterioridad a la marca registrada y en forma ininterrumpida.

Es comprensible esta hipótesis porque si es una excepción de los efectos de una marca por el uso de la marca no registrada misma que genera en nuestra legislación derechos en favor del usuario de buena fe, lo antes manifestado lo corrobora al usar la marca anterior y en forma continua, además comprueba el hecho de que la marca le interesa y no que al darse cuenta de la existencia de otra busque el beneficio de la publicidad o del prestigio alcanzado por la otra marca en el lugar de su uso o comercialización; además si lo que realmente se está protegiendo es el uso de la marca en el mercado, es necesario que este uso sea permanente y continuo, con ello hace que la marca registrada, no tenga ninguna defensa en contra de la marca anterior no registrada, porque significa que si no se ha registrado es porque su titular no conoce la materia ni la

necesidad de registrarla, hasta el momento en que le demanden con una infracción administrativa o se le cite con anterioridad oponible al registro de su marca y no porque no se use.

4.- "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".

En esta parte de la fracción I del artículo 92 contiene la facultad de solicitar el registro de su marca, dentro de los tres años siguientes al día en que fue publicado el registro, de lo anterior podemos decir, que realmente es menos difícil que esto suceda en virtud de las reformas del día 2 de agosto de 1944, por la ampliación del plazo para solicitar el registro de su marca, pero aún así, los usuarios de la marca no registrada no tienen ni idea de la existencia de la propiedad industrial, o de la necesidad de registrar su marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y sólo hasta que son emplazados por algún procedimiento contencioso y no por el hecho de que esta persona se haya enterado de la publicación en la Gaceta del citado Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que se ha otorgado alguna marca, o por que le hayan citado como

anterioridad oponible al registro de su marca que quiera registrar dentro de los tres años en que salió la publicación del registro de la marca en conflicto; por ello consideramos también que el derecho que tienen los terceros de buena fe, de solicitar su marca dentro de los tres años siguientes al día en que fue publicado el registro de la marca posterior, por que este órgano informativo que es la Gaceta sólo tienen acceso los estudiosos de la materia y no la generalidad de la gente y con un cierto retraso.

Con respecto a la necesidad de obtener previamente la nulidad de este registro marcario, diremos que forma parte de una causal de nulidad contenida en el artículo 151 fracción II que estudiaremos en el capítulo IV.

CAPITULO TERCERO.- EL USO Y EL REGISTRO DE UNA MARCA EN MEXICO.

1. El uso de la denominación como derecho prioritario al registro.

La ley tiende a proteger al usuario de una denominación que puede válidamente constituir una marca, pero lo hace de una forma no muy clara, porque se debe tener presente el procedimiento para registrar una marca, es decir, el proceso que se debe seguir para obtener su registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que puede empezar con una búsqueda fonética o gráfica (dependiendo del tipo de marca que se desee registrar, ya sea nómiativa, innominada, mixta o tridimensional). Decimos que puede empezar porque no es obligatoria realizarla dicha búsqueda los particulares; y la presentación de la solicitud de marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, a la cual se le practican dos exámenes antes de otorgar su registro, el examen de forma y el examen de fondo o también llamado de novedad, pero el uso que se haya hecho anterior no garantiza que la marca le sea concedida, como más adelante lo veremos.

2. LA BUSQUEDA.

La búsqueda es una investigación que realiza el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, dentro de su archivo de las marcas registradas ante él, y le informa al solicitante si existe de una marca igual o parecida a la propuesta, que pudiera constituir un impedimento para su concesión.

Como ya lo mencionamos la búsqueda es opcional pero si se solicita se deben cubrir la tarifa correspondiente, es importante mencionar que del resultado que se arroje se tendrá una idea clara de las probabilidades del registro de la marca principalmente, y si con el uso de su denominación puede caer en algún supuesto de infracción que contempla la Ley de la materia.

La búsqueda fonética se realiza para tener una idea de probabilidad de registro de una marca nominativa, en virtud de que el resultado arrojará la información hasta ese momento de todas las marcas registradas que pudieran ser iguales o parecidas en grado de confusión fonéticamente que pudieran constituir un impedimento para su registro.

La búsqueda gráfica, consiste en un examen de los diseños o figuras de las marcas registradas ya sean innominadas, mixtas o tridimensionales.

Ahora bien, se puede básicamente hablar de dos etapas principalmente, el examen de forma y el examen de fondo o también llamado examen de novedad.

3. El examen de forma, es un estudio de los requisitos que se deben cumplir en el llenado del formato de la solicitud de registro de la marca, dicho formato es elaborado por el Instituto y contiene los siguientes lineamientos:

1.- El tipo de trámite que se solicita, el formato que expide el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es de uso múltiple, sirve para el registro de una marca, de una marca colectiva, para el registro de un aviso comercial, la publicación de un nombre comercial; por ello el requisito que debe cumplir la solicitud de marca, que es la mención de que se solicita el registro de una marca.

2.- El nombre del solicitante, sea persona física o moral, su nacionalidad, su domicilio.

3.- El nombre del apoderado (si lo tiene), su domicilio para oír notificaciones, o la mención de si esta o no inscrito en el Registro General de Poderes.

Es importante resaltar diferentes situaciones que se presentan con la existencia del apoderado, ésto en razón de la acreditación de su personalidad, porque si está previamente inscrito en el Registro General de Poderes, sólo necesitará de una copia simple del oficio del cual se le acreditó su inscripción.

Si no cuenta con dicha inscripción, necesitará el testimonio notarial o una carta poder simple suscrita ante dos testigos con sus respectivos domicilios si es persona física y si es personal moral se necesita la escritura pública original, o una copia certificada ante notario público, o mediante carta poder simple suscrita ante dos testigos, cuando en el caso de personas morales, en este

caso, en la carta poder deberá manifestarse que quien la otorga cuenta con facultades para ello y citarse el instrumento en el que consten dichas facultades; en caso de ser el titular una persona moral extranjera deberá acompañar su documentación conforme a la legislación aplicable del lugar donde se otorge o de acuerdo a los tratados internacionales, con su respectiva traducción al español y apostilla.

4.- El signo distintivo, la denominación de la marca (su nombre).

5.- Tipo de marca, señalar si es nominativa, innominada, mixta o tridimensional

6.- La fecha de primer uso, o la manifestación de que no se ha usado.

7.- La clase, en la que se encuentran los productos o servicios que se desee proteger.

8.- Descripción del producto(s) o servicio(s) a proteger. A partir del 1° de septiembre de 1995 se paga tanto por un producto o servicio como por toda la clase.

9.- Adherirse una etiqueta en blanco y negro en el espacio marcado en la misma solicitud y exhibir siete etiquetas de la marca, siempre y cuando no se reserven los colores, en caso de querer reservarlos se adhiere la etiqueta a color y se presentan aparte siete en color y siete en blanco y negro.

10.- La ubicación del establecimiento.

11.-Manifestación el tipo de establecimiento ya sea industrial, comercial o de servicios.

12.- Las leyendas y figuras no reservables, tales como; "Hecho en México", "talla", "ingredientes", etc., siempre y cuando estén impresas en la etiqueta que se esta presentando.

13.- La prioridad reclamada, esto en razón de que si tiene registrada la misma marca en otro país y quiere el reconocimiento de ese derecho adquirido, la ley determina que son seis meses a partir de la fecha legal para presentarla en México.

14.- La firma autógrafa del solicitante o de su apoderado en la solicitud original y sus tres copias.

Es importante recalcar que si alguno de estos requisitos no son cumplidos, traen diversas consecuencias, por ejemplo:

La falta de alguno de los puntos mencionados anteriormente trae como consecuencia girar requisitos de primer examen para que se cumpla con ellos.

La falta de cualquier otro requisito se le requerirá su cumplimiento en un plazo no mayor de 2 meses, con el apercibimiento de que de no cumplir con lo señalado en su solicitud, se tendrá por abandonada; es importante mencionar que dentro del artículo 122 bis de la Ley de la Propiedad Industrial, se les concede una prórroga automática por dos

meses adicionales siempre y cuando se cumpla con la tarifa establecida, esto es aplicable a las solicitudes que ingresaron a partir del 1º de octubre de 1994, es decir durante la vigencia de la misma Ley de de la Propiedad Industrial.

Sin embargo, en la actualidad las mismas personas que se encuentran en la Oficialía de Partes del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, encargadas de recibir la documentación de los solicitantes revisan dicha documentación para evitar que ingrese la solicitud con errores o le falte documentación, por lo que en caso de existir algun error u omisión el mismo se le regresa al particular y solo en caso de que aún percatándose de la situación de la solicitud desee que la misma ingrese.

Cuando se ha cumplido con todos los requisitos antes mencionados, la solicitud pasará al examen de fondo, dicho examen es la búsqueda que hace el Instituto en sus archivos tanto gráficamente como fonéticamente para verificar si no existen otras marcas registradas o en trámite que pudieran

considerarse como parecidas en grado de confusión con la solicitud propuesta y que pudieren invadir en su derecho al uso exclusivo de otra marca.

4. El examen de fondo también llamado examen de novedad, consta de 2 procesos, en caso de que la marca sea mixta, si sólo es nominativa o innominada será un proceso.

El examen fonético, es la búsqueda que hace el área de informática en los archivos del Instituto de todas las marcas nominativas que pudieran escucharse igual o parecido en grado de confusión en lo más mínimo, con la denominación de la solicitud propuesta.

El examen del diseño también es una búsqueda de todos los diseños existentes de las marcas registradas que pudieran confundirse con el diseño propuesto.

El resultado del examen de novedad puede ser de dos tipos:

Primero.- Que el examen no haya arrojado ninguna marca igual o semejante a la propuesta, en este caso se expedirá el título correspondiente.

Segundo.- Que el resultado del examen aparezcan una o más marcas registradas o en trámite (con mejor fecha legal) idénticas, parecidas o semejantes a la propuesta, en este caso invariablemente se le citarán y se le requerirá manifieste lo que a su derecho corresponda.

El solicitante puede desvirtuar la anterioridad con sus propios argumentos para convencer al Instituto de que la anterioridad no es un impedimento para el registro de su marca; si logra convencerlo, puede obtener el registro si no, le será negado su registro; en caso de modificar su denominación se hará un nuevo examen de novedad.

Para el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, es importante la fecha legal para obtener el registro de una marca, porque es el momento en el cual se presenta la solicitud ante el Instituto, en la cual se consigna la hora exacta, día, mes y año; y es a partir de este momento, cuando se determina la existencia de la solicitud de marca.

**ESTA TESIS NO DEBE
SALIR DE LA BIBLIOTECA**

Es importante recalcar que el uso de la marca anterior en la legislación marcaria es conocido con la fecha de primer uso, es un término que se distingue de los diversos, que existen y que a continuación mencionaremos los tres mas importantes:

5. FECHA DE PRIMER USO.

La fecha de primer uso es el momento desde el cual se empieza a explotar en el mercado la marca por su titular, la cual se señala en la solicitud, quedando sujeta dicha manifestación a la comprobación por parte del solicitante.

6. FECHA LEGAL.

La fecha legal es el momento en el cual se presenta la solicitud de registro de la marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la cual se sanciona la hora exacta, día, mes y año, es importante señalar que a falta del uso anterior, la fecha legal de presentación

determinará el derecho de prelación.

7. FECHA DE CONCESION

La fecha de concesión es la que se menciona en el título y es cuando empieza a tener su titular derechos y obligaciones sobre la marca

En este sentido, si para el Instituto es determinante la fecha legal de la solicitud de marca, el uso anterior de una marca como derecho prioritario al registro no existe, sin embargo sí puede ser determinante en la obtención de la marca, por que al serle citada una marca anterior a su solicitud en el examen de novedad correspondiente, tiene dos opciones, cambiar de denominación para salvar la anterioridad planteada o solicitar la nulidad de la marca citada como anterioridad, por lo que si obtiene la nulidad de la marca, no existirá impedimento alguno para el registro solicitado, sin embargo mientras no logre dicha nulidad no podrá obtener el registro de su marca, por lo que se estudió, no existe un derecho prioritario para obtener el registro de una marca por su uso anterior, sólo como causal de nulidad, pero es un

procedimiento totalmente distinto a la obtención del registro de una marca, porque no existe ningún conflicto de intereses en la solicitud para la obtención de un registro marcario, sólo son partes el solicitante de la marca y el Instituto.

8. EL USO DE LA MARCA COMO EXCEPCION EN RECLAMACIONES DE USURPACION DE MARCAS

Como ya lo habíamos mencionado el uso exclusivo de una marca se obtiene por su registro, y la violación a dicho uso por otra persona, constituye una infracción administrativa o un delito. lo que se pretende proteger es el derecho adquirido por el titular de la marca al explotarla e introducirla al mercado y el consecuente gasto de capital por el prestigio alcanzado.

Pero ¿que sucede cuando la presunta infractora ha usado la misma marca u otra parecida en grado de confusión mucho antes que el titular de la marca registrada, y que ésto resulta ser precisamente lo que se pretende proteger?.

La Ley prevé una hipótesis que protege el uso anterior, como una excepción al uso exclusivo que sanciona la Ley por el registro de la marca, dicho supuesto descansa en el principio de derecho que establece "El que es primero en tiempo es primero en derecho", efectivamente, el espíritu de la ley es proteger al comerciante que sin registrar su marca, la ha venido usando antes ininterrumpidamente en el mercado. Se considera que si no registró su marca fue por ignorancia y no porque no le interesara su marca y que otra persona aprovechándose de ésto, obtuvo el registro de la misma.

La Ley protege íntegramente al demandado en el procedimiento porque lo exime de cualquier sanción que este prevista en la ley, por el solo hecho de ser un usuario de buena fe. Es por ello, que no se aplica el principio del uso exclusivo por una marca registrada, sólo tendrá que acreditar el uso anterior de la misma en relación con la marca que sirve de base de la acción, en forma ininterrumpida y no le será molestado por su uso, aun cuando no tenga el registro de su marca; sin embargo, él no podrá demandar a un tercero por violación al uso exclusivo de su marca, porque el derecho como ya se dijo se obtiene a través de su registro.

CAPITULO CUARTO.- EL USO DE LA MARCA ANTERIOR COMO CAUSAL DE NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO.

Antes de iniciar el estudio de la nulidad como causal de nulidad de la marca por su uso anterior, es necesario recordar la idea que se tiene de la nulidad en los principios generales de derecho, por que aunque puede ser diferente, tiene los mismos efectos.

1. La nulidad en el Derecho Civil.

La nulidad es considerada como aquel acto que "en sí se dan los elementos de existencia, pero de un modo imperfecto. Por este motivo, es que, o no produce ningún efecto jurídico, al igual que el inexistente, o produce sus efectos provisionalmente, pues serán destruidos de manera retroactiva cuando se determine la nulidad por la autoridad"⁷ en cambio Baudry-Lacantinerie citado por Manuel Borja Soriano dice "A diferencia del acto inexistente, el acto nulo reúne

⁷ - Gutiérrez y González Ernesto, Derecho de las obligaciones, Ed. Cájica, S. A., 5a. edición, Puebla, México, 1976, pág. 134.

las condiciones esenciales para la existencia de todo acto jurídico, pero se encuentra privado de efectos por ley⁸, de lo anterior pensamos que la nulidad de un acto aunque exista no podrá surtir sus efectos, por que la Ley no le confiere esos efectos.

2. LOS ACTOS NULOS DE PLENO DERECHOS Y ACTOS ANULABLES.

a).- Los actos nulos de pleno derecho.- Son aquellos en los cuales aun celebrándose no surten sus efectos por estar en contra de la Ley, es decir van en contra de una norma jurídica prohibitiva.

b).- Los actos anulables.- Son aquellos que surten plenamente sus efectos que le confiere la Ley, hasta que no le demanden su nulidad.

⁸.- Borja Soriano Manuel, Teoría General de las Obligaciones, Ed. Porrúa, S.A., 10ª ed., México, 1989, pág. 95

3. LA NULIDAD ABSOLUTA Y LA NULIDAD RELATIVA

a).- La nulidad absoluta es cuando el acto se realiza en forma notoria en contra de una Ley de orden público y no produce sus efectos dicho acto, y no puede convalidarse.

b).- La nulidad relativa es cuando un acto nace viciado de nulidad, pero se puede convalidar voluntariamente, y sino se hace valer en un determinado tiempo dicho acto se puede convalidar, con el tiempo.

4. LA NULIDAD EN MATERIA MARCARIA.

En materia marcaria la obtención de los registros marcarios son actos anulables por las causales de nulidad previstas en la Ley de la materia, las cuales se pueden ejercitar por cualquier persona que tenga más derecho o piense tenerlo y así demandar la nulidad de la marca, porque los registros marcarios surten plenamente sus efectos que le confieren la Ley, hasta que no le damanden su nulidad, es

decir hasta ese momento se podrá atacar su validez.

Los tipos de nulidad que contempla el ámbito civil, que son la nulidad absoluta y la nulidad relativa, si analizamos estrictamente las causales de nulidad previstas en la materia marcaria, podemos encontrar que en ésta, también existen estos tipos de nulidad porque contempla causales que se pueden hacer valer en cualquier tiempo, es decir, la marca se le puede atacar su validez por cualquier persona que se sienta afectada en sus derechos, en cualquier momento (nulidad absoluta); y hay otras que para que procedan dichas causales es necesario que se ejerciten en un plazo determinado y que de no hacerlo las mismas ya no se podrán ejercitar, por lo que el registro de la marca se convalidaría, considerándola por nosotros como una marca afectada de nulidad relativa, que de no atacarse en ese momento ya no podrá cuestionarse su validez en ningún otro.

5. LAS NULIDADES PREVISTAS EN LAS CAUSALES DEL
ARTICULO 151 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Las diferentes causales que se contemplan en la Propiedad Industrial, están previstas en el artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial y los plazos para ejercer dichas acciones de nulidad, están previstas en su parte final, y son:

1.- Por que la marca se haya otorgado en contravención de la Ley, dicha causal se puede ejercitar en cualquier tiempo, es una nulidad absoluta.

2.- Cuando la marca otorgada 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 (uso anterior), esta causal se puede ejercitar en un periodo de tres años, es una nulidad relativa.

3.- Cuando el registro se hubiere otorgado con base en datos falsos contenidos en su solicitud, ésta se puede hacer valer en un término de cinco años, también es una

nulidad relativa.

4.- Porque el registro marcario se haya otorgado por error, inadvertencia, o diferencia de apreciación, existiendo en vigor otro que se considere invadido, dicha acción prescribe en cinco años, nuevamente es una nulidad relativa.

5.- Por haber obtenido el registro de la marca de mala fe, la causal se puede hacer valer en cualquier momento, ésta es una nulidad absoluta.

De lo antes mencionado concluimos que la nulidad por uso anterior, es una nulidad relativa en virtud de que si no se hace valer en un determinado tiempo, no podrán ejercitarse después, es decir, está sujeta dicha causal a un determinado período de tiempo, esto responde a situaciones que el legislador creyó conveniente incluir basado en las condiciones del mercado; sin embargo, desde este momento, mencionaremos que no estamos de acuerdo con que se limite a un cierto período de tiempo.

6. EL USO ANTERIOR COMO CAUSAL DE NULIDAD.

Para que proceda la nulidad de una marca basada en el uso anterior de una marca no registrada es necesario que reúna ciertas condiciones esenciales que la ley señala, como son que la marca sea idéntica o semejante en grado de confusión, que haya usado en el país o en el extranjero la marca con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca registrada impugnada o de la fecha de primer uso declarado por el que la registró, que se aplique a productos o servicios iguales o similares y siempre que quien lo haga valer compruebe haber usado la marca en forma ininterrumpida.

a). Que la marca sea idéntica o semejante en grado de confusión.

La marca sea idéntica o semejante en grado de confusión, para que proceda la nulidad de la marca impugnada basada en el uso anterior, es necesario que no solamente se esté usando la marca con anterioridad frente a la otra, sino

que para que proceda dicha nulidad es necesario que se acredite que la marca que se está usando es igual o semejante en grado de confusión a la que se impugna.

En este sentido, la Ley le otorga el derecho de obtener su nulidad, como si la marca que se ha venido usando estuviera registrada, y por lo tanto se le estuviera violando su derecho al uso exclusivo, porque se considera que el registro marcario se obtuvo de mala fe.

Efectivamente, se considera que si una persona encuentra que existe una marca y ésta tiene cierto éxito en el mercado tratará de aprovecharse de ese éxito registrando esa marca o una parecida en grado de confusión, máxime si ésta no ha sido registrada, por lo que otorga la protección tanto al titular de la marca, como a los consumidores de ese producto.

La igualdad y la similitud en grado de confusión son dos figuras que aun cuando son parecidas son diferentes, porque implican dos situaciones diversas, derivadas de sus mismos términos.

La igualdad no tiene ningún problema para acreditarse, porque la marca que se registró es la misma que se está usando con anterioridad, por ejemplo que se demande la nulidad de la marca registrada BOPSI, por que se está usando con anterioridad la misma marca BOPSI.

La similitud en grado de confusión, es un tanto más complicada porque se trata de disfrazar la marca por su titular sin que se pierda su nexo o su semejanza frente a la otra que se usa y que tiene mejor derecho, es decir, el titular de la marca registrada trata de aprovecharse de la fama o prestigio alcanzado por la marca que ha estado en el mercado más tiempo, haciendo creer al público consumidor o que es la misma que se ha venido usando o que es una derivación de la misma.

En el caso de las marcas nominativas podemos citar un ejemplo, la marca registrada es VOTSI y la marca que se ha estado usando es BOPSI ambas marcas amparan productos de la clase 25 (vestidos), como se desprende de lo anterior la marca que se registró sin ser igual al escucharse o pronunciarse rápidamente pierde sus diferencias y trae como

consecuencia que el público consumidor se confunda con las marcas, tomando en consideración que el mismo consumidor es distraído por naturaleza o que al escuchar dicha marca se piense que es una derivación de la misma, es decir el proceso ideológico que elabora el público hace que se tenga en mente la marca no registrada.

Es importante mencionar que también se da la semejanza en grado de confusión en cuanto a la forma de utilizar los colores, la presentación o el diseño, efectivamente, la evolución ha alcanzado en este sentido a la competencia desleal es muy importante que hacen que nazcan diversas figuras tales como el llamado TRADE DRESS, común conocido en en los Estados Unidos de América como la apariencia del producto o de su empaque, y en México lo conocemos como el vestido de la marca, y es la forma que el imitador de una marca registrada realiza, en cuanto a la forma de utilizar los colores o la presentación de los productos amparados con la marca, por lo que si bien es cierto, no utiliza la marca si da una idea de que es la misma marca o a la primera impresión se concluye esto.

Corrobora lo manifestado, el sentido que se tiene de que los consumidores son distraídos por naturaleza y que eligen la marca a la primera impresión, por lo que pueden caer en confusión, como claramente se desprende del siguiente criterio jurisprudencial.

"MARCAS, PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR SI DOS MARCAS SON SEMEJANTES EN GRADO DE CONFUSION. INTERPRETACION DE LA FRACCION XVIII DEL ARTICULO 91 DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.- 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 Invenciones 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, 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 al 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, a grado tal que

pueda confundirse con la anterior, tomándola en su conjunto o atendiendo a los elementos que hayan sido reservados."

Criterio sustentado por la Tesis de Jurisprudencia No. 19 visible a fojas 88 y 89 del Informe de Labores rendido a la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, al término del año de 1982, Tercera parte, tribunales Colegiados de Circuito.

b). Que haya usado en el país o en el extranjero la marca con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca registrada o de la fecha de primer uso declarado.

El titular de la marca que se ha estado usando sin estar registrada, debe de acreditar su uso en el país o en el extranjero, la Ley no señala la forma de acreditar el uso de la marca por ello David Rangel Medina, citado por Alfredo Rangel Ortiz dice: "Esta situación origina que la demostración o no demostración del uso de la marca, quede al arbitrio de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial,

la Ley otorga a dicha autoridad la facultad discrecional para decidir si se ha demostrado el uso de la marca con los datos y pruebas que su titular le ha proporcionado para tal finalidad⁹. Sin embargo, se puede hacer con publicidad en periódicos o revistas, con facturas, con acreditación de alza, o venta del producto o servicios con la marca ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el registro del producto o servicio con la marca ante la Secretaría de Salud en su caso, por citar un ejemplo, y en general con todo medio de acreditación de la explotación del producto con la marca o de su uso.

Es importante señalar que la Ley de la materia no señala el tiempo anterior de uso que debe de acreditarse para que se pueda hacer valer como causal de nulidad, en cambio, si se pudiera señalar un tiempo determinado que se desprendiera de la Ley, podríamos decir que son 3 años, esto en razón a los artículos 130 y 132 en los cuales se desprende dicho tiempo.

⁹.- Rangel Ortiz Alfredo, Modos de concluir el Derecho a la Marca, Ed. Libros de México, S.A., México, D.F., 1984, pág. 46.

Art. 130.- "Si una marca no es usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada, procederá la caducidad de su registro, salvo que su titular o el usuario que tenga concedida licencia inscrita la hubiese usado durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad, o que existan circunstancias surgidas independientemente de la voluntad del titular de la marca que constituyan un obstáculo para el uso de la misma, tales como restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales aplicables a los bienes o servicios a los que se aplique la marca".

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

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

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

Corroboramos nuestro criterio, la siguiente tesis jurisprudencial que la letra señala:

MARCAS, NULIDAD DE SU REGISTRO EN RAZON DE UN USO ANTERIOR POR OTRA PERSONA. El problema estriba en determinar si, para obtener que se anule el registro de una marca, basta que quien solicita la anulación demuestre el uso de la misma marca con cualquier anterioridad, por mínima que sea, respecto de la fecha legal del registro, o bien si los artículos 100 y 200, fracción II, de la Ley de la Propiedad Industrial, en congruencia con lo que previene el artículo 99 de esa Ley, debe interpretarse en el sentido de que tal anterioridad habrá de ser por más de tres años. Existe una estrecha vinculación entre los artículos 99, 100,

200 y 201 del citado Ordenamiento. El artículo 201 (que no pretende otra cosa sino establecer meras consecuencias de lo que prescribe el artículo 200) remite en su fracción IV, al artículo 99, al disponer que quien ha estado usando una marca antes que aquél que la registró, gozará el derecho de seguirla explotando, "en los términos del artículo 99". Los dos primeros de los cuatro preceptos que se mencionan dicen lo siguiente: artículo 99.- El derecho al uso de una marca, obtenido mediante su registro, no producirá efecto contra un tercero que explotaba ya dicha marca en la República, con más de tres años de anterioridad a la fecha legal de dicho registro. Cuando la persona que usaba la marca posteriormente registrada por un tercero, presenta a su vez su solicitud de registro, dentro de los tres años de efectuado el anterior, la marca registrada quedará sujeta a lo que previene la fracción II del artículo 200 de esta Ley. La anterioridad a que alude la última de las normas que se citan, es inegablemente la misma que contempla el artículo 100 y, por otra parte, al ampliar dicho artículo 100 la expresión "cuando la persona que usaba ya la marca posteriormente

registrada", es obvio que hace referencia a la misma persona y a la propia situación de las que específicamente habla el artículo 99; en otras palabras, se trata de la hipótesis en que alguien explotaba en la República, con más de tres años de anticipación, la marca que después se registró. Dicho de otro modo: el artículo 99 señala los derechos que adquiere, aun sin haber solicitado el registro, quien ya explotaba la marca con anterioridad a tres años respecto de la fecha legal del registro obtenido por otro. Los artículos 100 y 200, fracción II, disponen lo que acontecerá si aquella misma persona solicita además, dentro de los tres siguientes años, el registro a su nombre y la nulidad del registro efectuado en favor de otro. Sería muy extraño, y más que esto, inexplicable del todo y absolutamente injustificado que, para obtener la consecuencia mayor, sin duda alguna la más grave y definitiva, como es la nulidad del registro de la marca, bastará acreditar simplemente un uso de ésta que fuera, por ejemplo, anterior en sólo uno o dos días a la fecha legal del propio registro y a la iniciación del uso del registrante, y que en cambio, cuando únicamente se aspira al

resultado menor, indiscutiblemente más restringido y más modesto, o sea que la marca, continuando subsistente, no surta efecto contra el usuario, debiera éste por necesidad comprobar la explotación del signo por más de tres años antes de la fecha del registro.

Informe de Labores rendido a la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación en el año de 1977. Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito. Págs. 134, 135 y 136.

Sin embargo, nosotros consideramos que debe de ser el tiempo necesario para que el público consumidor se de cuenta de su existencia, para que así se pueda considerar que generó un derecho que hay que respetar, lo que Manuel Pachón Muñoz designa como uso público al decir que "El sistema adoptado por el C. de Co. estatutía también la prioridad registral como método para adquirir el derecho sobre la marca (art. 593), pero dicho sistema se atemperaba porque si alguien pretendía registrar una marca que había sido empleada públicamente por otra persona para productos idénticos o similares, y quien

pretendía registrar la marca había tenido conocimiento del uso o no había podido ignorarlo, el usuario tenía derecho a oponerse al registro de la marca o solicitar posteriormente la cancelación si se llegaba a otorgar el registro (C. de Co., arts. 595-3 y 596).- Las disposiciones del C. de Co. que acabamos de citar, permitían concluir que cierto tipo de uso (el uso público por un tercero que conocía el solicitante de la marca o que no había podido ignorar), si bien no daba títulos para utilizar en forma exclusiva la marca, constituía una barrera para efectuar el registro por personas distintas del usuario...¹⁰. Ahora bien, el tiempo puede variar de acuerdo a la publicidad que se despliegue, sin embargo consideramos que el mínimo debe de ser de un año, que es el tiempo que tarda aproximadamente en lanzarse un producto al público consumidor para que se pueda pensar que el titular de una marca ha generado un derecho a su favor, porque no debe dejarse de considerar el uso que se hace previo a su lanzamiento.

c). Que se aplique a productos o servicios similares.

Es importante resaltar que es necesario acreditar que

¹⁰.- PACHON MUÑOZ, MANUEL, Manual de Propiedad Industrial, Ed. Temis Librería Bogotá, -Colombia, 1984, pág. 118.

las marcas en pugna deben de amparar los mismos o similares productos o servicios, porque si no sucede así la nulidad de la marca impugnada no procede, ésto derivado de las condiciones del mercado y de la libre competencia que existe, y del hecho de que si el titular de la marca se reservó ciertos productos es obvio que no le interesaban otros diversos, porque de haber sido así, hubiere registrado la marca en todos los productos.

Ahora bien, ¿qué se entiende por productos o servicios similares?, las autoridades judiciales al resolver un conflicto entre dos marcas similares en grado de confusión, pero en clases diferentes se pronunciaron por el siguiente criterio, que en particular nos parece correcto:

"Sin embargo, debe decirse que, la responsable no tomó en cuenta que la semejanza o similitud a que alude el artículo 91 fracción XXIII de la Ley de Invenciones y Marcas, no se limita a artículos clasificados en la misma clase, sino a cualquiera otra que se refiera a productos similares entendiéndose por esto, semejante, parecido,

análogo, aproximado, pariente, relacionado, comparable, afin, símil, vecino, próximo, siempre que induzca a error por su finalidad, su composición, lugar de venta o cualquier relación que entre ambos exista, en este caso puede inferirse la relación de dependencia que provoca en su primer impacto en el público consumidor, siendo que fonética y gramaticalmente ambas denominaciones son idénticas A-B-DICK y ABDICK, aun cuando la una ampara productos o artículos y la otra servicios, puesto que con la primera impresión que se causa al leerlas o escucharlas, es fácil inducir al público consumidor al error de confundirse creyendo que la tercero perjudicada presta servicios autorizados o dependientes de la productora de los artículos, puesto que el referido servicio o mantenimiento que la tercero perjudicada presta es lógico y materialmente indispensable para el mantenimiento y conservación de los productos que la quejosa tiene registrados con anterioridad y que de alguna forma ya tienen un prestigio establecido dentro del público consumidor".

RESOLUCION DEL AMPARO 306/90, PROMOVIDO POR A.B.

DICK COMPANY, ANTE EL C. JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL DISTRITO FEDERAL, CONFIRMADO EN EL TOCA R.A. 1765/91, POR EL H. QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

ch). Siempre que quien lo haga valer compruebe haber usado la marca en forma ininterrumpida.

El uso de la marca en forma ininterrumpida acredita no solo la iniciación del uso sino también su existencia como lo determina acertadamente Horacio Rangel Ortiz al decir " La prueba de la realidad del uso ininterrumpido puede comprender la existencia y la iniciación del uso de un modo efectivo, en el tráfico mercantil, dentro del mismo sector de actividades y productos a los que se aplica el signo registrado, como distintivo del empresario impugnante"¹¹ .

¹¹ - RANGEL ORTIZ HORACIO, El Registro y el Uso Extrarregistro en el Derecho Marcario Mexicano, ASOCIACION MEXICANA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, A.C., Estudios sobre Propiedad Industrial, México, 1984, pág. 243.

Ahora bien, podemos decir que el uso ininterrumpido de la marca contiene dos elementos a saber:

a) Continuidad de la marca. Se debe acreditar que se usa comunmente, por señalarse que es mensual, bimestral, trimestral; es decir, que existan indicios de que se explota regularmente en el mercado sin interrupción, lo que Jorge Otamendi señala como un uso normal que determina la verdadera intención de usar la marca, por lo que él mismo señala " El uso no debe ser tan poco como para que pueda aparecer como una burla a la disposición legal, sino que debe ser suficiente como para demostrar una intención clara, seria e inequívoca de su titular, de comercializar un producto, o de prestar un servicio, con la marca en cuestión" ¹² .

b) La prolongación en el tiempo, la cual se deriva de la continuidad del uso de la marca, es decir, se puede considerar que desde la fecha de primer uso hasta el momento de solicitar la nulidad de la marca hasta en ese

¹² - Otamendi Jorge, Derecho de Marcas, Ed. Abelardo-Perrot, Buenos Aires, 1989, pág 200 .

período de tiempo nunca se ha dejado de usar, lo que Horacio Rangel Ortiz dice como una " cierta permanencia temporal de ese uso" ¹³ .

Como hemos visto el uso anterior requiere de ciertas condiciones para hacerlo valer como una causal de nulidad, por lo que nosotros consideramos que por ello precisamente que quien ostente el uso anterior, es quien tiene el derecho al uso exclusivo, corrobora nuestro criterio lo manifestado por Manuel Arean Lalin al decir " De todos modos, conviene reiterar que es el uso del signo en la realidad del tráfico económico, y no su inscripción formal en el Registro, quien provoca el nacimiento del derecho exclusivo de marca" ¹⁴ .

d). El Término.

Es importante remarcar que el inicio de los términos

¹³.- Rangel Ortiz Horacio, Ob.cit.- pág.243.

¹⁴ .- AREAN LALIN MANUEL, El Cambio de Forma de la Marca, Instituto de Derecho Industrial, Universidad de Santiago de Compostela, Editorial Caixagalicia, España 1985, pág. 99.

para ejercitar las acciones previstas en la Ley de la materia, están básicamente supeditados a la publicación que se realice de los registros en la Gaceta de la Propiedad Industrial, sin embargo, es oportuno resaltar que aún cuando es lo más lógico e idóneo, pueda ser contraproducente en relación a las personas que no solamente no conocen la materia, sino que tampoco conocen dicha Gaceta.

Es por ello que no estamos de acuerdo que en la presente causal de nulidad deba de ejercitarse en un período determinado de tiempo, esto derivado del desconocimiento que se tiene por los particulares tanto de la Gaceta, como de la materia.

Aunado a lo anterior, cabe mencionar que aún y cuando por el registro marcario otorgado los usuarios no se pueden inconformar por su publicación, sólo empezará a contar su término para iniciar la solicitud de declaración administrativa de nulidad de la marca, porque aún cuando inicie un juicio de amparo, el acto reclamado tendrá el carácter de acto consumado y por lo tanto improcedente.

7. La Gaceta de la Propiedad Industrial.

Es el órgano informativo que tiene el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para hacer del conocimiento de los particulares sus resoluciones, como son el otorgamiento de los derechos de propiedad industrial y que dentro de esas resoluciones están los referentes al otorgamiento de registros marcarios, es importante señalar que de acuerdo con la Ley, este medio informativo tiene el carácter de ser un medio oficial que obliga a los particulares a partir de su circulación derivado de que todos los términos de las acciones que otorga la Ley para inconformarse por alguna resolución, se computa a partir de su circulación, como es el caso de las acciones que tienen los particulares para demandar la nulidad de una marca.

Sin embargo, como ya mencionamos, nos parece un tanto desventajoso para algunos particulares, porque la mayoría de los mismos, no conocen dicho medio informativo, por lo que no les es posible ejercitar sus derechos derivados de alguna resolución que pudiere perjudicarlos como es el caso del otorgamiento de una marca, cuando otro particular esté usando

anteriormente la misma marca, máxime que aún cuando se alargó el término a tres años, en relación a las anteriores leyes, lo cierto que aún es un período de tiempo corto.

Efectivamente, siendo la Propiedad Industrial una materia técnica y relativamente nueva o simplemente desconocida, frente a las demás materias los particulares no sólo desconocen su existencia sino, también la publicación de un libro de registros tanto de marcas, como sus resoluciones, las cuales les pueden afectar en su esfera jurídica.

La Ley de la Propiedad Industrial, otorga como sus antecesoras una importancia trascendental a su medio informativo, como es la Gaceta, pero se le da una carácter de obligatoriedad, cuando los particulares desconocen ese medio informativo, sólo los usuarios de algún derecho de propiedad industrial, tienen la idea de lo que significa la Gaceta, pero básicamente la generalidad de los particulares desconocen ese medio oficial informativo.

El carácter obligatorio de la Gaceta se lo da el artículo 8° de la Ley de la Propiedad Industrial el cual establece:

Artículo 8°.- "El Instituto editará mensualmente la Gaceta, en la que se harán las publicaciones a que esta Ley se refiere y donde se dará a conocer cualquier información de interés sobre la propiedad industrial y las demás materias que se determinan. Los actos que consten en dicho órgano de información surtirán efectos ante terceros a partir del día siguiente de la fecha en que se ponga en circulación, misma que deberá hacerse constar en cada ejemplar".

8. LOS EFECTOS DE LA NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO.

Ahora bien, el efecto de la nulidad de un registro marcario se retrotrae hasta el momento en que se presentó su solicitud de registro, es decir, la marca nunca existió. Sin

embargo produjo efectos jurídicos, pues no se puede sancionar al extitular cuya marca se nulificó por el uso que hizo de la marca durante su vigencia.

Esto se desprende de la lectura del artículo 213 fracción III de la Ley de la Propiedad Industrial:

ARTICULO 213.-" Son infracciones administrativas:

I.....

II.....

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

CONCLUSIONES.

1. A pesar del tiempo que se tiene regulando la materia marcaría, la misma es un tanto desconocida y técnica para el público en general.
2. El uso de una marca anterior a su registro no determina que le sea otorgado dicho registro al primer usuario.
3. Las partes que intervienen en el registro de una marca son el solicitante de la marca y la Autoridad marcaría, y no es pública dicha solicitud.
4. No existe como impedimento para registrar una marca el uso anterior que haya realizado otra persona distinta al solicitante del registro marcarío.
5. En caso de usar una marca anterior al de una registrada se tiene que interponer un procedimiento de carácter contencioso.

6. Sólo se puede interponer un procedimiento contencioso de nulidad cuando se le demande una infracción administrativa o se le cite una anterioridad oponible al registro de su marca.

7. La procedencia de la acción de nulidad de la marca impugnada, es de carácter temporal, supeditada a la circulación de un órgano informativo un tanto desconocido, llamado la Gaceta de la Propiedad Industrial.

8. No existe una fecha determinada para la publicación y puesta en circulación de la Gaceta de la Propiedad Industrial.

9. La comprobación de uso debe cumplir con ciertos parámetros tales como que sea continuo y se prolongue en el tiempo, para que el mismo sea determinante para nulificar un registro marcario

10. Dicho uso debe de ser anterior a la fecha legal o fecha de primer uso señalada en el expediente de la marca sujeta a nulidad.

11. Por lo anterior, es claro que el simple transcurso de tiempo no tiene por qué convalidar la mala fe, con que se registró la marca.

Efectivamente, la intención de registrar una marca por otra persona que no fue el primero que la utilizó no debe reconocerse como válida, porque si bien es cierto realiza una actividad económica encaminada a usar la marca, también es cierto, no dejó de aprovecharse de la capacidad inventiva (referente a la creación de la denominación de la marca) y del tiempo en que empezó abrirse en el mercado derivado de su uso, y si nunca registró la marca su legítimo propietario, no debe de ser esto un castigo por el desconocimiento de la Ley.

12. Por lo que consideramos que para ejercitar la acción de nulidad por uso anterior la oportunidad no debe limitarse a ningún período de tiempo, máxime, que no existe oposición por uso anterior de una solicitud de marca y que para que el uso de la marca sea determinante para nulificar la registrada, la misma debe cumplir con ciertos requisitos que determinen que el uso que se realizó fue serio y con el objeto de que la misma obtuviera un prestigio en el mercado.

B I B L I O G R A F I A

1.- AREAN LALIN, MANUEL

El Cambio de Forma de la Marca
Instituto de Derecho Industrial Universidad de Santiago
de Compostela.- Editorial Caixagalicia. Sin edición.
Ciudad de Santiago de Compostela, Galicia, España
1985.

2.- BORJA SORIANO, MANUEL.

Teoría General de las Obligaciones.
Editorial Porrúa, S.A. 10a. Edición, México, 1989.

3.- D. ARACAMA-ZORRAQUIN ERNESTO

La Piratería de Marcas ante los Tribunales Argentinos.
Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística.
No. 7 año IV Enero-Junio, 1966.

- 4.- GUTIERREZ Y GONZALEZ, ERNESTO.
Derecho de las Obligaciones.
Editorial Cájica, S.A. Sa. Edición, Puebla, México,
1976.
- 5.- HILDERGART RONDON DE SANZO.
La Adhesión de Venezuela al Convenio de París.
Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística.
No. 7 año IV Enero-Junio, 1966.
- 6.- NAVA NEGRETE, JUSTO.
Derecho de las Marcas.
Editorial. Porrúa S.A. 1era. Edición, México, 1985.
- 7 .- OTAMENDI, JORGE.
Derecho de Marcas.
Editorial Abelardo-Parrot, Buenos Aires, 1989.
- 8.- PACHON MUÑOZ, MANUEL.
Manual de Propiedad Industrial
Editorial Temis Librería Bogotá-Colombia... sin edición
Colombia 1984.

- 9.- RANGEL MEDINA, DAVID
Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual.
Editorial. U.N.A.M. 1era. Edición, México 1991.
- 10.- RANGEL MEDINA, DAVID.
Tratado de Derecho Marcario.
Editorial Libros de México. 1era. Edición.
México, D.F.1960
- 11.- RANGEL ORTIZ, ALFREDO.
Modos de Concluir el Derecho a la Marca.
Editorial Libros de México, S.A., México, D.F. 1984.
- 12.- RANGEL ORTIZ HORACIO.
El Registro y el Uso Extrarregistro en el Derecho
Marcario Mexicano, Estudios sobre Propiedad Industrial
ASOCIACION MEXICANA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, A.C.
s/Editorial.- s/n Edición México 1984.
- 13.- RANGEL ORTIZ, HORACIO.
El Uso de la Marca y sus Efectos Jurídicos.
Libros de México, S.A. 1980.

LEGISLACION

- 1.- Código de Comercio 1854
- 2.- Código de Comercio 1884
- 3.- Ley de Marcas de Fábrica de 1889
- 4.- Ley de Marcas de Fábrica y de Comercio de 1903
- 5.- Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de 1928
- 6.- Ley de la Propiedad Industrial (1942)
- 7.- Ley de Invenciones y Marcas (1975)
- 8.- Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial (1991)
- 9.- Reformas a la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, Ley de la Propiedad Industrial (1994)
- 10.- Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1883)