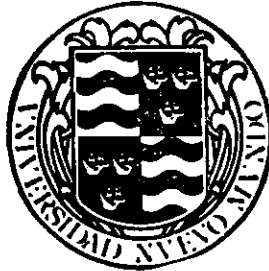


878509

5
2e.

UNIVERSIDAD NUEVO MUNDO

ESCUELA DE DERECHO
CON ESTUDIOS INCORPORADOS A LA
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO



PROTECCION DE LOS DERECHOS
DE
PROPIEDAD INDUSTRIAL

TESIS:
PARA OBTENER EL TITULO DE
LICENCIADO EN DERECHO
PRESENTA:
MONICA ALEJANDRA FALCON JAIME
DIRECTOR DE TESIS:
LIC. MARIA EBEL GIFFARD SANCHEZ

México, D. F.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

1998
259336



Universidad Nacional
Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis está 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.

INDICE

INTRODUCCION.....	1
-------------------	---

CAPITULO I LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MEXICO

1.1 Antecedentes.....	3
1.2 Protección Constitucional al derecho sobre marcas.....	4
1.3 Protección jurídica a la Propiedad Industrial.....	6
1.4 Naturaleza jurídica de la marca.....	7
1.5 Concepto de marca, antecedentes.....	9
1.6 Características de la marca.....	12
1.7 Tipos de marcas.....	15
1.8 Requisitos de validez.....	16
1.9 Funciones de la marca.....	17
1.10 Marcas colectivas.....	22
1.11 Nombres comerciales.....	22
1.12 Avisos comerciales.....	24
1.13 Denominación de origen.....	25
1.14 Patente.....	26
1.15 Modelos de utilidad.....	27
1.16 Diseños industriales.....	28
1.17 Secretos industriales.....	28
1.18 Franquicias.....	30

CAPITULO II LA MARCA EN EL DERECHO MEXICANO

2.1 Signos o medios materiales que pueden constituir una marca.....	32
2.2 Signos o medios materiales que no pueden constituir una marca.....	33
2.3 Procedimiento del registro de una marca.....	38

2.4	Transmisión de derechos.....	42
2.5	Pérdida de los derechos que confiere una marca.....	48
2.5.1	Nulidad.....	48
2.5.2	Caducidad.....	48
2.5.3	Cancelación.....	49

CAPITULO III LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

3.1	Acciones que prevé nuestro derecho.....	52
3.2	Defensa y aplicación efectiva de los derechos de Propiedad Industrial.....	54
3.2.1	Procedimiento de Declaración Administrativa de Infracción.....	61
3.2.2	Medidas Provisionales.....	63
3.2.3	Sanciones Administrativas.....	67

CAPITULO IV LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL AMBITO INTERNACIONAL

4.1	El Convenio de la Unión de París.....	68
4.2	Registro Internacional de Marcas.....	72
4.3	Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.....	74
4.4	La regulación de las marcas ante el Tratado de Libre Comercio.....	76

CONCLUSIONES.....	82
-------------------	----

BIBLIOGRAFIA.....	84
-------------------	----

PROLOGO

El vertiginoso desarrollo por el que ha transitado nuestro país en las últimas décadas, ha sido motivo para el surgimiento de muchos y muy diversos tipos de relaciones jurídicas que han requerido, de igual forma, de una cada vez más especializada reglamentación jurídica, tal es el caso del derecho protector de la propiedad industrial.

Si bien es cierto que desde el año de 1832 se autonomiza la legislación relativa a la propiedad industrial en nuestro país, no es sino hasta 1942, en virtud de una etapa de acelerada industrialización, cuando se integraron en una sola ley todas las instituciones jurídicas relativas a la industria. De tal manera, en el año de 1975 entra en vigor la denominada "Ley de Invenciones y Marcas", siendo reformada en 1987.

No obstante, a partir del año de 1982, México ingresa a una nueva etapa de desarrollo económico, transitando de un modelo económico proteccionista hacia otro Neoliberal, dicho nuevo modelo implicó la apertura hacia el exterior, a partir del ingreso de nuestro país al GATT, y con posterioridad con la firma del Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, así como diversos acuerdos similares con países en América Latina y algunos convenios comerciales con estados europeos y asiáticos.

En virtud de lo anterior, la legislación en materia marcaria y la propiedad industrial resultaba insuficiente. Fue por ello que a finales de 1990 se envía al Congreso el proyecto de Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, misma que entra en vigor el 27 de junio de 1991; posteriormente se reforma dicha ley creándose la Ley de Propiedad Industrial misma que entró en vigor el 29 del mes de julio de mil novecientos noventa y cuatro.

La propiedad industrial lejos de ser frágil o endeble, verdad sabida es de todos, que es uno de los pilares de la infraestructura nacional, porque es tan vital que existen una serie de convenios internacionales como lo es el Convenio De La Unión De París para la Protección de la Propiedad Industrial, el cual a la fecha sigue vigente y nutriéndose a través del tiempo y del cambio.

Sin embargo, la globalización económica y la eliminación de fronteras y obstáculos comerciales, dieron origen a un proceso globalizador de decisiones e intercambio en el cual México no podía ser la excepción ni circunscribirse a sus propios límites, recursos y problemas. Es por eso que se requiere de medios que agilicen y mejoren nuestras relaciones con el exterior, principalmente en el ámbito comercial, siendo necesario el adecuar nuestro sentir y forma de ser con el de los demás miembros de la comunidad mundial. Es así como parte de este proceso de cambio se refleja en la modificación y adecuación de las leyes y procesos de protección comercial, como lo es la Ley de la Propiedad Industrial, su Reglamento y las reglas que apoyan las disposiciones establecidas.

El presente trabajo tiene por objeto el estudio y análisis del procedimiento de declaración administrativa de infracción, defensa y aplicación efectiva de los derechos de propiedad industrial, efectuando algunas consideraciones, comentarios y propuestas de reformas a ciertas disposiciones de dicho ordenamiento jurídico.

CAPITULO I

LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MEXICO

1.1 ANTECEDENTES.

La propiedad industrial ha sido objeto de protección a través de los Códigos Mercantiles; como las ordenanzas de Bilbao de 1814, el Código de Comercio de 1854 y en el de 1884.

En 1832 la legislación relativa a la propiedad industrial logra su autonomía otorgando una exclusividad a los autores o perfeccionadores de la Industria, luego fue sustituida por la Ley de 1890 sobre patentes y privilegios, ésta fue abrogada por la Ley de Patentes de Invención en 1903; y es hasta el 31 de diciembre de 1942 cuando se promulgó la Ley de la Propiedad Industrial, que abarcó todos los institutos competentes de la propiedad industrial; este sistema fue adoptado por la Ley de Invenciones y Marcas que se puso en vigor en 1975, y se reformó en 1987.

El 4 de diciembre de 1990, se da un nuevo proyecto de ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

La ley fue sometida a discusión en dos ocasiones ante el Senado de la República, y modificado en ambas, y el 26 de junio de 1991 fue publicado el decreto en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor al día siguiente conforme al criterio establecido en el artículo 1º transitorio de la propia Ley, y el día 2 de agosto de 1994 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial y que de acuerdo al artículo primero transitorio entró en vigor el 1º de octubre de 1994.

1.2 PROTECCION CONSTITUCIONAL AL DERECHO SOBRE MARCAS.

Las bases y fundamentos de la protección a dicha propiedad, se encuentran fundados en nuestra Carta Magna, esta protección se deriva de dos preceptos constitucionales, de los cuales se desprenden todas las leyes y disposiciones que de una u otra forma regulan y protegen a ésta materia.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, en sus artículos 28 y 89 fracción XV, establece claramente la protección a la Propiedad Industrial.

A. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La ley de la propiedad Industrial, tiene apoyo constitucional en los artículos 28, párrafos primero y noveno (protección de monopolios) y 89 fracción XV, que se refiere a las facultades del Ejecutivo para conceder privilegios industriales de invención y de mejoras.

1. Artículo 28 Constitucional:

Dicho artículo cita en su primer párrafo lo siguiente: "En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones al título de protección a la industrial". 1

1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Los monopolios o privilegios permitidos por la ley son los derechos de autor sobre las obras literarias, artísticas y científicas y los derechos de propiedad industrial sobre las creaciones nuevas, las patentes de invención, modelos de utilidad, modelos industriales y dibujos industriales. Y en realidad nada se dice respecto a la segunda clase de objetos de las prerrogativas industriales que consiste en la marca, el nombre comercial, el aviso comercial, etc...

Asimismo se puede decir que "no constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se conceden a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que para uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora". 2

Como claramente se ve en la transcripción anterior, el Estado reconoce la exclusividad a que tiene derecho los artistas respecto a sus obras, así como los inventores respecto a lo suyo. La protección de la actividad intelectual en materia jurídica, nace a través de éste precepto constitucional.

2. Artículo 89, Fracción XV:

Este artículo señala como facultad y obligación del Poder Ejecutivo el "conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria" 3. Este texto se limita al otorgamiento de los títulos que acrediten los derechos de la propiedad industrial sobre las creaciones nuevas y no menciona la facultad de conceder privilegios a los autores y artistas para la reproducción de sus obras ni de conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado con arreglos a la ley respectiva, para el uso exclusivo de los signos distintivos.

2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

1.3 PROTECCION JURIDICA A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

La propiedad industrial es la protección de las patentes y las marcas; en una de las dos partes que conforman la propiedad intelectual, la otra la integran los derechos de autor que se refieren a la protección de obras artísticas, literarias y científicas.

La propiedad industrial promueve y protege:

- a) La realización de invenciones e innovaciones con aplicación industrial, de modelos de utilidad y de diseños y dibujos industriales; y
- b) El registro de marcas, avisos y nombres comerciales, así como las denominaciones de origen.

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

Los beneficiarios de la propiedad industrial son los individuos, las empresas o las instituciones que tienen creaciones intelectuales de aplicación industrial que les son útiles en sus actividades productivas y comerciales. Como ejemplo, podemos mencionar a los técnicos que conciben mejoras a máquinas, procesos o productos, los fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios que distinguen sus productos o servicios del resto de sus competidores mediante el uso de marcas, de avisos o nombres comerciales.

El ordenamiento legal es la Ley de Propiedad Industrial y su Reglamento, y la dependencia encargada de su aplicación es la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (I.M.P.I.) es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autoridad legal para

administrar el sistema de Propiedad Industrial en México, el cual fomenta y protege los derechos de Propiedad Industrial, es decir, el derecho exclusivo de explotación que otorga el Estado durante un período determinado, a todas las creaciones de aplicación industrial.

1.4 NATURALEZA JURIDICA DE LA MARCA.

Con el objeto de determinar cual es la naturaleza jurídica de la marca, existe la necesidad de ubicarla dentro de alguna de las ramas del derecho.

La primera gran clasificación de los derechos que se nos presenta es sin duda, la que los divide en derechos públicos y derechos privados.

Tomando como base esta clasificación existe una corriente de autores que sostiene que el derecho a la marca es de naturaleza jurídica privada, pero también hacen notar que se manifiesta el interés público en las marcas, con las disposiciones adoptadas sobre su publicidad, registro, represión penal a la imitación, etc...

Para otros autores, el derecho de las marcas está enmarcado dentro del derecho público, en particular en el Derecho Administrativo.

Sin embargo, hay quienes afirman que el derecho de las marcas, participan tanto del derecho privado como del derecho público, es decir se trata de un derecho mixto, pero principalmente fundado en el derecho privado.

La Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 2º establece que el derecho de marcas se encuentra enmarcado en el derecho público exponiéndolo de la siguiente forma:

Artículo 2º: "Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de interés social....."⁴

⁴ Artículo 2 de la Ley de la Propiedad Industrial.

El Estado dicta las normas para proteger el derecho de marcas, lo institucionaliza y lo fortalece.

El derecho de marcas se manifiesta como derecho de propiedad, causando polémica entre los diversos autores por saber si es un derecho relativo, absoluto, real o personal, si es o no un derecho de propiedad.

Puede considerarse un derecho de propiedad con las características de cumplir una función social, regulado por el Estado, quien señala el alcance de este derecho.

El Estado, por medio de la Ley de la Propiedad Industrial trata de proteger el interés social, evitando la competencia desleal y los monopolios. Impone los requisitos de validez de las marcas, sus registros, le establece toda una estructura formal para regularizarlo.

Con objeto de conceptualizar el derecho de propiedad, atenderé a lo expuesto por el Jurisconsulto Edmond Picard, quien en su teoría de la propiedad intelectual menciona que la estructura de todo derecho aislado está formado en su conjunto, por cuatro elementos esenciales:

- a. Un titular (sujeto, elemento activo); siendo aquel al que el derecho pertenece y le favorece.
- b. Objeto (cosas, elemento pasivo), es decir, sobre las cuales el titular del derecho ejerce su prerrogativa jurídica.
- c. Una relación entre el sujeto y el objeto; designa la manera en virtud de la cual el sujeto se puede beneficiar, disponiendo y usando el objeto.
- d. La protección o coerción jurídica, explica la aplicación de la fuerza gubernamental, que entra en ejercicio para proteger a cualquiera, cuando se le viola un derecho ejerciendo coerción para hacer que se respete o restablezca el derecho violado.

Asimismo, Picard en su obra *Las Constantes del Derecho*, en su cuarta parte titulada "Clasificación de los Derechos y Terminología Jurídica", señala que las divisiones y los grupos basados sobre alguno de los 4 elementos mencionados, son elementos constitutivos de todo derecho, siendo elementos internos y ontológicos.

Es importante señalar, que Picard comúnmente introducía a los derechos intelectuales en la categoría de los derechos reales, ya que el derecho de propiedad es un derecho real que tiene su titular hacia con el objeto, atendiendo a los cuatro elemento internos esenciales o constitutivos de un derecho, ya descritos en los incisos a, b, c, y d, antes descritos.

1.5 CONCEPTO DE MARCA, ANTECEDENTES.

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

Los antecedentes de la marca son los que a continuación se indican:

- a) La Ley de Marcas de Fábrica de 1890 en su artículo 1º establecía: "Se considera como marca de fábrica cualquier signo determinante de la especialidad para el comercio de un producto industrial".
- b) La Ley de Marcas industriales y de Comercio en 1903 en su artículo 1º establecía "Es el signo o denominación característico y peculiar usado por el industrial, agricultor o comerciante en los artículos que produce o expende con el fin de singularizarlos y denotar su procedencia".
- c) Tanto en la Ley de Marcas de 1928 como en la Ley de la Propiedad Industrial de 1942, ya no aparece definición alguna, sino que implícitamente se indica la finalidad de la marca como otras características de la misma.

La Ley de Invenciones y Marcas de 1976, sigue un sistema similar al de las dos leyes referidas en el inciso c) anterior en donde la Ley no da un concepto específico de lo que es la marca. Lo anterior se corrobora al leer los artículos 87, 89 y 90 de la Ley de Invenciones y Marcas de 1976, que a la letra dicen:

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

"Artículo 89: Toda persona que éste usando o quiera usar una marca para distinguir los artículos que fabrique o produzca, podrá adquirir el derecho exclusivo a su uso, satisfaciendo las formalidades y requisitos que establece esta ley y su reglamento. Igual derecho tendrán los comerciantes y prestadores de servicios debidamente establecidos, respecto a los artículos o servicios que presten en el territorio nacional y de los cuales quieran indicar su procedencia. Los comerciantes podrán usar su marca por si sola o agregada a la de quien fabrique los productos, con el consentimiento expreso de éste".

"Artículo 90: Pueden constituir una marca:

- I. Las denominaciones y signos visibles, suficientemente distintivos y cualquier otro medio susceptible de identificar los productos o servicios a que se aplican y tratan de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase.
- II. Los nombres comerciales y las razones sociales o denominaciones sociales".

De los Artículos 87, 89 y 90 de la Ley de Invenciones y Marcas, se desprenden como elementos constitutivos de una marca:

- a. Que sea una denominación o signo visible distintivo;
- b. Que sea novedoso, y;
- c. Que sirva para identificar productos o servicios que se aplican o tratan de aplicarse frente a los de su misma especie o clase.

En México la Ley de la Propiedad Industrial, define tanto a las marcas de productos como a las de servicio. Las de productos están constituidas por signos que distinguen a los artículos o productos de otros de su misma especie. Los servicios están integrados por signos que los distinguen de otros de su misma clase o especie; esto lo afirma el artículo 93 de dicha ley, estableciendo que "las marcas se registrarán en relación con productos o servicios determinados según la clasificación que establezca el Reglamento de ésta Ley". 5

Por lo que respecta a la Ley de la Propiedad Industrial, incluye en una sola definición las marcas de productos y servicios, tal y como se observa en el artículo 88:

"Se entiende por marca todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado". 6

Asimismo, el artículo 95 de la citada ley estipula que el registro de una marca tendrá una vigencia de 10 años contados a partir de la fecha en que la solicitud sea presentada, la cual podrá renovarse por períodos de la misma duración, considero que este último enunciado deja la posibilidad de que la marca tenga una vigencia indefinida, siempre y cuando se lleve a cabo la renovación correspondiente.7

5 Artículo 93 de la Ley de la Propiedad Industrial.

6 Artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial.

7 Artículo 95 de la Ley de la Propiedad Industrial.

1.6 CARACTERISTICAS DE LA MARCA

El conocimiento del concepto y funciones de las marcas pone en relieve la existencia de distintas condiciones que el signo marcario debe satisfacer para cumplir con sus propósitos, mismas que se detallan a continuación:

Carácter Distintivo.

La marca es todo signo que sirve para identificar un producto o servicio de otros, razón por la cual debe ser individualizado, es decir distinto a otros, especial, es decir que tenga características definidas que otros no tengan y que por ese simple hecho sea diferente a los demás, logrando con esto una distinción de la cual no se pueda confundir con otros y que pueda ser reconocido con facilidad.

Especialidad.

La marca debe especializar, individualizar, singularizar y distinguir, se entiende por especializar que debe determinar productos y servicios que no causen confusión entre el público consumidor, logrando con ello el individualizarlos, particularizándolos, dando a conocer con esto su origen y procedencia.

"La especialidad también quiere decir que la marca no debe consistir en un signo de una simplicidad tan elemental que malogre su papel de llamar la atención de los consumidores". 8

8 Rangel Medina, David, Tratado de Derecho Marcario, Ed. Libros de México, México, 1960, pág 190

Novedosa.

Uno de los factores mas importantes y trascendentes, es el que la marca sea novedosa, es decir, que no sea común, logrando con esto, el que sea completamente distintiva teniendo de esta forma la licitud de la marca, misma que es una de las característica considerada también como un elemento de validez.

Veraz.

Asimismo, la marca debe ser veraz, es decir que no induzca al error entre el público consumidor. Se constituirá en marca todo signo que no sea contrario a la verdad, pudiendo inducir al consumidor potencial en error sobre el origen y calidad de la mercancía o bien de cualquier forma que pudieren incurrir en el engaño en la selección de los productos.

Licitud.

La licitud de la palabra, figura o signo que se adopte como marca, obedece al principio general de que el derecho al uso ha de ser compatible con el derecho de los demás, así como a la imposible coexistencia de los derechos sobre el mismo objeto en virtud de títulos que se excluyen mutuamente. La marca es independiente del producto, por lo tanto no se afecta de nulidad si el producto al cual deba aplicarse es ilícito. En otras palabras se permite o es lícita la marca cuando el símbolo escogido no se encuentra previamente prohibido por algún ordenamiento jurídico, independientemente del producto en el cual se usará.

Potestativo.

Este carácter se refiere a que el creador o toda persona que este usando o quiera usar una marca para distinguir sus productos tiene la facultad de elegir el derecho exclusivo al uso para lo cual quiere registrar su marca.

Es decir, tiene la facultad para obtener o no el registro de su marca con esto se establece que no es una obligación para los comerciantes el registrar las marcas de sus productos. Este principio tiene como excepción cuando el Estado declara obligatorio el uso de las marcas.

Adherencia.

Es cuando las marcas son adheridas a los productos que representan, es decir incorporada materialmente al producto en si. Sin embargo, no esta subordinado a la exigencia de que se adhiera al producto que ampara, pero es importante considerar que una de las finalidades de la marca es que cumpla con su función distintiva, por lo que yo considero que es importante su relación directa con el producto, si no el consumidor no lo identificaría ni se percataría del mismo. Sin embargo legalmente no se considera que exista una relación física de coexistencia entre el producto y la marca sino solamente prevé que se establezca un signo que sirva para distinguir al producto.

Apariencia.

La apariencia del signo marcario es una cualidad propia de la marca, ya que debe comprenderse dentro de la función misma de la marca el elemento de identificación del producto.

Individualidad.

Las marcas son individuales ya que están destinadas a cubrir productos de un establecimiento determinado, pudiendo ser utilizadas únicamente por la persona física o moral que la registre. Al respecto el Licenciado Cesar Sepúlveda establece que "la marca debe ser usada por una sola persona o sociedad" y continua estableciendo que "... No puede amparar a la vez los productos de diversas personas, porque fracasaría en su

finalidad de determinar la procedencia de los productos" 9. Esta característica admite algunas excepciones como es el caso de las marcas comunes o colectivas, mismas que se refieren a aquellas marcas registradas por asociaciones o sociedades de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios legalmente constituidos, es decir comerciantes o industriales que tienen un interés en determinada marca, de tal forma que ninguno pueda utilizarla por separado sino sólo en aquellos productos en los que ellos niegan una relación. Este es el caso de las uniones de pescadores o agrícolas que buscan la comercialización de sus productos bajo una misma marca para beneficio de diversos productores.

1.7 TIPOS DE MARCAS.

Las marcas pueden ser nominativas, son aquellas que permiten identificar un producto y su origen mediante una palabra o conjunto de ellas, las cuales deberán ser lo suficientemente distintivas para diferenciarlos de aquellos de su misma especie.

Son innominadas las figuras que cumplen con la función de una marca, éstas pueden ser representadas por cosas reales o imaginarias, seres mitológicos, astrales o terrenos, por citar algunos.

Las mixtas son aquellas en las que se combinan palabras o sus conjuntos con elementos figurativos que muestren a la marca como un sólo elemento distintivo.

9 Sepúlveda, César, El Sistema de Propiedad Industrial, Ed. Porrúa, 2ª Edición, México, 1981, pág. 115

Tridimensionales son las que tienen como característica principal la forma del producto o su empaque, si éste resulta propio del producto comercializado y es un elemento por medio del cual el público consumidor puede distinguir el origen del producto y si mediante su presentación o envoltura se diferencia de aquéllos de su misma especie.

Los nombres propios ya sean de una persona física puede registrarse como marca, siempre que no exista homónimo ya registrado.

1.8 REQUISITOS DE VALIDEZ

La marca debe tener ciertas características, mismas que son consideradas como requisitos de validez, las cuales de no existir la marca será no aprobada teniendo como consecuencia el no poder ejercer las funciones para las que fue creada.

Existen distintas clasificaciones en cuanto a los requisitos de validez, el tratadista Rangel Medina elabora su clasificación en base a las consecuencias jurídicas que se presentarán si faltara alguno de los requisitos, así como la importancia de las características de la marca para obtener su exclusividad.

A) Caracteres y condiciones esenciales de validez.

1. La marca debe ser distintiva.
2. La marca debe ser especial.
3. La marca debe ser novedosa.
4. La marca debe ser lícita.
5. La marca debe ser veraz.

B) Caracteres accidentales o secundarios, refiriéndose básicamente a la forma.

1. El uso de la marca es facultativo.
2. Lo innecesario de la adherencia.
3. La marca debe ser aparente.
4. El carácter individual del signo.

1.9 FUNCIONES DE LA MARCA.

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

Los derechos generados por una marca se inician con su uso, y el registro de la misma establece derechos contra terceros o para iniciar los trámites del registro de la misma marca en el extranjero.

Independientemente de lo anterior, la marca tiene la función de distinción o carácter distintivo que se deriva de la esencia misma de la marca, obedeciendo a su propia definición, toda vez que la marca es el objeto destinado a distinguir un producto de otro del mismo género. De acuerdo con tal función es el producto considerado en si mismo a lo que el consumidor dirige normalmente su atención.

La función principal de la marca es la de identificar el producto o servicio, con la finalidad concreta de servir de instrumento para comercializarlos en el mercado. No se identifica al producto por el solo gusto de hacerlo, sino con el propósito práctico de

identificarlo y venderlo en el mercado y cuanto mas se venda, la marca adquirirá mayor prestigio y su valor económico se incrementará.

La marca tiene entre otras funciones el poder garantizar la calidad del servicio o producto que representa; así el consumidor tiene los medios necesarios para reconocer una marca en particular con la representación de calidad constante de productos determinados, en los cuales la marca nos indica el nivel de calidad para ejercer así la función de garantía de calidad.

La Ley de Invenções y Marcas de nuestro país protegía esta función estableciendo en su artículo 150:

"El registro de una marca podrá ser cancelado por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial cuando su titular especule o haga uso indebido en el precio o calidad de un producto o servicio amparado por la marca en detrimento del público o de la economía del país". 10

La sanción de cancelación del registro de la marca fue modificada en la Ley de Propiedad Industrial, la cual habla de prohibición o regulación de marcas, aun cuando no estén registrados; así lo establece el artículo 129:

"La Secretaría podrá declarar el registro y uso obligatorio de marcas en cualquier producto o servicio o prohibir y regular el uso de marcas, registradas o no, de oficio o a petición de los organismos representativos, cuando:

10 Artículo 150 de la Ley de Invenções y Marcas.

- I. El uso de la marca sea un elemento asociado a prácticas monopólicas, oligopólicas o de competencia desleal, que causen distorsiones graves en la producción, distribución o comercialización de determinados productos o servicios;
- II. El uso de la marca impide distribución, producción o comercialización eficaces de bienes y servicios, y;
- III. El uso de marcas impida, entorpezca o encarezca en casos de emergencia nacional y mientras dure ésta, la producción, prestación o distribución de bienes o servicios básicos para la población" 11.

Asimismo, el titular de una marca debe de proteger el derecho otorgado por la Ley de Propiedad Industrial, impidiendo de esta forma que cualquier persona física o moral utilice su marca y la transforme en una denominación genérica.

Por esta razón, la Ley de Propiedad Industrial en su artículo 153 establece lo siguiente:

"Procederá la cancelación del registro de una marca, si su titular ha provocado o tolerado que se transforme en una denominación genérica que corresponda a uno o varios de los productos o servicios para los cuales se registró, de tal modo que, en los medios comerciales y en el uso generalizado por el público, la marca haya perdido su carácter distintivo, como medio de distinguir el producto o servicio que se aplique" 12.

La función de protección que tiene la marca, protege al consumidor contra las mercancías falsas, es decir, le asegura la elección de un producto, y por otro lado, protege a su titular contra sus competidores.

11 Artículo 129 de la Ley de la Propiedad Industrial

12 Artículo 153 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Es importante mencionar que la función de garantía otorgada por una marca, representa una situación económica grave en un país como México, ya que el fabricante utiliza materiales de menor calidad para abatir los costos, es por esto que se exige el mejorar las medidas de control de calidad e inspección de precios en base a productos y/o servicios.

La marca permite al consumidor, el poder percatar de la calidad del artículo que esta adquiriendo, ésta es una de las funciones más útiles de las marcas. Sin embargo, la propaganda juega un papel manipulador, pues puede atribuir cualidades ficticias a los productos o servicios, creando necesidades artificiales al consumidor, deteriorando la función de garantía, ya que el público adquirirá un producto inducido por la publicidad, más que por su calidad misma. Es por eso que esta función de la marca como garantía de calidad constante, pueda ser satisfecha por algunas marcas pero es muy cuestionable que todas lo hagan.

La función de propaganda, es una de las mas importantes funciones, ya que se refiere a la acción publicitaria de una marca. Esto es que la atracción de la clientela opera en forma directa por el conocimiento que el público tiene de los artículos, siendo ésta la forma en que los identifica.

La marca sirve para publicitar los artículos que la llevan. De ahí que una de las características principales es que se distinga de los demás. Si no cumple con esta función, no podrá identificarse al producto y mucho menos cumplir con la función de "reclame", o de promocionar la venta del producto. Mientras una marca permita en términos más perfectos su difusión y logre atraer la clientela, mejor desempeñará su papel de agente en el proceso de comercialización y expansión del intercambio comercial.

El proceso de comercialización se inicia a través de la publicidad de las marcas de los productos o servicios, despertando el impulso de comprar en los clientes potenciales, esto a través de diversos medios de comunicación con el uso de campañas publicitarias, atrayendo el consumo del producto y marcando posteriormente la preferencia de este.

Por último, la función de indicación de procedencia, la cual fue considerada como la nota predominante de todo signo distintivo, en virtud de la cual la marca lleva en sí una referencia a la empresa. Junto con la función de identificación o distinción, la función de señalar la procedencia de los productos marcados, es una función primordial de la marca.

Esta función de la marca como signo distintivo de la empresa que fabrica los productos, ha ido perdiendo importancia, debido a que vivimos en un mundo complejo, en el que existen miles de productos diferenciados a través de marcas y muchas empresas, por lo que resultaría poco práctico tratar de que el consumidor memorizara tantos nombres. Actualmente la marca es un agente de ventas, mas que un medio de identificación del producto o servicio con el establecimiento.

Con lo anterior, podemos determinar que en sí son muchas las funciones atribuibles a las marcas, pero en la actualidad todas se resumen en funciones de tipo económico, por lo que al respecto, Alvarez Soberanis nos afirma que "la marca es sólo un vehículo en el comercio local e internacional y se utiliza en forma distinta por sus detentadores, de tal suerte que su comportamiento es esencialmente variable, sin que sea posible juzgar en abstracto sus implicaciones económicas" 13.

13 Alvarez Soberanis, Jaime, La Regulación de las Inveniones y Marcas de la Transferencia Tecnológica, Ed. Porrúa, México, 1979, p. 58

1.10 MARCAS COLECTIVAS.

La Ley de Propiedad Industrial, ofrece la posibilidad de registrar marcas colectivas, por conjunto de miembros de una asociación de productores, comerciantes o prestadores de servicios, para los productos o servicios que sus miembros produzcan o presten. la solicitud de registro de estas marcas deberá ir acompañada de las reglas de uso de las mismas, así como una lista de los miembros de la asociación, asimismo queda prohibido transmitir el uso de la marca colectiva a terceras personas (artículos 96, 97 y 98).

Las marcas colectivas ofrecen a las personas que se asocian la ventaja de poder presentar varios productos bajo el prestigio que adquiera una sola marca, además de evitarse la realización de los trámites de registro, que en el caso de tener varios productos.

1.11 NOMBRES COMERCIALES.

Un nombre comercial es cualquier signo que sirva para distinguir un establecimiento industrial, comercial o de servicios, dentro de la zona donde este establecida su clientela específica.

En este sentido, Mantilla Molina lo define como " el nombre bajo el cual una persona ejerce el comercio, o bien es el nombre de la negociación mercantil" 14.

Tomando como base el anterior concepto, podemos decir que el nombre comercial es en sí una denominación bajo la cual intenta distinguir el comerciante su nombre o el de su negocio, pero además con dicha designación distintiva representa el conjunto de cualidades poseídas por una persona o empresa, como son el grado deshonestidad, la reputación, la confianza, la seriedad, la eficiencia y muchas otras más. Es en sí la relación con la clientela. El establecimiento mercantil tiene un valor económico, que puede identificarse por símbolos, que bien pueden ser marcas o nombres comerciales.

El derecho o la protección al nombre comercial surge por vez primera en la Convención de la Unión de París de 1883, en la cual se otorga amparo a los nombres de los fabricantes, no sólo por lo que sus establecimientos representaban por sí, sino porque en infinidad de ocasiones venía a constituir una marca. El derecho al nombre o denominación comercial se deriva de las reglas que establecen los usos honrados en el comercio, es una modalidad de protección en contra de la competencia desleal.

"El derecho al nombre comercial se adquiere por el simple uso dentro de una zona geográfica que abarque la clientela efectiva de la empresa, establecimiento comercial o industrial, tomando en cuenta la difusión del nombre y la posibilidad de que su uso por un tercero induzca al error a los consumidores" 15.

En tal sentido, el artículo 105 de la Ley de la Propiedad Industrial establece:

"Artículo 105.- El nombre comercial de una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios y el derecho a su uso exclusivo estarán protegidos, sin necesidad de registro. La protección abarcará la zona geográfica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento que se aplique el nombre comercial y se extenderá a toda la República si existe difusión masiva y constante a nivel nacional del mismo" 16.

Es decir, que la denominación escogida por el comerciante y su derecho a usarlo exclusivamente se circunscribe a un territorio determinado por sus clientes, extendiéndose cuanto más a la República Mexicana.

Tal y como se determina en la Ley, no se registra, sino la autoridad competente se compromete tan sólo a publicarlo, como medida de protección para el titular del derecho. Dicha publicación sólo establece la presunción de buena fe en la adopción y uso del nombre comercial, la cual estará protegida por diez años con posibilidad de renovación por periodos de igual duración.

15 Mantilla Molina, Roberto, op cit. p. 108

Para concluir este punto, tomando las palabras del Lic. Jaime Alvarez Soberanis, estableceremos que "... el nombre comercial estará constituido, en las sociedades, por su razón social o denominación, y en las empresas, por las palabras y signos distintivos utilizados para designarlas, cuyo titular de ambas hipótesis, tiene el derecho exclusivo de su uso, en los casos y con las limitaciones previstas por la Ley..." 17, destacando como principal cualidad que sea un signo distintivo que sirva para identificar a la empresa, persona física o moral, con su clientela, como símbolo de diferencia con las demás de igual o similar actividad mercantil o industrial.

1.12 AVISOS COMERCIALES.

Esta clase de propiedad industrial es una reminiscencia del pasado. Aparecen desde la Ley de Marcas de 1903. Corresponde a lo que en la antigüedad se llamó el lema del negocio.

El artículo 100 de la Ley de la Propiedad Industrial considera al aviso comercial como: "...las frases u oraciones que tengan por objeto anunciar al público establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de servicios, productos o servicios, para distinguirlos de los de su especie" 18.

Sirve para llamar la atención hacia un establecimiento o hacia una mercadería determinada, para realzar las bondades de estos y atraer a la clientela, siendo en realidad un tipo de anuncio.

El aviso debe ser original, es decir, que no haya sido usado previamente y que tenga las características distintivas para que pueda ser admitido a registro.

16 Artículo 105 de la Ley de la Propiedad Industrial

17 Alvarez Soberanis, Jaime. La regulación de las invenciones y marcas y de la transferencia tecnológica. Ed. Porrúa. México, 1979. p. 74

18 Artículo 100 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Para que sea considerado como tal, un aviso comercial debe de guardar una relación inmediata con el establecimiento o con mercaderías. La naturaleza del aviso es ser vehículo de anuncio.

Para su registro y transmisión deben observar los requisitos establecidos por las marcas y han de usarse cumpliendo con las normas impuestas para el debido empleo de las marcas, lo anterior es en virtud de que el aviso comercial es muy parecido a la marca.

Según Rodríguez y Rodríguez, define al aviso comercial como "la combinación de letras, dibujos, o de cualquier otro elemento que tenga señalada originalidad y sirven para distinguir fácilmente a una empresa o determinados productos de los demás de su especie" 19.

El registro se hará ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industria, y este tendrá una vigencia de 10 años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y se podrá renovar por períodos iguales de tiempo.

1.13 DENOMINACION DE ORIGEN.

Las denominaciones de origen constituyen el nombre del lugar de procedencia de un producto cuyas cualidades dependen del ambiente geográfico, sea este biológico o social. El artículo 156 de la Ley de la Propiedad Industrial define como a continuación citamos:

"Artículo 156.- Se entiende por denominación de origen, el nombre de una región geográfica del país que sirva para designar un producto originario de la misma, y cuya calidad o característica se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendiendo en éste los factores naturales y los humanos". 20

Las autorizaciones del uso de denominaciones de origen serán concedidas por 10 años, renovables indefinidamente siempre que se sigan cumpliendo con las condiciones que sirvieron de base para el otorgamiento de la autorización de uso.

19 Rodríguez y Rodríguez, Joaquín. Curso de Derecho Mercantil, Tomo I, Ed. Porrúa, S.A., México 1979. op. cit. p. 422.

20 Artículo 156 de la Ley de la Propiedad Industrial.

1.14 PATENTE.

El maestro Rafael de Pina define la patente como la "autorización expedida por autoridad competente para el ejercicio de alguna actividad o función, hecha constar en documento auténtico. También se denomina así al derecho a explotar en forma exclusiva un invento o sus mejoras. Así mismo recibe el nombre de patente, el documento expedido por el Estado, en el que se reconoce y confiere tal derecho de exclusividad". 21

Con fundamento en lo anterior, podemos puntualizar que por patente debe entenderse tanto al derecho de aprovechar, con exclusión de otras personas, un invento; así como también el documento que expide el Estado para reconocer, acreditar y proteger tal derecho.

Por otra parte la Ley de la Propiedad Industrial define a las invenciones de la manera siguiente:

"Artículo 15.- Se considera invención toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas". 22

Los inventos no se refieren a lo descubierto pero ya existente en la naturaleza, sino que después de encontrado por el hombre, con base en su ingenio y creatividad, lo transforma para buscar un mejor aprovechamiento o beneficio adicional.

Se entiende por patente de invención aquel privilegio legal reconocido sobre algo creado por la fuerza del ingenio y meditación considerado como cosa nueva no conocida, y que sea aprovechable para la industria.

21 De Pina, Rafael. Diccionario de Derecho. Ed. Porrúa, S.A. México, 1986. pp. 337 y 338.

22 Art. 15 de la Ley de la Propiedad Industrial.

De lo anterior se desprenden tres características de lo patentable:

- I. Que sea nuevo;
- II. Resultado de una actividad inventiva; y
- III. Aplicable a la industria.

Las características antes mencionadas reflejan lo definido en el artículo 16 de la Ley de la Propiedad Industrial, mismo que a su letra dice:

"Artículo 16: Serán patentables las invenciones que sean nuevas, resultado de una actividad inventiva y susceptible de aplicación industrial, en los términos de esta Ley..."

23

Independientemente de que la invención debe de contener las características de novedad, originalidad y que sea susceptible de explotación industrial, es necesario que quién desee obtener dicho privilegio cumpla con aquellos requisitos marcados por la Ley, a fin de que la autoridad reconozca y acredite la invención ante la sociedad.

En el caso de México, el procedimiento marcado por los artículos del 36 al 61 señala que el interesado debe tener claro y concreto su invento, de tal manera que el Estado determine exactamente porque concede o no el privilegio respectivo.

1.15 MODELOS DE UTILIDAD.

Estos son los objetos, utensilios, aparatos o herramientas que, como resultado de una modificación en su disposición, configuración, estructura o forma, presenten una función diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad.

Con el modelo de utilidad desaparece la patente de mejora, se establecen que estos son registrables y para serlo deben de ser nuevos y susceptibles de aplicación industrial.

Su registro se solicita ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y éste se otorgará si se cumplen con los elementos de fondo y forma, dicha protección se otorgará por 10 años improrrogables a partir de la fecha de la solicitud de registro.

1.16 DISEÑOS INDUSTRIALES.

La Ley de la Propiedad Industrial establece en su artículo 31 que serán susceptibles de registro los diseños industriales que sean nuevos y susceptibles de aplicación industrial.

Asimismo en el artículo 32 de la misma ley, se considera como diseños industriales a los dibujos que consistan en una combinación de figuras, líneas o colores, incorporados en un producto industrial, con fines de ornamentación y le den un aspecto peculiar y propio, así como modelos constituidos por formas tridimensionales que sirven de patrón para la fabricación de un producto industrial que le de una apariencia especial y no implique efectos técnicos.

Los diseños industriales tendrán una vigencia de quince años contados a partir de la fecha de solicitud, también será regido conforme a las patentes con algunas excepciones.

1.17 SECRETOS INDUSTRIALES.

El secreto industrial según el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial establece lo que a su letra dice:

"Artículo 82.- Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial que guarda una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma. La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida en la naturaleza, características, finalidades de los productos o prestación de servicios". 24

La información a que se refiere el art. anterior, debe constar en documentos, medios electrónicos, discos ópticos, microfilmes, películas u otros instrumentos similares.

La persona que guarde un secreto industrial podrá transmitirlo o autorizar su uso a un tercero. El usuario autorizado tendrá la obligación de no divulgar el secreto industrial por ningún medio.

En los convenios por los que se transmitan conocimientos técnicos, asistencia técnica, provisión de ingeniería básica o de detalle, se podrán establecer cláusulas de confidencialidad para proteger los secretos industriales que contemplen, las causas deberán precisar los aspectos que comprenden como confidenciales.

Toda aquella persona que con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempeño de su profesión o relación de negocios, tenga acceso a un secreto industrial del cual se le haya prevenido sobre su confidencialidad, deberá abstenerse de revelarlo sin causa justificada y sin consentimiento de la persona que guarde dicho secreto, o de su usuario autorizado.

La persona física o moral que contrate a un trabajador que esté laborando o haya laborado, o, a un profesionista, asesor o consultor que preste o haya prestado sus servicios para otra persona, con el fin de obtener secretos industriales de ésta, será responsable del pago de daños y perjuicios que le ocasione a dicha persona. También será responsable del pago de daños y perjuicios la persona física o moral que por cualquier medio ilícito obtenga información que contemple un secreto industrial.

En cuanto al código penal., en su artículo 210 dice que habrá sanciones económicas o bien prisión al perjudicar a un tercero por revelar algún secreto o comunicación reservada que conoce con motivo de su empleo, cargo o puesto y si es de carácter industrial.

La definición de secreto industrial según todo lo expuesto anteriormente es: Toda información de aplicación industrial que guarde una persona física o moral con carácter de confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma.

Es importante mencionar que se excluye la información de dominio público o evidente para un técnico en la materia.

1.18 FRANQUICIAS.

El artículo 142 de la Ley de la Propiedad Industrial establece que existirá franquicia, cuando con la licencia de uso de una marca se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica, para que la persona o quien se le concede pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca, tendientes a

mantener la calidad ,prestigio e imagen de los productos o servicios a los que ésta distingue.

Quien concede una franquicia deberá proporcionar a quien se le pretende conceder, previamente a la celebración del convenio respectivo, la información relativa sobre el estado que guarda su empresa, en los términos que establezca el reglamento de esta ley.

Sin embargo, desde un punto de vista más práctico, la franquicia es un sistema o métodos de negocios en donde una de las partes denominada franquiciante, le otorga a otra, denominada franquiciatario, la licencia para el uso de la marca y/o nombre comercial, así como sus conocimientos y experiencias (know-how), para la efectiva y consistente operación de un negocio. Por su parte el franquiciatario se obliga al pago de una regalía y al estricto apego a todos y cada uno de los estándares y requisitos impuestos por el franquiciante.

La duración de una franquicia, mejor dicho, del contrato de franquicia puede variar mucho en cuanto al tiempo, pero por lo general estos contratos son otorgados por 10 años, como máximo.

CAPITULO II

LA MARCA EN EL DERECHO MEXICANO

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

Marca es todo signo visible que distingue productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado. Es así como la Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 88 nos explica el concepto de marca.

La Marca debe ser conforme a la moral, al orden público y a las buenas costumbres y no debe contravenir ninguna disposición legal.

En el ámbito comercial debe reunir ciertas condiciones y cualidades, mismas que ya han sido previamente señaladas y explicadas.

La Marca debe contener todos los elementos establecidos por la Ley para poder registrarse, es decir, que no sea contraria a la Ley y sea sometida a su consideración.

La Marca debe ser distinguida con facilidad, su pronunciación y lectura fácil de recordar, creando con esto una atmósfera publicitaria favorable para el producto.

El diseño debe ser sencillo, para poderse reproducir en todas sus formas y estar en los medios de comunicación. Su pronunciación deberá ser agradable al oído y de fácil comprensión para todo tipo de persona.

Las características antes mencionadas son algunas de las consideraciones tomadas por los publicistas al crear una marca. En el ámbito jurídico lo que interesa es que cumplan con lo señalado en el artículo 89 de la Ley de la Propiedad Industrial.

La Ley en mención, admite de modo expreso que las formas tridimensionales, el nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado, las denominaciones visibles y suficientemente distintivas y figuras visibles susceptibles de identificar a los productos o servicios a que se apliquen, pueden constituir una marca.

Por denominaciones debemos entender todos aquellos nombres de cosas reales, imaginarias, mitológicas, de astros, de animales, de vegetales, de la naturaleza, etc...

Para comprender cuáles son las limitaciones de los signos que se pueden constituir como marcas, es necesario hacer referencia a los signos que no pueden registrarse como marcas, dichos preceptos están claramente establecidos en el artículo 90 de la ley que nos ocupa.

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

Existen signos o medios que no cumplen con los requisitos para constituir una marca. En el ámbito publicitario se toma en cuenta el que la marca cumpla con las cualidades mencionadas en el punto anterior o que proyecte el fin sensacionalista con el que es creada, y si tiene la respuesta de aceptación del consumidor, en caso de no ser así es que no cumplió con las características que la publicidad le requería.

En el espacio jurídico, no se registran como marcas:

- I. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, que se expresan de manera dinámica, aún cuando sean visibles; es decir, que la marca debe ser fija para su mejor distinción, así evita las confusiones, y se puede localizar e identificar sin problemas, toda vez que la principal característica de la marca debe ser su distintividad, además, el incluir figuras cambiantes como marcas podría inducir al consumidor al error respecto de la

naturaleza del producto que la marca anuncia; por lo tanto, no pueden registrarse como marcas dibujos animados, hologramas, videos, por encontrarse en movimiento;

- II. Los nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios que pretendan ampararse con la marca, así como aquellas palabras, que en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales, se hayan convertido en la designación usual o genérica de los mismos;
- III. Las formas tridimensionales que sean del dominio público o que se hayan hecho de uso común y aquéllas que carezcan de originalidad que las distingua fácilmente, así como la forma usual y corriente de los productos o la impuesta por su naturaleza o función industrial;
- IV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean indicativas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca. Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas de la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción;

Las marcas descriptivas son aquéllas que atienden a la naturaleza y a la cualidad del producto. Se refieren al tiempo, lugar, destino, precio o modalidad de fabricación del mismo.

"Para determinar si una marca es o no descriptiva se le debe examinar en su conjunto, y si en su conjunto no resulta total y exclusivamente descriptiva, sino que tiene un elemento substancial que es apropiable, no es lícito negar el registro descomponiéndolo en partes para encontrar que alguna de éstas, aisladas, si resulta descriptiva. Y si la marca solicitada no impide a los competidores usar el elemento aislado descriptivo, siempre y cuando no lo vinculen a los demás elementos diferenciadores de la marca de que se trate, no puede haber competencia desleal en el uso de esa misma marca, no queda incluido en la prohibición". 25

De tal manera, podría aducirse que la marca "Mi Leche", es descriptiva por hacer referencia a la especie del producto que protege, no obstante, comprendida la marca en su conjunto mantiene la posibilidad de registro, lo que no sucedería si la marca fuera solamente leche, puesto que haría referencia al género sin introducir ningún elemento de distinción.

- 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 le den un carácter distintivo;

Ejemplo: las letras XS no son vistas como letras aisladas, sino como una marca que combinadas con un diseño protegen y amparan un producto de perfumería.

De igual manera, los colores rojo y blanco con determinado diseño pueden distinguir fácilmente marcas como Coca-Cola, Marlboro, y en forma aislada no pueden constituirse como marca, para ello se requieren la combinación o conjunto de los signos o diseños y denominaciones que hacen la diferencia entre cada producto.

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

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

Por ejemplo: No se puede registrar como marca la denominación O.M.S. y su diseño, estas son las siglas de una Organización Internacional.

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

La anterior prohibición radica en que en su mayoría estos símbolos contienen un carácter nacionalista, patrio y de interés oficial para los países, de tal manera que introducirlos como marcas a la circulación atendería contra su valor representativo, por ejemplo, no podría registrarse como marca un billete de \$50.00 (cincuenta pesos 00/100) M.N..

- IX. Las que reproduzcan o imiten los nombres o la representación gráfica de condecoraciones, medallas u otros permisos obtenidos en exposiciones, ferias, congresos, eventos culturales o deportivos, reconocidos oficialmente;
- X. Las denominaciones geográficas propias o comunes, los mapas, los nombres así como los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan originar confusión o error en cuanto a su procedencia;

Es decir, que no son admisibles como marca, por ejemplo el francés para perfumes o suizo para relojes.

Lo anterior, tiene como fundamento evitar el monopolio, privilegio o exclusividad de determinada persona física o moral.

- 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;
- 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 por adopción, y colaterales, ambos hasta el cuarto grado;

Toda vez que el nombre y la imagen de la persona deben ser respetados en su intimidad, de tal manera que hacer uso de ellos sin el consentimiento de los posibles afectados atentaría contra su dignidad e integridad moral. Asimismo, el permitir el registro de

marcas con el nombre o seudónimo de una persona famosa como por ejemplo el de Armando Manzanero permitiría una ventaja comercial importante y una lesión de igual magnitud para el personaje, si no estaba de acuerdo;

- XIII. Los títulos de obras intelectuales o artísticas; así como los títulos de publicaciones y difusiones periódicas, los personajes ficticios o simbólicos, los personajes humanos de caracterización, los nombres artísticos y las denominaciones de grupos artísticos, a menos que el titular del derecho correspondiente lo autorice expresamente;
- XIV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, susceptibles de engañar al público o inducir a error, entendiéndose como tales, las que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios que pretenda amparar;

En éste caso la Ley de la Propiedad Industrial deja un margen amplio y flexible al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el cual podrá determinar discrecionalmente que marcas son susceptibles de registro y cuales no, sometiénolas a varios exámenes, los cuales establecerán la autenticidad de la misma, previendo que estas puedan atentar contra el consumidor, o induzcan al error a través de engaños en el producto. Por ejemplo, no se puede registrar la figura de un gato en un producto para perros cuyo contenido son croquetas elaboradas con carne y pollo, ya que el consumidor se confundiría y no sabría si el producto es para consumo canino o felino.

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

De esta forma se protege directamente al prestador de un servicio y al creador de determinado producto, quien posiblemente y a través de determinado tiempo en el mercado tenga cierta preferencia y prestigio entre el público consumidor.

La prohibición antes mencionada, se encuentra establecida en el artículo 6 bis del Convenio de la Unión de París, en el cual se establece que los países miembros de la

Unión deberán rechazar, invalidar o prohibir el uso de marcas que induzcan al error a los consumidores por ser idénticas, similares o notoriamente conocida a cualquier otra marca que haya sido registrada, de tal manera que su titular pueda estar protegido.

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

2.3 PROCEDIMIENTO DEL REGISTRO DE UNA MARCA.

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

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

El registro de una marca, se inicia con la presentación de la solicitud de la misma, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, ésta se debe presentar por escrito conteniendo el nombre del solicitante, nacionalidad y dirección; así como los datos de los apoderados para oír y recibir todo tipo de documentos y notificaciones, explicar cual es el signo distintivo a registrar especificando claramente el tipo de marca a registrar,

misma que puede ser nominativa, innominada, mixta o tridimensional, especificando la fecha del 1er uso de la misma, aclarando el número de la clase en la cual se va a proteger dicha marca, especificando los productos o servicios que se protegerán con la marca.

La solicitud se presenta en original y tres copias, así como siete etiquetas del signo distintivo a proteger, éstas etiquetas pueden presentarse a color, entendiéndose con esto de que los colores que estén plasmados en las etiquetas son los que se deberán proteger o bien presentarlas en blanco y negro, en este caso se protegen todos los colores no teniendo esto ningún costo adicional. Las etiquetas deberán ser no menores de 4 cm. ni mayores de 10 cm.

Para solicitar el registro de una marca, podrá acudir personalmente el interesado o mandar a un representante, que sea acreditado por una carta poder, suscrita por el mandante ante dos testigos.

Cuando se trate de una persona moral, el mandatario acreditará su personalidad por los medios establecidos en la legislación civil o mercantil, exhibiendo la escritura pública en la cual se le otorgue el poder de sustitución al mandatario. En caso de que la persona moral sea extranjera el poder deberá ser debidamente apostillado de conformidad con el Convenio de la Haya de 1925.

Es importante señalar, que todo trámite deberá realizarse previo el pago de derechos correspondiente, cuyo comprobante de pago deberá anexarse a la solicitud.

La solicitud puede ser presentada por cualquier persona, no importando su nacionalidad, tal y como se establece en el artículo 2º de la Convención de París.

Una vez que el Instituto recibe la solicitud, procederá a efectuar un examen de forma de la solicitud y de la documentación exhibida, con la finalidad de verificar si se cumple con los requisitos legales antes señalados para asignarle la fecha de presentación (fecha legal) que corresponda. Esta es sumamente importante, toda vez que determina la prelación entre las solicitudes.

Posteriormente, se realizará un examen de fondo a fin de verificar si la marca es registrable en términos de la LPI; a fin de que reúna todas y cada una de las propiedades esenciales.

Si no cumple con éstos, entonces se le requiere mediante un oficio girado a nombre del solicitante, a efecto de que se sirva modificar o reponer la solicitud faltante, bajo el pago previo de los derechos correspondientes. El solicitante tiene de plazo dos meses para contestar lo que a su derecho convenga para continuar el trámite, a este respecto, la LPI prevé un plazo adicional automático de dos meses para cumplir los requerimientos formulados.

En caso de que el solicitante no de cumplimiento a los requerimientos emitidos por el Instituto, acompañado del comprobante de la tarifa correspondiente, se tendrá por abandonado el trámite. En ningún caso podrá reanudar el trámite de una solicitud que se haya abandonado.

Concluido el trámite se expedirá el título correspondiente que deberá contener:

- I. Número de registro de la marca;
- II. Signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativa, innominada, tridimensional o mixta;
- III. Productos o servicios que se le aplicarán a la marca;
- IV. Nombre y domicilio del titular;
- V. Ubicación del establecimiento, en su caso;
- VI. Fecha de presentación de la solicitud; de prioridad reconocida y de primer uso, en su caso, y de expedición y;
- VII. Su vigencia.

El título de registro de una marca otorga al solicitante el derecho al uso exclusivo de la misma, éste certificado es expedido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Las resoluciones sobre registros de marcas y sus renovaciones, deberán ser publicadas en la Gaceta, la cual es publicada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, misma en donde se publican las resoluciones, inconformidades y detonaciones sobre la propiedad industrial, siendo trimestral la publicación.

Tanto la leyenda de Marca Registrada, las abreviaturas Marc. Reg., M.R. o la letra R encerrada en un círculo, solo pueden ostentarla marcas o servicios que estén registrados.

Para renovar el registro, se tiene que hacer una solicitud, antes de los seis meses anteriores al vencimiento de su vigencia, o también se dará oportunidad para presentar la solicitud seis meses después del vencimiento de su vigencia; una vez que venza el plazo, el registro caducará.

Una vez que se solicita la renovación, el interesado, debe manifestar por escrito el uso ininterrumpido de la marca.

Por uso ininterrumpido se comprende el no estar dentro del marco del artículo 130 que señala:

"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". 28

Para comprobar dicho uso, es necesario que en el trámite de la renovación se manifieste bajo protesta de decir verdad que la marca se encuentra en uso ininterrumpido. Es importante señalar que este escrito no acredita fehacientemente el uso de una marca por parte de su titular o licenciataria inscrito, por lo que se sugiere conservar todo aquel material relacionado con los productos o servicios tales como facturas, etiquetas o empaques, fotografías, publicidad en forma de folletos periódicos, anuncios en radio o televisión, a efecto de tener los elementos necesarios en el caso de la existencia de un litigio.

Asimismo, el artículo 62 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial establece que se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado del país bajo esa marca, en la cantidad y del modo que corresponde a los usos y costumbres en el comercio y cuando se aplique a productos destinados a la explotación.

El registro de una marca tiene una vigencia de 10 años renovables a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro. Con esto se busca reducir los riesgos de que el titular de una marca registrada pudiera perder el derecho que ésta le da por no renovar la misma tan frecuentemente, al mismo tiempo que le ahorra trámites complicados.

2.4 TRANSMISION DE DERECHOS

Los derechos inherentes al titular de una marca pueden ser objeto de transmisión ó de licencia de uso de la misma, conforme a la siguiente clasificación:

Compraventa;
Cesión parcial ó total;
Licencia de uso: exclusiva ó no exclusiva;
Garantía.

Compraventa.

Existirá compraventa cuando el titular o los titulares de los derechos marcarios se obligue a transferir la propiedad de los derechos marcarios y, el otro a su vez, se obliga a pagar por los mismos un precio cierto y en dinero.

Cesión Parcial o Total.

Las marcas registradas pueden cederse en todo o en parte, o bien pueden cederse para ser aplicadas en sólo una parte del territorio o bien pueden transferirse durante cierto plazo.

La transmisión o cesión de una marca se puede considerar como una venta, y como tal, le son aplicables todas las reglas relativas a esa institución., por lo que es anulable cuando no se satisfacen los supuestos respectivos.

Como consecuencia de lo antes expuesto, considero que la cesión parcial de una marca se da al momento en el que el titular de la misma autoriza el uso de su marca a un tercero; situación que se conoce como la licencia y autorización de uso de marca.

Licencia de Uso Exclusiva ó No Exclusiva.

La Ley de la Propiedad Industrial concede al titular de un derecho marcario la protección al uso exclusivo del derecho marcario, así como a conceder mediante convenio, licencia de uso a una (exclusiva) o más personas (no exclusiva), con relación a todos o algunos de los productos o servicios a los que se aplique dicha marca. Dicha licencia deberá estar inscrita ante el I.M.P.I., a efecto de que produzca efectos contra

terceros. En caso de que dicho contrato de licencia de uso de marca no se inscribe ante el Instituto, dicho convenio no se considerará como realizado por el titular de la marca y, en consecuencia, el registro caducará por falta de uso.

La Licencia de Uso de Marca, deberá inscribirse en el I.M.P.I., a través de una solicitud la cual deberá señalar lo siguiente:

1. Nombre, denominación o razón social, nacionalidad, domicilio del licenciante y licenciario;
2. Vigencia del convenio;
3. Si el licenciatante se reserva facultades para ejercer acciones legales de protección del derecho de uso de marca; en caso contrario se entenderá que el licenciario tiene la facultad de ejercitar las acciones legales de protección de los derechos sobre la marca, como si fuera el propio titular; y
4. Los productos o servicios respecto de los cuales se concede la licencia.

Toda solicitud deberá acompañarse de una copia certificada o confirmas autógrafas del convenio respectivo, pudiendo omitirse las estipulaciones contractuales relativas a regalías, información confidencias con respecto a medios de distribución y comercialización de los bienes y servicios, o información técnica que lo integren.

Dicha solicitud de inscripción de licencia puede ser presentada por cualquiera de las partes en el contrato respectivo.

La Ley contempla la posibilidad de solicitar mediante una sola promoción la inscripción de licencias de derechos relativos a dos o más solicitudes en trámite o a dos o más

marcas registradas cuando el licenciante y el licenciario sean los mismos; teniendo que identificar cada uno de los registros o solicitudes en las que se hará la inscripción y pagando los derechos que correspondan por el número de solicitudes o registros involucrados. Además deberán exhibirse dos copias certificadas o con firmas autógrafas de los convenios o documentos en los que consten las licencias correspondientes.

Se podrán cancelar las inscripciones de una licencia en los siguientes casos:

1. Cuando lo soliciten conjuntamente el titular de la marca y el licenciario;
2. Por nulidad, caducidad o cancelación del registro de la marca, o cuando se trate de marcas en trámite y no se obtenga el registro de las mismas; y
3. Por orden judicial.

Cuando la marca constituye junto con algunos otros elementos, como pueden ser la asistencia técnica, know-How, patentes, etc; que representan un concepto de negocio estaremos ante la figura de Franquicia, la cual se encuentra regulada bajo el artículo 142 de la Ley de la Propiedad Industrial.

En el contrato de Franquicia, se involucra la autorización de uso de marcas por parte de terceros ajenos al titular del registro.

En este sentido, la Ley establece que existirá Franquicia, cuando con la licencia de uso de una marca se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica, para que la persona a quien se le concede pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y

administrativos establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que ésta distingue ésta distingue.

Quien conceda una Franquicia deberá proporcionar previamente a la celebración del convenio respectivo, la información técnica, económica y financiera siguiente:

1. Nombre, denominación o razón social; domicilio y nacionalidad;
2. Descripción de la franquicia;
3. Antigüedad de la empresa de origen y, en su caso, franquiciante maestro en el negocio objeto de la franquicia;
4. Los derechos de propiedad intelectual que involucra la franquicia;
5. Los montos y conceptos de los pagos que el franquiciatario debe cubrir al franquiciante;
6. Los tipos de asistencia técnica y servicios que el franquiciante debe proporcionar al franquiciatario;
7. La definición de la zona territorial de operación de la negociación que explote la franquicia;
8. Los derechos del franquiciatario a conceder o no subfranquicias a terceros, y en su caso, los requisitos que deba cubrir para hacerlo;
9. Obligaciones del franquiciatario respecto de la información de tipo confidencial que le proporcione al franquiciante; y
10. En general las obligaciones y derechos del franquiciatario que se deriven de la celebración del contrato de franquicia.

El I.M.P.I., negará la inscripción de una licencia cuando el registro de la marca no se encuentre vigente, notificando al solicitante para que, dentro del plazo de dos meses, manifieste lo que a su derecho convenga.

Garantía.

Cuando una marca adquiere valor comercial es susceptible de poder dar los derechos inherentes a la marca en prenda, a través de la cual el deudor, o un tercero, entregando al acreedor los derechos inherentes a la marca, a efecto de que éste último la tenga en su poder hasta el pago del crédito otorgado y de hacerse pagar con la misma, con preferencia a cualquier otro acreedor, en caso de que no sea cubierto dicho crédito. En el contrato de prenda se constituye un derecho real sobre un bien para garantizar el cumplimiento de una obligación y preferencia en el pago.

A medida que una marca es aceptada en el mercado, adquiere un valor comercial el cual es calculado a través de actuarios e ingenieros industriales especializados en Ingeniería Financiera, calculando el valor comercial de una marca tomando en consideración la penetración de la marca en el mercado, tomando en consideración lo siguiente:

1. Número de productos e ingresos que genera la cuenta de productos comercializados bajo la marca en cuestión.
2. Verdadera influencia que tiene la marca ante el consumidor final, considerando si la compra depende en gran medida del producto o de la marca.

2.5 PERDIDA DE LOS DERECHOS QUE CONFIERE UNA MARCA

2.5.1 Nulidad.

Una marca estará afectada de nulidad en los siguientes casos:

1. Cuando se haya otorgado en contravención de las disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial o de la que hubiese estado vigente en la época de su registro, refiriéndose particularmente las disposiciones contenidas en el artículo 90 de la citada ley;
2. Cuando la marca sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra que haya sido usada en el país o en el extranjero con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro o de primer uso declarado en ésta y se aplique a los mismos o similares productos o servicios;
3. Cuando el registro se hubiere otorgado con base en datos falsos declarados en la solicitud;
4. Cuando se haya otorgado por error, inadvertencia o falta de apreciación de la autoridad, por existir otro registro igual o semejante en grado de confusión que se encuentre invadido y se aplique a los mismos o similares productos o servicios.
5. Cuando se haya otorgado al agente, representante, usuario o distribuidor del titular de una marca registrada en el extranjero, una marca igual o semejante en grado de confusión y para los mismos o similares productos o servicios, sin su consentimiento.

La regla general es que las acciones de nulidad citadas pueden ejercitarse en un plazo de cinco años contados a partir de la fecha en que surta sus efectos la publicación del registro en la Gaceta, excepto las contempladas en los puntos 1 y 5 que podrán ejercitarse en cualquier tiempo y la contemplada en el punto 2 que podrá ejercitarse en un plazo de tres años.

2.5.2 Caducidad.

Caducidad proviene del verbo latín *cadere* que significa caer, y la institución consiste en la decadencia o pérdida de un derecho nacido o en gestación, ya que el titular del mismo ha dejado de observar, dentro de determinado plazo, la conducta que la norma jurídica imponía como necesaria para preservarlo.

Por lo que la caducidad extingue derechos sustantivos o adjetivos, puede provenir de un hecho no realizado o de una abstención no observada en el plazo y puede ser de origen legal, judicial o convencional.

La caducidad es la pérdida de un derecho nacido o en gestación, es una causa extintiva de derechos, ya que al ocurrir termina fatalmente con las facultades jurídicas y en su caso con las obligaciones correlativas.

Lo anterior sucede con derechos ya nacidos así como los que están en expectativas de derecho y desaparecen sin llegarlo a ser.

La caducidad de la marca podrá verificarse cuando:

1. No se renueve seis meses antes del vencimiento de la marca, cuya vigencia es de 10 años; la caducidad que se origine por esta causa no requerirá de declaración administrativa por parte del IMPI;
2. La marca haya dejado de usarse durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaración administrativa de caducidad.

2.5.3 Cancelación.

Procederá la cancelación de una marca:

1. Cuando el titular ha provocado o tolerado que su marca se transforme en la denominación genérica que corresponde a uno o varios productos o servicios para los que se registró de tal modo que en los medios comerciales y en el uso generalizado por el público, la marca haya perdido su carácter distintivo, como medio de distinguir el producto o servicio que se aplique;
2. Cuando el titular solicite voluntariamente la cancelación de registro.

CAPITULO III

LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Como es bien sabido los derechos intelectuales requieren la protección del Estado, sin embargo la controversia radica en precisar que autoridad debe corresponder a la resolución de las contiendas sobre derechos de propiedad industrial, es decir, si deben ser de competencia judicial o bien ser materia contencioso administrativa.

Existen dos argumentos en base a que los órganos administrativos son quienes deben atender las resoluciones de los conflictos sobre propiedad industrial por tratarse de monopolios creados a través de concesiones otorgadas por el Estado. El segundo de los argumentos consiste en que la tutela a través de los órganos administrativos, podrá siempre ser más ágil y práctica que la tutela que puedan brindar los órganos jurisdiccionales.

Este ha sido el criterio aplicado por nuestras leyes, además de obedecer a las exigencias contenidas en los instrumentos internacionales, los cuales exigen la creación de órganos especializados para la resolución de los conflictos derivados de los derechos de propiedad industrial.

No coincidimos con ésta posición, sino que nos acogemos a la postura que propone la defensa de los derechos de propiedad industrial a través de los órganos jurisdiccionales, toda vez que los derechos de propiedad intelectual constituyen derechos subjetivos privados, de modo que la defensa de esta clase de derechos debe deducirse, al igual que todos los demás, ante los tribunales judiciales, toda vez que el asignar a la administración pública la resolución de los conflictos entre particulares es contradictorio al principio de división de poderes que rige nuestra forma de gobierno.

En relación al segundo argumento formulado por los defensores de la tutela de los derechos de propiedad industrial a través de las autoridades administrativas, en nuestra opinión consideramos inexacto que sea más eficiente y ágil la tutela de los derechos de propiedad industrial a través de los órganos administrativos, pues la práctica nos ha demostrado que las instancias Contencioso-Administrativas tienen tanta o más dilación de la que puede tener una controversia ante los órganos judiciales, en adición a los problemas que implica dejar la resolución de estos conflictos a órganos administrativos que por regla general son el mismo órgano que otorga los registros y, en consecuencia, deberá pronunciarse sobre la legalidad de sus propios actos y que, además, sus resoluciones podrán estar influidas por consideraciones de orden político y no estrictamente legal.

En virtud de lo anterior y considerando las exigencias internacionales, consideramos la necesidad de contar con órganos especializados en materia de propiedad industrial, mediante la creación de tribunales especializados, sin tener que recurrir a la figura de lo Contencioso-Administrativo.

Es necesario mencionar los artículos 226 y 227 de la Ley de la Propiedad Industrial, los cuales consideramos tienen suma relevancia en lo antes dicho, los cuales a su letra dicen:

"Artículo 226.- Independientemente del ejercicio de la acción penal, el perjudicado por cualquiera de los delitos a que esta Ley se refiere podrá demandar del o de los autores de los mismos, la reparación y el pago de los daños y perjuicios surgidos con motivo de dichos delitos, en los términos previstos en el artículo 221 BIS de esta Ley".

"Artículo 227.- Son competentes los tribunales de la Federación para conocer de los delitos a que se refiere este capítulo, así como de las controversias mercantiles y civiles y de las medidas precautorias que se susciten como motivo de la aplicación de esta Ley.

Cuando dichas controversias afecten sólo intereses particulares, podrán conocer de ellas a elección del actor, los tribunales de orden común, sin perjuicio de la facultad de los particulares de someterse al procedimiento de arbitraje".

De lo anterior se desprende, que nuestro derecho contempla en más de un procedimiento la protección de la propiedad industrial, toda vez que por una parte deja en el ámbito de lo contencioso administrativo a las controversias de validez de las patentes y registros, así como a la represión de ataques a los derechos de propiedad industrial a las cuales define como infracciones administrativas y a las medidas precautorias, en tanto que mantiene en la competencia de los tribunales judiciales, la determinación de indemnizaciones por daños y perjuicios y la represión de ataques a la propiedad industrial que califica como delitos, razón por la cual el perjudicado por una violación a sus derechos de propiedad industrial tendrá que seguir paralela o sucesivamente una vía administrativa y una vía judicial a efecto de obtener la protección de sus derechos.

Por lo anterior, consideramos que la resolución de los conflictos en materia de propiedad industrial debe fundirse en un procedimiento, para lo cual debería otorgársele a los órganos judiciales las mas amplias facultades y breves procedimientos mismos con los que se ha dotado a los Tribunales Administrativos.

3.1 ACCIONES QUE PREVE NUESTRO DERECHO

Las acciones que prevé nuestra legislación para la protección de los derechos de propiedad industrial son los siguientes:

- a. Acción para demandar la nulidad de patentes o registros;
- b. Acción para demandar la caducidad de patentes o registros;

- c. Acción para demandar la cancelación de patentes o registros;
- d. Acción en contra de los actos violatorios de los derechos de propiedad industrial, que la ley califica como infracciones administrativas;
- e. Derecho al presentar querrela ante el Ministerio Público en contra de las violaciones a los derechos de Propiedad Industrial que la ley califica como delitos;
- f. Acción para demandar el pago de daños y perjuicios ante los tribunales civiles.

Consideramos que la actual regulación de las acciones de protección a los derechos de propiedad industrial es incorrecta, toda vez que obliga a los titulares de los derechos violados a acudir ante dos instancias:

1. Instancia Administrativa para detener la violación, tratándose de aquellas que la ley considera como infracciones, y ante un procedimiento penal, tratándose de aquellas violaciones que la ley considera como delitos, e;
2. Instancia ante los tribunales ordinarios para demandar el pago de daños y perjuicios.

El conflicto no es tan complejo en el caso de aquellas violaciones que la ley considera como delitos, pues la ley penal considera dentro de la pena la reparación del daño, tratándose de delitos patrimoniales. Sin embargo y en el caso de las violaciones que la ley considera como infracciones administrativas, el titular de los derechos violados deberá acudir ante los tribunales judiciales para obtener la reparación del daño causado.

Por lo anterior, consideramos que esta clase de procedimientos se unifiquen en uno solo ante instancia judicial, independientemente de las sanciones que en la esfera administrativa pudiese imponer el órgano administrativo que se considere competente.

3.2 DEFENSA Y APLICACION EFECTIVA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

La Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 213 lista una serie de conductas infractoras de manera enunciativa. En varios de los casos contemplados en éste artículo, los actos o actividades infractoras se asemejan uno al otro, con variaciones casi imperceptibles, las cuales se detallan a continuación:

"Artículo 213 Son infracciones administrativas:

- I. Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la materia que esta Ley regula;*
- II. Hacer aparecer como productos patentados aquellos que no lo estén. Si la patente ha caducado o fue declarada nula, se incurrirá en la infracción después de un año de la fecha de caducidad o, en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaración de nulidad;*
- 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;*
- IV. Usar una marca parecida en grado de confusión a otra ya registrada, para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada;*
- V. Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada o semejante en grado de confusión como elemento de un nombre comercial o de una*

denominación o razón social, o viceversa, siempre que dichos nombres, denominaciones o razones sociales estén relacionados con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos con la marca;

- VI. Usar, dentro de la zona geográfica de la clientela efectiva o en cualquier parte de la República, en el caso preciso por el art. 105 de esta Ley, un nombre comercial idéntico o semejante en grado de confusión, con otro que ya esté siendo usado por un tercero, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro;*
- VII. Usar como marcas las denominaciones, signos, símbolos, siglas o emblemas a que se refiere el art. 4, y las fracciones VII, VIII, IX, XII, XIII, XIV y XV del art. 90 de esta Ley.*
- VIII. Usar como marca previamente registrada o semejante en grado de confusión como nombre comercial, denominación o razón social o como partes de éstos, de una persona física o moral cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica a la marca registrada, sin el consentimiento, manifestado por escrito, del titular del registro de marca o de la persona que tenga facultades para ella;*
- IX. Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público o confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente:*
 - a) La existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero;*
 - b) Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o autorización de un tercero;*

- c) Que se presten servicios o se vendan productos bajo autorización, licencias o especificaciones de un tercero, y*
 - d) Que el producto de que se trate proviene de un territorio, región o localidad distinta al verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto;*
- X. Intentar o lograr el propósito de desprestigiar los productos, los servicios, la actividad industrial o comercial o el establecimiento de otro. No estará comprendida en esta disposición, la comparación de productos o servicios que amparen la marca con el propósito de informar al público, siempre que dicha comparación no sea tendenciosa, falsa o exagerada en los términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor.*
- XI. Fabricar o elaborar productos amparados por una patente o por un registro de modelo de utilidad o diseño industrial, sin consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva;*
- XII. Ofrecer en venta o poner en circulación productos amparados por una patente o por un registro de modelo o diseño industrial, a sabiendas de que fueron fabricados o elaborados sin consentimiento del titular de la patente o registro o sin la licencia respectiva;*
- XIII. Utilizar procesos patentados, sin consentimiento del titular de la patente o sin la licencia respectiva;*
- XIV. Ofrecer en venta o poner en circulación productos amparados por una patente o por un registro de modelo de utilidad o diseño industrial, a sabiendas de que fueron fabricados o elaborados sin consentimiento del titular de la patente o registro o sin la licencia respectiva;*

- XV. Reproducir o imitar diseños industriales protegidos por un registro, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva;*
- XVI. Usar un aviso comercial registrado o uno semejante en grado de confusión, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva para anunciar bienes, servicios, o establecimientos iguales o similares a los que se aplique el aviso;*
- XVII. Usar un nombre comercial o uno semejante en grado de confusión, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro;*
- XVIII. Usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, en productos o servicios iguales o similares a los que la marca se aplique;*
- XIX. Ofrecer en venta, o poner en circulación productos iguales o similares a los que se aplica a una marca registrada, a sabiendas de que su uso ésta en los mismos sin consentimiento de su titular;*
- XX. Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada que hayan sido alterados;*
- XXI. Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada, después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente ésta;*
- XXII. Usar sin autorización o licencia correspondiente una denominación de origen, y*
- XXIII. Las demás violaciones a las disposiciones de este Ley que no constituyan delitos". 29*

Art. 223 *Son delitos:*

- I. *Reincidir en las conductas previstas en las fraccs. II-XXII del art. 213 de esta Ley, una vez que la primera sanción administrativa impuesta por esta razón haya quedado firme;*

- II. *Falsificar marcas en forma dolosa y a escala comercial;*

- III. *Revelar a un tercero un secreto industrial, que se conozca con motivo de su trabajo, puesto, cargo, desempeño de su profesión, relación de negocios o en virtud del otorgamiento de una licencia para su uso, sin consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial, habiendo sido prevenido de su confidencialidad, con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para el tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto;*

- IV. *Apoderarse de un secreto industrial sin derecho y sin consentimiento de la persona que lo guarde o de su usuario autorizado, para usarlo o revelarlo a un tercero, con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para el tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial o a su usuario autorizado, y*

- V. *Usar la información contenida en un secreto industrial que conozca por virtud de su trabajo, cargo, puesto, ejercicio de profesión o relación de negocios, sin consentimiento de quien lo guarde o de su usuario autorizado a que le haya sido revelado por un tercero, u sabiendas que éste no contaba para ello con el consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial o su usuario autorizado, con el propósito de obtener un beneficio económico o con el fin de*

causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial o su usuario autorizado. 30

Para los efectos de esta Tesis, únicamente analizaremos las dos primeras fracciones del artículo 223 ya que las subsecuentes rebasan los alcances de este Tesis.

Analizaremos la fracción I del citado artículo haciendo referencia al artículo 218 de ese mismo ordenamiento el cual establece:

"Se entiende por reincidencia, para los efectos de esta ley y demás disposiciones derivadas de ella, cada una de las subsecuentes infracciones a un mismo precepto, cometidas dentro de los dos años siguientes a la fecha en que se emitió la resolución relativa a la infracción". 31

Consideramos que este precepto debe ser mas claro, ya que al decir que se entenderá por reincidencia cuando se suscite una infracción subsecuente a un mismo precepto, debemos asumir que esta conducta la deberá efectuar el mismo infractor que había cometido ésta violación previamente.

Al señalar que la reincidencia recaerá necesariamente sobre la infracción a un mismo precepto, consideramos que el legislador debería de ampliar su criterio para permitir que la reincidencia recayese sobre el mismo precepto o sobre cualquier otro que afectase los intereses del titular de la marca, especificando que deberá tratarse de las mismas partes actora y demandada, ya que la redacción de éste artículo no permite dilucidar si las infracciones subsecuentes a un mismo precepto son por las mismas partes que tomaron parte en el procedimiento administrativo previo o bien, que en el acto infractor sea cometido por el mismo agente infractor y por una nueva parte actora, por lo que a efecto de no dejar lo anterior al libre criterio del juzgador, será necesario que se redacte con claridad las partes que participan en tal reincidencia.

30 Artículo 223 de la Ley de la Propiedad Industrial.

31 Artículo 218 de la Ley de la Propiedad Industrial.

La fracción II del artículo 223 considera como delito:

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

Consideramos que la redacción de la fracción II del citado artículo carece de toda técnica jurídica, toda vez, que no se define en la ley lo considerado como "forma dolosa", por lo que debemos aplicar supletoriamente lo establecido por el artículo 9º del Código Penal para el Distrito Federal el cual establece lo que a su letra dice:

"Art. 9º.- Obra dolosamente el que, conociendo los elementos de tipo penal, o previendo como posible el resultado típico, quiere o acepta la realización del hecho descrito por la ley". 32

Asimismo, en la ley no se define el término escala comercial, término que emana del Art. 1717, epígrafes 1. y 3. del Tratado del Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) el cual a su letra dice:

"Art. 1717.- Procedimientos y Sanciones Penales:

1. Cada una de las Partes dispondrá procedimientos y sanciones que se apliquen cuando menos en los casos de falsificación dolosa de marcas o de piratería de derechos de autor a escala comercial. Cada una de las Partes dispondrá de las sanciones aplicables incluyen pena de prisión o multas, o ambas, que sean suficientes como medio de disuasión y compatibles con el nivel de sanciones aplicadas a delitos de gravedad equiparable.

3. Cada una de las Partes podrá prever la aplicación de procedimientos y sanciones penales en casos de infracción de derechos de propiedad intelectual, distintos de aquéllos del párrafo 1, cuando se cometan con dolo y a escala comercial". 33

32 Artículo 9º del Código Penal para el Distrito Federal.

33 Artículo 1717 del Tratado del Libre Comercio de Norte América (TLCAN).

De los puntos antes transcritos, nunca se define el término "escala comercial", el cual es un anglicismo adaptado a nuestra materia, el cual es obscuro y poco preciso, razón por la cual una vez más quedará a consideración del juzgador el determinar si existe o no la escala comercial dentro de una conducta delictiva, recordando que nuestra Carta Magna en su artículo 14, establece la prohibición de imponer pena alguna que no esté decretada por una Ley exactamente aplicable al delito de que se trata, ni por simple analogía ni por mayoría de razón, independientemente del deber del juzgador de fundamentar y motivar su decisión.

Al infractor se le impondrá una sanción de dos a seis años de prisión y multa por el importe de cien a diez mil días de salario mínimo general diario y vigente en el D.F. a quien cometa el delito de falsificación tal y como se desprende del artículo 224 del mismo ordenamiento jurídico.

3.2.1 PROCEDIMIENTO DE DECLARACION ADMINISTRATIVA DE INFRACCION.

De conformidad con lo establecido por el artículo 187 de la Ley de la Propiedad Industrial, las solicitudes de declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa se sancionarán y resolverán a través de la Ley de la Propiedad Industrial, siendo aplicable supletoriamente, en lo que no se opone, el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia Federal. Asimismo el artículo 188 de la citada Ley, establece que el procedimiento de declaración administrativa podrá llevarse a cabo de oficio o a petición de quien tenga interés jurídico y funde su pretensión.

A su vez, el artículo 189 del mismo ordenamiento legal establece que la solicitud de declaración administrativa que se interponga deberá contener el nombre del solicitante, y en su caso, de su representante; domicilio para oír y recibir notificaciones; nombre y

domicilio de la contraparte o de su representante; el objeto de la solicitud, detallándolo en términos claros y precisos; descripción de los hechos y los fundamentos de derecho.

La solicitud deberá presentarse acompañada de los originales o copias certificadas de la documentación y constancias en que se funde la acción, así como las pruebas correspondientes. Toda prueba que no se haya integrado a la solicitud no será admitida a menos de que sea superviniente. Todo tipo de pruebas podrán ser presentadas excepto la testimonial y la confesional, salvo que éstas estén contenidas en algún documento, así como las que sean contrarias a la moral, y al derecho.

En el caso de que no se hubiera podido anexar a la solicitud algún documento que obre en los archivos del Instituto, bastará con que el solicitante especifica el expediente en que se encuentre solicitando copia certificada de dicho documento.

El Instituto requerirá por una sola vez al solicitante a efecto de que en caso de que así lo fuere subsanará cualquier omisión en su solicitud, otorgándole un plazo de ocho días, el cual en caso de no cumplirse el requerimiento en el plazo otorgado se desechará la solicitud. Se podrá rechazar la solicitud por falta de documento que acredite la personalidad o cuando el registro, patente, autorización u obligación que sea base de la acción, no se encuentre vigente.

Asimismo, el Instituto podrá valerse de los medios de prueba que considere necesarios, a efecto de requerirle a cualquiera de las partes la exhibición de alguna prueba pertinente que la contraria no haya querido exhibir durante el procedimiento (Art. 192 bis).

Admitida la solicitud, el Instituto notificará al titular afectado, concediéndole un plazo de un mes para que manifieste por escrito lo que a su derecho convenga. La notificación se hará en el domicilio señalado por el solicitante de la declaración administrativa, en caso de que no fuera dicho domicilio y se desconozca el nuevo, la notificación se hará a costa

de quien intente la acción por medio de la publicación en el Diario Oficial de la Federación y en un periódico de los de mayor circulación de la República, por una sola vez, publicándose un extracto de la solicitud de declaración administrativa, concediéndosele al titular afectado un plazo de un mes a efecto de que manifieste lo que a su derecho convenga.

El instituto notificará y correrá traslado al presunto infractor, con los elementos y pruebas que sustenten la presunta infracción, concediéndole un plazo de diez días para manifestar lo que su derecho convenga, presentando a su vez, las pruebas correspondientes. El escrito en que el presunto infractor formule sus manifestaciones, deberá contener:

- I. Nombre del titular afectado o del presunto infractor y, en su caso, de su representante;
- II. Domicilio para oír y recibir notificaciones;
- III. Excepciones y defensas;
- IV. Las manifestaciones y objeciones a cada uno de los puntos de la solicitud de declaración administrativa, y
- V. Fundamentos de derecho.

En caso del que presunto infractor no pudiera exhibir la totalidad de las pruebas, se le otorgará un plazo adicional de quince días, siempre y cuando las ofrezca en su escrito y haga el señalamiento respectivo.

3.2.2 MEDIDAS PROVISIONALES.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, es la autoridad administrativa encargada de formular los dictámenes técnicos así como en ordenar y ejecutar las

medidas provisionales para prevenir o hacer cesar la violación a los derechos de propiedad industrial.

De conformidad con lo establecido en el artículo 199 Bis, en el procedimiento de declaración administrativa relativo a la violación de alguno de los derechos que protege la LPI, el Instituto podrá adoptar las siguientes medidas:

- I. Ordenar el retiro de la circulación o impedir ésta, respecto de las mercancías que infrinjan derechos de los tutelados por esta Ley;
- II. Ordenar se retiren de la circulación:
 - a) Los objetos fabricados o usados ilegalmente;
 - b) Objetos, empaques, envases, embalajes, papelería, material publicitario y similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados por esta ley;
 - c) Los anuncio, letreros, rótulos, papelería y similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados por esta Ley;
 - d) Los utensilios o instrumentos destinados o utilizados en la fabricación, elaboración u obtención de cualquiera de los señalados en los incisos a), b) y c);
- III. Prohibir, de inmediato, la comercialización o uso de los productos con los que se viole un derecho de los protegidos por esta Ley;
- IV. Ordenar el aseguramiento de bienes, mismos que se practicarán conforme a lo dispuesto en los artículos 211 a 212 bis 2;
- V. Ordenar al presunto infractor o a terceros la suspensión o el cese de los actos que constituyan una violación a las disposiciones de esta ley; y
- VI. Ordenar se suspenda la prestación de servicios o se clausurare el establecimiento cuando las medidas que se prevén en las fracciones anteriores, no sean suficientes para prevenir o evitar la violación a los derechos protegidos por esta Ley...

El artículo antes mencionado, le concede facultades al Inspector para que en caso de que se comprobara fehacientemente la comisión de los actos o hechos previstos en los arts 213 y 223, el inspector asegurará, en forma cautelar, los productos en los cuales presumiblemente se cometan dichas infracciones o delitos, levantando un inventario, de

los bienes asegurados, lo cual se hará constar en el acta respectiva, designándose como depositario al encargado o propietario del establecimiento en que se encuentren, si éste es fijo, si no lo fuere, se concentrarán los productos en el Instituto.

El aseguramiento de los bienes podrá recaer en los siguientes artículo: equipo, instrumentos, maquinaria, dispositivos, diseños, especificaciones, planos, manuales, clisés, placas, libros, registros, documentos, modelos, muestras, etiquetas, papelería, material publicitario, facturas y en general de cualquiera otro del que se puedan inferir elementos de prueba y, mercancías, productos y cualesquiera otros bienes en los que se materialice la infracción a los derechos protegidos por esta ley.

A efecto de determinar la práctica de las medidas cautelares, el Instituto requerirá al solicitante que:

- I. Acredite ser el titular del derecho de propiedad industrial, así como cualquiera de los siguientes supuestos:
 - a) La existencia de una violación de derecho;
 - b) Que la violación del derecho sea inminente;
 - c) La existencia de la posibilidad de sufrir un daño irreparable, y
 - d) La existencia de temor fundado de que las pruebas se destruyan, oculten, pierdan o alteren.
- II Otorgar fianza suficiente para responder de los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar a la persona en quien se haya solicitado la medida, y,
- III Proporcionar la información necesaria para la identificación de los bienes, servicios o establecimientos con los cuales o en donde se comete la violación de los derechos de propiedad industrial.

Asimismo, la persona contra la que se haya adoptado la medida, podrá exhibir una contra fianza a efecto de que se levante el aseguramiento de la mercancía o del servicio asegurado, siendo el Instituto quien fije el monto de la fianza mismo que se fijará dependiendo de la gravedad de la infracción.

Independientemente de lo antes mencionado, el titular debió haber aplicado a los productos o a los servicios, las indicaciones y leyendas a las que se refiere el artículo 131 de esta misma ley, es decir, que se hayan insertado la leyenda "marca registrada", su abreviatura "M.R." o el símbolo ®.

A la parte a la que se le haya impuesto cualquiera de las medidas previstas en el artículo 199 bis, tendrá un plazo de diez días para alegar lo que a su derecho convenga.

En el caso de que los productos o servicios asegurados sean falsificados, de conformidad con lo establecido por el artículo 211 de la Ley, le compete al Instituto el asegurar dicha mercancía, sin embargo y debido a que se trata de mercancía con la cual presuntamente se comete un delito, el Instituto lo hará constar en la resolución que emita (Art. 222), siendo el Ministerio Público al que le compete dicha acción penal, siendo el Instituto quien emita un dictamen técnico el cual no prejuzgará sobre las acciones civiles o penales que procedan (Art. 225).

El Instituto emitirá la resolución definitiva, la cual en caso que la resolución dicte que no existió violación, el solicitante de las medidas provisionales será responsable del pago de los daños y perjuicios ocasionados a la persona en contra de la cual se ejercito la medida precautoria correspondiente. Sin embargo, si la resolución dictamina que en efecto se cometió la infracción administrativa, el Instituto decidirá con audiencia de las partes el destino de los bienes asegurados, quienes de común acuerdo podrán decidir el destino de los bienes asegurados, en caso de que no lo hagan dentro del plazo de 90 días, el Instituto decidirá la donación de los mismos a distintas dependencias o entidades, siempre y cuando no se afecte el interés público ó la destrucción de los mismos.

3.2..3 SANCIONES ADMINISTRATIVAS.

Independientemente del pago de daños y perjuicios al que esté condenado la parte que haya cometido la infracción administrativa, el Instituto podrá aplicar las sanciones correspondientes.

Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Propiedad Industrial, establece que las infracciones administrativas serán sancionadas:

- I. Multa hasta por el importe de veinte mil días de salario mínimo general vigente en el D.F.;
- II. Multa adicional hasta por el importe de 500 días de salario mínimo general vigente en el D.F. por cada día que persista la infracción;
- III. Clausura temporal hasta por 90 días;
- IV. Clausura definitiva;
- V. Arresto Administrativo hasta por 36 horas.

La clausura definitiva aplica, cuando el establecimiento haya sido clausurado temporalmente por dos veces dentro del lapso de dos años, siempre y cuando se reincida en la infracción. En caso de reincidencia las multas se duplicarán tal y como lo señala en art. 218.

La misma ley define como reincidencia cada una de las subsecuentes infracciones a un mismo precepto cometidas dentro de los dos años siguientes a la fecha en que se emitió la resolución relativa a la infracción.

El Instituto tendrá la facultad de calificar la gravedad de la infracción, pudiendo decidir el monto de la sanción tomando en cuenta el elemento subjetivo de la intención, el elemento objetivo de las condiciones económicas y el elemento subjetivo de la gravedad de la infracción, debiendo fundar y motivar el porque impone una multa mayor o menor a cierto establecimiento, ya que en su defecto, podría violarse el artículo 16 constitucional pudiendo darle la opción al infractor de ampararse por medio del Tribunal Fiscal de la Federación.

CAPITULO IV LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL AMBITO INTERNACIONAL Y NACIONAL

4.1 EL CONVENIO DE LA UNION DE PARIS.

En el año de 1873, el Imperio Austro-Húngaro, organizó una exposición internacional derivada de las protestas de los industriales manifestando su temor por los riesgos que implicaba el exhibir sus productos en tal exposición.

Por tal motivo, el gobierno austríaco organizó un congreso que tuvo lugar Viena en agosto de 1873, el que se trató la posibilidad de unificar la legislación de patentes. Y este fue el primer congreso de los muchos que se llevaron a cabo auspiciados por el gobierno francés, los cuales culminaron el 20 de marzo de 1883 en la firma de la Convención de la Unión Internacional de París, que entró en vigor el 7 de julio de 1884, basándose principalmente en la idea de crear una convención especial de la propiedad industrial que estuviera siempre dispuesta a recibir nuevos miembros que quisieran adherirse al ánimo de aplicar a los extranjeros de los países unionistas un conjunto de reglas comunes, protegiendo internacionalmente a los titulares de derechos, garantizándoles ciertos privilegios en cada país miembro de la Unión, frente a la diversidad de legislaciones de los Estados.

Este régimen internacional se caracteriza por el sistema de las revisiones, convocando constantemente a reuniones para ver los adelantos que hayan tenido lugar en la materia, lo que el progreso técnico haya determinado, o que las relaciones internacionales exijan, efectuando una revisión, proponiéndose cambios. Esto se hace constatar en un acta, que se somete a la firma y a la aceptación de los Estados miembros de la Unión.

Es por eso que la Convención de la Unión de París no se queda estática, sino que se va adecuando a las necesidades y al espíritu del tiempo. Sepúlveda nos señala que "el

Convenio tiene la suficiente flexibilidad para irse ajustando por sí solo a las complicaciones que el activo intercambio internacional pudiera ir imprimiendo a los textos legales de cada Estado". 34

Por lo anterior el texto original ha sido modificado por las siguientes conferencias: Bruselas en 1900; Washington en 1911; La Haya en 1925, Londres en 1934; Lisboa 1958; y Estocolmo en 1967.

México participó en la Convención de París el 7 de septiembre de 1903; aunque con posterioridad a su celebración, el Convenio de la Unión de París ha sido objeto de revisiones tal y como se menciona en el párrafo que antecede. Sin embargo, dichas revisiones no lo han modificado substancialmente, de ahí que sea considerado como el principal instrumento jurídico regulador de la propiedad industrial en el ámbito internacional, y al ser firmado por nuestro país, constituye un ordenamiento equiparable a las normas constitucionales, de acuerdo con lo previsto por el artículo 133 de nuestra Carta Magna.

El Convenio de la Unión de París posee normas jurídicas de diversa naturaleza; en principio, regula las relaciones que se establecen entre los estados miembros, crea los órganos de la Unión y determina posiciones de tipo administrativo, todo ello pertenece al ámbito del derecho internacional público.

Asimismo, el Convenio de la Unión de París contiene normas que obligan o permiten a los estados miembros el legislar en materia de propiedad industrial.

Un tercer tipo de normas se integra con las disposiciones de derecho privado que regula las obligaciones y derechos de los particulares, en relación con la propiedad industrial, siempre bajo la óptica de los que el derecho interno de cada país disponga.

Por último, el Convenio contiene normas de derecho privado que no requieren ser regulados por el derecho interno para su aplicación.

Marcel Plaisant, citado por Justo Nava, sostiene que el Convenio de la Unión de París es un Tratado-Ley, toda vez que en los países que forman parte de la unión opera obligatoriamente, no obstante que cada Estado puede otorgarle cierta especificidad en función de su sistema constitucional. ³⁵

Las notas esenciales de la Unión de París son las siguientes:

- Promueve uniformidad de disposiciones nacionales;
- Persuade al Estado miembro a legislar en consonancia con las convenciones elevando el nivel local de protección;
- Promueve el progreso de la propiedad industrial a través del intercambio internacional;
- Favorece los estudios sobre la propiedad industrial;
- Proscribe la competencia desleal y engañosa.

A continuación analizaremos algunos de los aspectos mas importantes de la Convención de la Unión de París, a decir del maestro Justo Nava:

³⁵ Nava Negrete, Justo. op. cit., p. 209

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

Este principio ha constituido la Cláusula habitual en los tratados y convenios bilaterales sobre comercio y navegación, antecedente directo del Convenio de París.

Mediante la incorporación del citado principio se entiende que los países que forman parte de la unión están obligados a dar un trato igual en materia de propiedad industrial tanto a nacionales como extranjeros siempre y cuando éstos procedan de estados también signatarios del convenio.

Este principio implica que los estados miembros reconozcan a los extranjeros en las condiciones citadas de igualdad ante la normatividad interna y el reconocimiento de los derechos contenidos en la convención. En el artículo 2º de la Convención de París queda consagrado dicho principio.

b) Principio de "independencia".

Este principio se encuentra consagrado en el artículo 6º del Convenio de París, en el cual enuncia la independencia entre el registro o depósito hecho en un país de la unión por un súbdito unionista en relación con el registro o depósito llevado a cabo en otro país de la unión o en su estado de origen.

c) La protección de la marca "tal-cual".

El propietario de una marca o registro hecho en su país de origen puede exigir del resto de los países integrados de la Unión que su registro sea protegido en los mismos términos que en su país.

Asimismo, otorga las siguientes facultades discrecionales a los estados miembros:

1. Exigir de la persona que haga valer dicho principio las pruebas del registro previo de la marca realizado en su país de origen.
2. Rechazar o invalidar el requisito cuando:
 - Afecte derechos adquiridos por terceros miembros del país en que se pide la protección.
 - Cuando la marca no sea distintiva ni individualice el producto que ofrece.
 - Cuando la marca no sea distintiva ni individualice el producto que ofrece.
 - Cuando la marca induzca al público al engaño o al error, o atente contra la moral y/u orden público.

d) Derecho de prioridad.

Este principio forma parte del Convenio de París desde su celebración inicial, y con el cual se le otorga a los unionistas que hayan efectuado un registro en algún Estado miembro en término de 6 meses para que el registro o depósito de su marca sea realizado en otro de los países de la Unión.

4.2 REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS.

En 1878, desde la celebración del Congreso de París, se había discutido sobre la conveniencia de integrar un registro internacional de marcas, cuyo objetivo central es el simplificar los trámites registrales de tal manera que el súbdito de un Estado que realice un registro, ya sea en su país de origen o en cualquiera otro por ese sólo hecho, puede

obtener la protección de su marca en varios países, aún y cuando el depósito se haya realizado en un sólo idioma y bajo una sola administración central.

La creación de este registro fue ratificada en la Conferencia de Madrid el 14 de abril de 1891 por los delegados de Bélgica, España, Francia, Suiza y Túnez.

El tiempo que nuestro país estuvo suscrito al Arreglo de Madrid fue poco, puesto que solamente se adhirió a la revisión de la Haya y el 9 de marzo de 1943, mediante el decreto, fue ordenando que al día siguiente dejará de estar en vigor en todo el territorio nacional.

Es en la Exposición de Motivos de la Ley de Propiedad Industrial de 1942 en donde se explican las razones por las cuales México decide denunciar el Arreglo de Madrid.

"Por virtud de su adhesión al Arreglo de Madrid, nuestro país contrajo la obligación de inscribir y proteger, en diversas clases nacionales, todas las marcas depositadas en la Oficina Internacional de Berna, realizando al efecto una labor de inscripción examen que con frecuencia ha resultado innecesario, ya que sólo se explota en México un número relativamente corto de marcas internacionales. Por otra parte, los ciudadanos mexicanos no se mostraron grandemente interesados en el registro internacional, y en cada uno de los diez años comprendidos entre 1931 y 1940, sólo se depositaron en promedio en la oficina Internacional de Berna, de dos a tres marcas mexicanas. Cabe advertir, por último, que México era ya el único país de América que continuaba adherido al Arreglo de Madrid, después de la denuncia que del mismo hicieron la República de Cuba en el año de 1932 y Brasil en el año de 1933". 36

³⁶ Exposición de motivos, Ley de la Propiedad Industrial, Diario Oficial de la Federación, 31 de diciembre de 1942.

Al momento de denunciar México el Arreglo de Madrid, era el único país de América que participaba del mismo, y con posterioridad a la denuncia ningún Estado de este continente se ha adherido.

Actualmente, solo 25 países en su mayoría de procedencia europea, forman parte de este Arreglo. En tal virtud, surgió de la Asamblea de París la necesidad de redactar un Tratado Internacional de mayor cobertura en el cual se hiciera mención a un registro internacional de marcas.

4.3 ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (O.M.P.I.), tiene su sede en Ginebra, Suiza, y fue creada por la Convención de Estocolmo el 14 de julio de 1967, entrando en vigor el 26 de abril de 1970. El 17 de diciembre de ese año la O.M.P.I. se convirtió en organismo especializado.

El maestro Seara Vázquez, establece que la creación de dicho organismo tiene como objeto

"...facilitar la protección de la propiedad intelectual en el plano universal, y en particular, la administración de las dos convenciones fundamentales: la de París de 1883, para la protección industrial, y la de Berna, de 1886, para la protección de las obras literaria y artísticas". 37

37 Seara Vazquez, Modesto. Derecho Internacional Público, Ed. Porrúa, 12ª Edición, México, 1988 P. 167.

El 14 de marzo de 1975, México ratifica su adhesión al Convenio de Estocolmo, creador de la O.M.P.I..

Son requisitos para pertenecer a la Organización Mundial de la Propiedad Industrial:

- Ser miembro de cualquier unión internacional de países, en defecto de las naciones unidas o de alguno de sus organismos especializados.
- Hacer el depósito del instrumento de ratificación o el depósito de un instrumento de adhesión.

La Organización Mundial de la Propiedad Industrial es un organismo que posee personalidad jurídica internacional, por lo tanto, es un sujeto de derecho creador de un sistema jurídico internacional con diferencias a los de otras organizaciones internacionales así como de los estados que forman parte de ella.

La O.M.P.I., goza de las inmunidades y privilegios reconocidos a otros organismos internacionales, entre los que destacan:

- "Libertad de acción e inviolabilidad de sus instalaciones.
- La O.M.P.I., goza en materia penal, civil y administrativa de inmunidad jurisdiccional. Además sus comunicaciones oficiales se sujetan a un trato igual al de otros organismos internacionales.
- Los bienes muebles o inmuebles, y los rendimientos que la Organización Mundial de la Propiedad industrial pueda obtener están exceptuados de los impuestos tanto directos como indirectos, federales, comunales y cantonales".

38

Asimismo, los altos funcionarios gozan de la inmunidad y derechos reconocidos a los agentes diplomáticos, de acuerdo con las normas establecidas por el derecho internacional.

La Organización está facultada para recibir toda clase de donaciones, legados y subvenciones, sean hechas por los gobiernos, instituciones públicas o privadas, asociaciones o particulares, previa aprobación del comité de coordinación.

Para el cumplimiento de sus fines, la O.M.P.I., puede auxiliarse o colaborar con otros organismos internacionales, incluso puede establecer relaciones de trabajo y cooperación con organizaciones internacionales no gubernamentales, las decisiones anteriores podrán ser tomadas por el director general bajo la aprobación del comité de coordinación.

4.4. LA REGULACION DE LAS MARCAS ANTE EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMERICA DEL NORTE (TLCAN).

Es innegable que ante la globalización mundial de la economía, los instrumentos jurídicos internacionales deben regular con especial precisión todos los aspectos que puedan interferir en el desarrollo armónico de las naciones, tal es la finalidad del Convenio de París que en materia de propiedad industrial y marcas constituye el cuerpo normativo con mayor arraigo y aceptación.

Sin embargo, el Convenio de París no es limitativo respecto de la regulación internacional en la materia, dejando a los estados la facultad para celebrar entre ellos acuerdos particulares que reglamenten aspectos específicos de la propiedad industrial, tal como se desprende del artículo 19 que a la letra dice:

"Queda entendido que los países de la unión reservan el derecho de concertar separadamente entre sí, arreglos particulares para la protección de la propiedad industrial, en tanto que dichos arreglos no contravengan las disposiciones del presente convenio". 39

En este contexto, se ubica la facultad que los estados de México, Canadá y Estados Unidos poseen para regular en concreto lo relativo a marcas y propiedad industrial en el Tratado de Libre Comercio.

El tratado de Libre Comercio fue pactado conforme a los criterios señalados en nuestra Carta Magna, se firmó el 17 de diciembre de 1992, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 1993 y entró en vigor el 1 de enero del año siguiente al de su publicación.

Los objetivos del acuerdo trilateral son promover el desarrollo de una competencia justa entre los países signantes incrementando las oportunidades de inversión al eliminar las barreras comerciales, sin descuidar la protección de los derechos de propiedad intelectual.

En términos generales, las normas contenidas en el Tratado de Libre Comercio han sido ya contempladas en la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial.

De acuerdo con Mauricio Jalife Daher, los siguientes son los principios básicos que contempla el tratado en materia de patentes y marcas y derechos de autor:

39 Artículo 19. Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, 20 de marzo de 1883, revisado por última ocasión en Estocolmo el 14 de julio de 1967.

- a) Cada una de las partes otorgará en su territorio, a los nacionales de las otras partes, protección y defensa adecuada y eficaz para los derechos de propiedad intelectual y asegurará que las medidas destinadas a defender esos derechos no se conviertan a su vez en obstáculos al comercio legítimo;
- b) Con objeto de otorgar protección y defensa adecuada y eficaz de los derechos de propiedad intelectual, se prevé la aplicación de las disposiciones de diversos tratados internacionales en materia de propiedad intelectual, a los que los tres países deberán adherirse en caso de que actualmente no formen parte de los mismos;
- c) Cada una de las partes podrán otorgar en su legislación interna protección a los derechos de propiedad intelectual más amplia que la requerida por el propio tratado;
- d) Cada una de las partes otorgará a los nacionales de otra parte, trato no menos favorable del que conceda a sus propios nacionales en materia de protección y defensa de todos los derechos de propiedad intelectual;
- e) Ninguna de las partes podrá exigir a los titulares de derechos como condición para el otorgamiento del trato nacional, que cumplan con formalidad o condición alguna para adquirir derechos de autor y derechos conexos;
- f) Ninguna de las partes tendrá obligación alguna relacionada con los procedimientos establecidos en acuerdos multilaterales concertados bajo los auspicios de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en relación a la adquisición y conservación de derechos de propiedad;
- g) Ninguna disposición del capítulo de propiedad intelectual en el TLC, impedirá que cada uno de los países pueda tipificar, en su legislación interna, prácticas o condiciones relativas a la concesión de licencias cuando, en casos particulares, dichas prácticas puedan constituir un abuso de los derechos de propiedad intelectual con efecto negativo de propiedad intelectual con efecto negativo sobre la competencia en el mercado. Cada una de las partes podrá adoptar o mantener de conformidad con otras disposiciones del tratado, las medidas adecuadas para impedir o controlar dichas prácticas o condiciones".⁴⁰

40 Jalife Daher, Mauricio. Las Marcas de Fábrica de comercio y de Servicio. Capítulo VII de la obra Tratado de Derecho Comercial comparado de Felipe zola Cazares. Montañez y Simón, Tomo II. Barcelona 1962 pp 128-130.

En virtud de la implementación del Tratado de Libre Comercio, México se obliga a adherirse al Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales de 1978, o a la Convención Internacional para la Protección de Nuevas Variedades de Plantas de 1991; asimismo, el tratado contempla la observación de algunos preceptos internacionales, tal es el caso del Convenio de Ginebra para la Protección de Productores de Fonogramas Contra la Reproducción no Autorizada de sus Fonogramas.

Por otro lado, existe la posibilidad de que en el futuro se adopten de manera obligatoria algunas disposiciones del Arreglo de Madrid, con la finalidad de simplificar los procedimientos para el registro de marcas y proporcionar a estas mayor alcance y eficacia.

Una de las prohibiciones para el registro de marcas contemplada en el T.L.C., es la de registrar en por lo menos los idiomas inglés, francés y español la designación genérica de los bienes o servicios a que se aplique, la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial contempla dicha prohibición en la fracción II del artículo 90, sin embargo, no hace referencia a los idiomas, por lo que será conveniente que ello sea tomado en cuenta en la nueva ley que ha de expedirse en octubre de 1994.

Por lo que respecta al concepto de marca, el T.L.C., considera que los números, colores y letras pueden registrarse como marcas por sí solos, sin necesidad de cambiarlos o acompañarlos con signos, diseños o denominaciones que les den distintividad. En este supuesto, consideramos que la ley es más acertada que el tratado, toda vez que la función principal de la marca es la de distinguir el producto o servicio que anuncia.

El Tratado de Libre Comercio incluye también a las "marcas de certificación", de las cuales la ley es omisa. Las maneras de certificación son:

"..aquéllas que cumplen la función de atribuir al producto o servicio distinguido una calificación adicional por ser poseedor de ciertas características".⁴¹

Aunque en la actualidad algunos productos emplean las marcas de certificación (por ejemplo, las menciones expresas de que los productos son biodegradables, reciclables, sin azúcar, etc.), la ley no regula esas situaciones, pudiendo aprovecharse de esa situación para inducir al error a los consumidores con el subsecuente desprestigio de quienes emplean correctamente la marca.

Entre las obligaciones contraídas por nuestro país por la vía del T.L.C., están las de otorgar información, prestar asesoría y dar publicidad al público interesado en la materia tanto a nivel nacional como internacional.

Lo anterior estaba provisto en el artículo 7 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, mediante el cual se señala la existencia del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en los siguientes términos:

"Artículo 7.- El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial será un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio y tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones:

- I. Ser órgano de consulta y apoyo técnico de la secretaría, en materia de propiedad industrial;
- II. Difundir, asesorar y dar servicio al público en esta materia;
- III. Coadyuvar con la Secretaría en la realización de sus funciones previstas en los artículos 5º y 6º de esta ley;
- IV. Formar y mantener actualizados los acervos sobre invenciones publicadas en el país o en el extranjero;

- V. Realizar estudios sobre la situación de la propiedad industrial en el ámbito internacional;
- VI. Efectuar investigaciones sobre el estado de la técnica, y
- VII. Los demás que se requieran para su eficaz funcionamiento". 42

Sin embargo, no fue sino hasta el 10 de diciembre de 1993 que dicho organismo fue formalmente creado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación.

No obstante, se ha llegado a considerar que las funciones del Instituto son limitadas y confusas, a tal grado que la gente recurre a éste con asuntos que deben ventilarse en la Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de Comercio y Fomento Industrial a través de la Dirección General de Desarrollo Tecnológico.

CONCLUSIONES

1. La marca registrada es un derecho industrial, que le concede a su titular la propiedad temporal de la misma y por ende, el uso exclusivo, pudiendo prohibir a terceros el uso de la misma.
2. El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial busca uniformar los criterios de los países miembros en materia de propiedad industrial.
3. El hecho de que una marca sea distintiva se determina tomando en cuenta la naturaleza del producto o servicio, las costumbres comerciales o industriales y el nivel económico y cultural de los posibles consumidores.
4. Las marcas descriptivas no son registrables, mas dicha prohibición no es absoluta, toda vez que la propia ley con apoyo en la jurisprudencia ha resuelto un criterio para determinar si una marca es o no descriptiva, debiendo analizar la misma en su conjunto, de tal manera que si además del elemento descriptivo, incluye otro distintivo, la marca puede ser registrable.
5. La confusión en las marcas no implica que dos o mas marcas sean idénticas, basta con que sus elementos principales sean similares y conduzcan al error al público consumidor.

6. A efecto de proteger a los titulares marcarios, es indispensable que se incluya en la ley la prohibición de registrar en idiomas inglés, francés y español las designaciones genéricas de los bienes o servicios a que se apliquen, tal y como se desprende en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

7. Considero imprescindible el que se establezca un organismo jurisdiccional autónomo en materia marcaria, a fin de que se pueda coadyuvar adecuadamente la defensa de los derechos adquiridos por parte de los titulares de derechos marcarios protegiendo del mismo modo al público consumidor, toda vez que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial posee un sin fin de facultades, actuando dentro del procedimiento como juez y parte, dejando en estado de indefensión a los particulares.

BIBLIOGRAFIA

ALVAREZ SOBERANIS, JAIME. La Regulación de las Invenciones y Marcas y de la Transferencia Tecnológica. Ed. Porrúa. México, 1979.

BOGSCH, ARPAD. Revisión del Convenio de París. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, No. 27-28, Enero-Diciembre, 1976, México, D.F..

BODENHAUSEN, G.H.C. Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property. BIRPI, Genova, Suiza, 1968.

DE PINA, RAFAEL. Diccionario de Derecho. Ed. Porrúa, S.A., México, 1986.

DE LA TORRE, JUAN. Legislación de Patentes de Invención, Marcas de Fábrica y Comerciales. Secretaría de Fomento, Colonización, Industria y Comercio.

DIAZ VELASCO, MANUEL. Estudios sobre Propiedad Industrial. Grupo Español de la AIPPI. Barcelona, 1987.

JALIFE DAHER, MAURICIO. Aspectos Legales de la Marca en México. Ed. Sista, 2ª Edición, México, 1993.

JALIFE DAHER, MAURICIO. Las Marcas de Fábrica de Comercio y de Servicio. Capítulo VII, de la obra Tratado de Derecho Comercial Comparado de Felipe Zola Cazares. Montaéz y Simon, Tomo II Barcelona 1962.

MANTILLA MOLINA, ROBERTO. Derecho Mercantil. Ed. Porrúa, S.A., México, 1986.

NAVA NEGRETE, JUSTO. Derecho de las Marcas. Editorial Porrúa, S.A. México 1985.

RANGEL MEDINA, DAVID. Tratado de Derecho Marcario. Editorial Libros de México, S.A., México, 1960.

RANGEL MEDINA, DAVID. Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual. Segunda Edición. Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1992.

RANGEL MEDINA, ALFREDO. Modos de concluir el Derecho a la Marca. Ed. Libros de México, 1984.

RAMELLA, AGUSTIN. Tratado de la Propiedad Industrial, Tomo II. Hijos de Reus Impresores. Madrid 1913.

RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ, JOAQUIN. Curso de Derecho Mercantil, Tomo I., Ed. Porrúa, S.A., México, 1979.

SEPULVEDA, CESAR. El Sistema Marcario de la Propiedad Industrial, Editorial Porrúa, S.A., México 1982.

SEARA VAZQUEZ, MODESTO. Derecho Internacional Público, Ed. Porrúa, 12ª Edición, México, 1988.

VARIOS AUTORES. Información Básica sobre la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial. Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. México, 1992.

VARIOS AUTORES. Las Marcas y su Evolución Histórica en México. Dirección General de Invenciones y Marcas de la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial. México, 1982.

VARIOS AUTORES. La Protección de los Derechos de Propiedad Industrial. Colección Foro de la Barra Mexicana. Editorial Themis, S.A. México 1997.

LEGISLACION CONSULTADA

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 19ª Edición, Ediciones Delma, S.A., México 1994.

Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, Ed. Esfinge, 1ª edición, México, 1993.

Ley de la Propiedad Industrial, 3ª Edición, Editorial Harla.

Reglamento de la Propiedad Industrial, 3ª Edición, Editorial Harla.

Código Penal para el Distrito Federal, Editorial Porrúa, S.A., México, D.F., 1994.

Ley de Inveniones y Marcas, Ed. Andrade, 2ª Edición, México, 1983.

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, 20 de marzo de 1883, revisado por última ocasión en Estocolmo el 14 de julio de 1967.

Tratado del Libre Comercio de América del Norte. Editorial Miguel Angel Porrúa, S.A., México 1994.

Tribunales Colegiados. Séptima Epoca, Volúmen Semestral 133-138. Sexta Parte.