

409



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA  
DE MÉXICO**

**ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES  
CAMPUS ARAGON**

EL USO DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS DENTRO Y FUERA DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, CON RELACION A LA INFRACCION ADMINISTRATIVA PREVISTA EN LA FRACCION IV DEL ARTICULO 213 DE DICHA LEY.

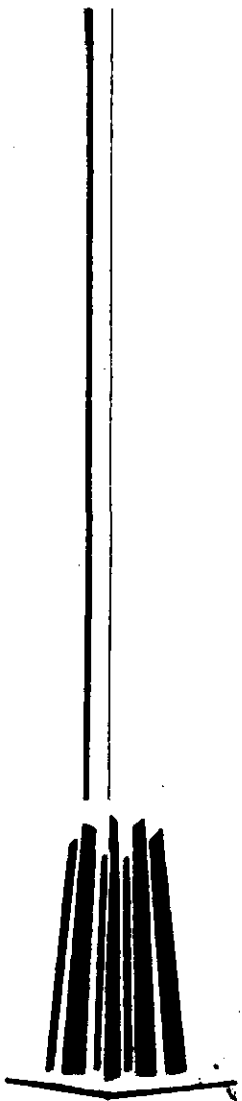
282063

**T E S I S**  
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE  
**LICENCIADO EN DERECHO**  
**P R E S E N T A :**  
**JUANA GUADALUPE ROMERO VILLENA**

ASESORES: JOSE EDUARDO CABRERA MARTINEZ  
JORGE LUIS ABARCA MORENO

**MEXICO**

**2000**





Universidad Nacional  
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

**Biblioteca Central**



**UNAM – Dirección General de Bibliotecas**  
**Tesis Digitales**  
**Restricciones de uso**

**DERECHOS RESERVADOS ©**  
**PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL**

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

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

A LA GLORIA DEL  
GRAN ARQUITECTO  
DEL UNIVERSO, QUE  
ME PERMITIO LLEGAR  
AL FIN DE UNA DE MIS  
METAS.

A LA UNIVERSIDAD  
NACIONAL  
AUTONOMA DE  
MEXICO, PORQUE EN  
SUS AULAS RECIBI MI  
FORMACION  
PROFESIONAL

A TODOS MIS  
PROFESORES.  
PORQUE GRACIAS A  
SUS CATEDRAS  
LOGRE MI  
FORMACION  
PROFESIONAL

A MIS ASESORES:  
JOSE EDUARDO  
CABRERA MARTINEZ ,  
JORGE LUIS ABARCA  
MORENO, POR QUE  
GRACIAS A SU GUIA Y  
APOYO LOGRE  
CONCLUIR ESTE  
TRABAJO.

A MI ESPOSO  
PORQUE GRACIAS A SU  
AMOR Y APOYO INICIE  
ESTA CARRERA, Y  
TERMINE ESTE  
TRABAJO, Y PORQUE  
POR SUS PALABRAS DE  
ALIENTO Y AYUDA  
INCONDICIONAL, SE  
ME HIZO MENOS  
PESADO EL CAMINO, TE  
AMO PEDRO.

A MIS HIJOS.  
PEDRO JUPITER,  
VERSHNEV ZEUS, Y  
JANE PENELOPE  
ATENEA, PORQUE  
POR ELLOS LLEGUE  
AL FINAL DE ESTA  
META, Y PORQUE  
SIN SU APOYO Y  
CARIÑO ME  
HUBIERA SIDO AUN  
MAS DIFICIL  
CUMPLIRLA. LOS  
AMO.

A MI ESPOSO  
PORQUE GRACIAS A SU  
AMOR Y APOYO INICIE  
ESTA CARRERA, Y  
TERMINE ESTE  
TRABAJO, Y PORQUE  
POR SUS PALABRAS DE  
ALIENTO Y AYUDA  
INCONDICIONAL, SE  
ME HIZO MENOS  
PESADO EL CAMINO, TE  
AMO PEDRO.

A MIS HIJOS.  
PEDRO JUPITER,  
VERSHNEV ZEUS, Y  
JANE PENELOPE  
ATENEA, PORQUE  
POR ELLOS LLEGUE  
AL FINAL DE ESTA  
META, Y PORQUE  
SIN SU APOYO Y  
CARIÑO ME  
HUBIERA SIDO AUN  
MAS DIFICIL  
CUMPLIRLA. LOS  
AMO.

IN MEMORIAN,

A MI PADRE, LUIS  
ROMERO. M. PORQUE  
GRACIAS A SUS  
CONSEJOS Y LA  
DISCIPLINA QUE ME  
INCULCO EN VIDA,  
PUDE TERMINAR ALGO  
QUE HABIA EMPEZADO.

A MI MADRE, ANA  
MARIA VILLENA M.,  
POR EL APOYO QUE ME  
BRINDO PARA QUE YO  
PUDIERA ESTUDIAR,  
SOBRE TODO AL  
PRINCIPIO DE MI  
CARRERA.

A MI HERMANA  
MARIA LUISA , POR EL  
APOYO  
INCONDICIONAL QUE  
ME HA BRINDADO  
PARA QUE YO LOGRE  
MI SUPERACIÓN,  
FÍSICA Y PERSONAL.

A MIS HERMANOS  
HECTOR Y PATY,  
POR EL CARÍÑO QUE  
LES TENGO Y  
PORQUE SIEMPRE  
ME ALENTARON Y  
ME APOYARON  
PARA TERMINAR  
ESTE TRABAJO.

A MI HERMANA  
MARIA ANTONIETA,  
QUIEN SIEMPRE SE HA  
PREOCUPADÒ POR MI  
SALUD Y ME HA  
BRINDADO APOYO,  
CUANDO ME HE  
ENFERMADO.

A MIS DEMAS  
HERMANOS, LUIS  
AUGUSTO Y  
JAQUELINE, POR EL  
CARÍÑO QUE LES  
TENGO.

IN MEMORIAN,  
A MI SUEGRO  
FRANCISCO DAMIAN  
GOMEZ-CAÑA, POR EL  
APOYO Y LA  
CONFIANZA QUE ME  
BRINDO EN VIDA,  
PARA QUE YO PUDIERA  
SEGUIR ESTUDIANDO.

A MI SUEGRA.  
ALBERTA CORONA  
ROMAN, POR EL  
CARIÑO QUE LE  
TENGO.

A MI CUÑADA  
PATRICIA DAMIAN  
CORONA, POR EL  
CARIÑO QUE LE  
TENGO Y POR EL  
APOYO  
INCONDICIONAL  
QUE SIEMPRE ME HA  
BRINDADO.

A MIS DEMAS  
CUÑADOS, CATALINA,  
MACRINA, SILVIA Y  
ALBERTO, POR EL  
APRECIO Y CARIÑO  
QUE LES TENGO.

A TODOS LOS  
DEMAS, FAMILIARES Y  
AMIGOS QUE TENGO  
PRESENTES Y QUE POR  
SER UNA LISTA  
ENORME NO  
MENCIONO.

*A MIS COMPAÑEROS  
DE TRABAJO, QUE  
ESTUVIERON  
PENDIENTES DE LA  
CONCLUSION DE ESTE  
TRABAJO Y DE MI  
CARRERA.*

*GRACIAS A TODOS.*



## INDICE

### INTRODUCCIÓN

#### CAPITULO 1. LOS SIGNOS DISTINTIVOS O MARCAS

1.1.	Concepto de marca desde el punto de vista de la doctrina	5
1.2.	Concepto de marca en la Ley de la Propiedad Industrial	11
1.3.	Naturaleza Jurídica Del Derecho de Marcas	13
1.4.	Clases o tipos de signos distintivos regulados en la Ley de la Propiedad Industrial	19
1.5.	La tutela del derecho marcario en México	24
1.6.	Requisitos para el registro de los signos distintivos	24
1.7.	Efectos de su registro	27
1.8.	Acciones reguladas en la Ley de la Propiedad Industrial	33

#### CAPITULO 2 . MARCO HISTORICO SOBRE LEGISLACION DEL USO DE LAS MARCAS EN EL DERECHO MEXICANO

2.1.	Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 25 de agosto de 1903.	54
2.2.	Reglamento de la Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 25 de agosto de 1903	55
2.3.	Ley de Marcas y de Avisos y nombres Comerciales de 26 de junio de 1928	56
2.4.	Reglamento de la Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de 26 de junio de 1928	59
2.5.	Ley de la Propiedad Industrial de 31 de diciembre de 1942	61
2.6.	Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial de 31 de diciembre de 1942	68
2.7.	Ley de Invenciones y Marcas de 10 de febrero de 1976	69

2.8.	Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas de 10 de febrero de 1976	70
2.9.	Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 27 de junio de 1991	72
2.10.	Ley de la Propiedad Industrial de 2 de agosto de 1994 y su reglamento	73

### **CAPITULO 3. LA COMPETENCIA DESLEAL**

3.1.	Concepto de competencia	81
3.2.	Elementos competitivos del mercado en un régimen de competencia	84
3.3.	La libre competencia	86
3.4.	Concepto de competencia desleal	94

### **CAPITULO 4. EL USO DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS, DENTRO Y FUERA DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, CON RELACION A LA INFRACCION ADMINISTRATIVA PREVISTA EN EL ARTICULO 213 FRACCION IV DE DICHA LEY**

4.1.	El uso de los signos distintivos marcas	108
4.2.	Concepto de uso de una marca	114
4.3.	Definición del uso de los signos distintivos marcas en la Ley de la Propiedad Industrial	115
4.4.	El uso de los signos distintivos dentro y fuera de la Ley de la Propiedad Industrial, con relación a la infracción administrativa prevista en el artículo 213 fracción IV de dicha Ley	115

### **CONCLUSIONES**

### **BIBLIOGRAFÍA**

## INTRODUCCION

En estos tiempos el derecho de propiedad industrial, considerado como la prerrogativa otorgada a personas físicas o morales para explotar y usar en forma exclusiva y temporal las figuras o instituciones jurídicas consistentes por un lado en las creaciones industriales nuevas como lo son las invenciones los modelos de utilidad y los diseños industriales y por otro lado los signos distintivos como lo son las marcas, los avisos comerciales y los nombres comerciales, se desarrolla a grandes pasos en todo el mundo y nuestro país no es la excepción, un ejemplo de ello es la publicidad que se realiza a través de diferentes medios de comunicación, como son la radio y la televisión que por medio de mensajes inducen al público consumidor a la adquisición de productos o servicios que ostenten una marca registrada o que son resultado de una creación inventiva, en virtud de que dicho tipo de mercancía o de servicios garantiza al consumidor una buena compra o adquisición y tal garantía se debe a la protección que otorga el Estado a las instituciones jurídicas de propiedad industrial, a través de una patente o un registro marcarío en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, o por la publicación de un nombre comercial en la Gaceta de ese Instituto, protección que ejerce el Estado a través de la supresión de la competencia desleal, que se encuentra reprimida como infracciones administrativas en el artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, la cual surge en nuestro país, cuando un tercero hace un uso indebido de dichas figuras jurídicas, sobrepasando los límites de la libre competencia consagrada en los artículos 5º y 28 de nuestra máximo ordenamiento, afectando los derechos derivados de tales instituciones jurídicas, adquiridos por sus titulares.

Ahora bien, en la practica hemos observado que un gran número de comerciantes ofrecen en venta productos que ostentan como marca una denominación o un diseño (logo) o ambas cosas, sin estar registrados, y que son parecidos en grado de confusión a una marca que se encuentra registrada, y que lo

hacen en la misma clase de productos que los protegidos por la registrada, y que en su mayoría ignoran que con tal conducta incurren en la infracción administrativa prevista en la fracción IV del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, porque piensan que el comercializar productos que ostentan una marca parecida en grado de confusión a una registrada, no constituye un uso de dicha marca, consecuentemente esa situación es aprovechado por otros, que producen o elaboran dichos productos quienes les surten de los mismos.

Lo anterior, es debido a que en la Ley de la Propiedad Industrial y en su Reglamento, no existe un artículo que defina el uso de una marca que no se encuentra registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, sino que únicamente se refiere al uso de ésta sin explicar en que consiste el mismo, no obstante de que en su Reglamento en el artículo 62 se refiere al uso, pero únicamente de marcas registradas, que se encuentran en peligro de caducar, - caducidad que se regula en el artículo 130 de esa Ley - al señalar que para efectos del artículo 130 de la Ley, entre otros casos se entenderá que una marca se encuentra en uso, cuando los productos o servicios que ella distingue, han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado en el país bajo esa marca en la cantidad y del modo que corresponde a los usos y costumbres en el comercio, y cuando se aplique a productos destinados a la exportación, de lo que se puede interpretar que dicho artículo únicamente considera el uso de una marca que se encuentra registrada, cuando se ofrecen los servicios que la ostentan, o se distribuyen, se comercializan o exportan los productos que la ostentan, ya que señala dicho uso para el caso de una marca que se encuentra en peligro de caducar y sólo caducan las marcas registradas.

Situación, que se subsanaría, si en la Ley de la materia se definiera el uso de una marca, por tal motivo, se elabora este trabajo de tesis en donde se propone que en un segundo párrafo del artículo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial, se defina en que consiste el uso de una marca independientemente de que esté o no esté registrada.

El presente trabajo, se constituye por cuatro capítulos, en el primero de los mencionados estudiamos a los signos distintivos su concepto, las clases que existen en la Ley y su naturaleza jurídica, asimismo, se estudia a quien corresponde la tutela de los mismos, y se realiza un esbozo de las acciones que nacen de la Ley de la Propiedad Industrial, ya que únicamente nos adentraremos al estudio de la infracción administrativa prevista en la fracción IV del citado artículo 213 en la parte final del trabajo, en el segundo capítulo se estudian los antecedentes legislativos del uso de las marcas en nuestro país, en el tercer capítulo se estudia la libre competencia por ser un presupuesto de la competencia desleal, la represión de esta última y el procedimiento administrativo correspondiente a seguir así como las sanciones procedentes para combatirla, para de esta manera entender como se encuentra regulado el uso indebido de las marcas como competencia desleal en nuestra Ley de la Propiedad Industrial, por último en el capítulo IV, se expondrá que existe la necesidad de que se defina en la Ley de la Propiedad Industrial, el uso de las marcas para una correcta interpretación de la infracción administrativa prevista en la fracción IV del multicitado artículo 213.

## **CAPITULO PRIMERO**

## CAPITULO 1

### LOS SIGNOS DISTINTIVOS O MARCAS

#### 1.1. Concepto de marca desde el punto de vista de la doctrina.

La doctrina a través de diversos autores ha definido de diferentes formas el concepto de marca, a saber:

El Doctor David Rangel Medina, nos dice que son tantas las definiciones sobre este concepto en la doctrina, como lo son los diferentes autores que tratan sobre esta Institución, por lo que dicha situación permite hacer una clasificación del concepto de marca en cuatro corrientes, que serían; en primer término, la que considera a la marca como signo indicador del lugar de procedencia; en segundo, la que la define como un agente individualizador del producto mismo; en tercero, la que reúne las dos anteriores, y por último, otra que tomando la tesis mixta enfoca la esencia de la marca en función del público consumidor y ve la marca como un elemento inmaterial.<sup>1</sup>

Asimismo, nos indica que dentro del primer grupo o corriente - que es la que considera a la marca como signo indicador del lugar de procedencia - se encuentran los conceptos de marca de diversos autores como son Aine Armengand, E Pouillet, Paul Roubier y Antonio Rosello, y nos señala los conceptos de éstos, de los que se observa lo siguiente:

Para Aine Armengand, la marca de fabrica o de comercio es un signo cualquiera aplicado a un producto que permite reconocer la fabrica de que proviene o la casa comercial que lo vende

---

<sup>1</sup> Rangel Medina David, Tratado de Derecho Marcario. Editorial Libros de México, México, 1960. Pág. 154.

El Dr. Ladas, estima que es un signo, un símbolo o emblema que diferencia las mercancías de un productor de las de otro.

Así Breuer Moreno, considera la marca como un signo característico por el cual el Industrial, el comerciante o el agricultor distingue los productos de su industria, comercio o explotación agrícola, excluyéndola de la función de indicar el lugar de procedencia.

Por último para el brasileño Da Gama Cerqueira, la marca es todo signo distintivo colocado facultativamente en los artículos de origen industrial en general, para reconocerlos y distinguirlos de otros idénticos o semejantes de procedencia diversa.

Como se puede observar en esta corriente se considera a la marca como un medio por el cual los productos que la llevan se distinguen de otros productos semejantes puestos en el mercado.

Dentro de la tercera corriente que reúne los rasgos distintivos de la primera y de la segunda corriente - es decir que considera a la marca tanto como un signo indicador del lugar de procedencia del producto y como agente individualizador del producto mismo - nos dice el Dr. Rangel Medina,<sup>2</sup> se encuentran los conceptos de los autores: Agustín Ramella, Cesar Sepúlveda y Joaquín Rodríguez Rodríguez, de los cuales se aprecia que:

Agustín Ramella define la marca como la señal escogida que empleada exteriormente por un industrial o comerciante igual que el propio nombre comercial, para garantizar que los productos puestos bajo ella, por la cual se distinguen, provienen de su fábrica o comercio y distínguelas especialmente de los productos, que le hacen competencia.

---

<sup>2</sup> Id.



Cesar Sepúlveda, consideraba la marca como un signo distintivo, con la que se señalan y caracterizan mercancías o productos distinguiéndolos de otros y tiene por objeto protegerlos de la competencia desleal mediante la identificación, tienen como destino especializar los productos en que se usan e indicar y garantizar su procedencia.

Así, para Joaquín Rodríguez Rodríguez, la marca es una señal externa utilizada por un comerciante en sus productos con la que la persona que adquiere el producto se cerciora de su procedencia, y el comerciante se salvaguarda de la competencia desleal que le hicieren los que quisieren aprovecharse del prestigio y la solvencia por el ganados, en este entendido se observa que la considera un signo de origen.

Como se puede observar de los conceptos antes señalados, la marca cumple con una doble función ya que indica tanto el lugar de donde provienen los productos, como individualiza el producto mismo, al verla como un medio que sirve para distinguir los productos de otros puestos en el mercado, y protege tanto al productor como al comerciante de la competencia desleal, sin embargo Joaquín Rodríguez Rodríguez, años más tarde, en 1983, considera que la marca no sólo protege productos sino también servicios, cuando señala que "Un comerciante podrá distinguir los objetos que produce o vende, así como los servicios que preste, poniendo en ellos su nombre, el de un establecimiento o una leyenda explicativa"; y además considera que tal función de distintividad de la marca, es parte esencial de la misma, y es una de las más importantes de ésta, la cual se integra con dos requisitos que son el de la novedad y el de la especialidad.<sup>3</sup>

Por lo tanto para éste autor la marca es utilizada por los comerciantes como signo distintivo, al anunciarla en los productos que elaboran o comercializan o en los servicios que prestan, para diferenciarlos de los productos o servicios de otros comerciantes, y para que de esta forma el público consumidor este seguro de su

<sup>3</sup> Rodríguez Rodríguez Joaquín, Derecho Mercantil, Tomo I, 17ª. Edición, Editorial Porrúa, S.A. México, 1983, Pág. 425.

procedencia, y al mismo tiempo el comerciante quede protegido de la competencia desleal, causada por sus competidores, cuando crean productos o prestan servicios de menor calidad aprovechándose del prestigio y la solvencia de los primeros.

Ahora bien, Cesar Sepulveda en el año de 1981, en su obra intitulada "El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial", agrega a su concepto de marca la función de proteger servicios, además de productos y ya no tiene únicamente la doble función en comento, sino que, la enfoca en función del público consumidor, que se contempla en la cuarta corriente descrita anteriormente, y que adelante se estudiara, al señalar que la marca aparte de ser un agente individualizador del producto es decir un signo distintivo empleado para designar y caracterizar mercancías o productos de la industria, o bien servicios, diferenciándolos de otros, a través de la identificación poniéndolos al abrigo de la competencia desleal, también posibilita al industrial o al comerciante para conservar su crédito y orientar la elección del público hacia los productos que elabora o expende y además constituye una garantía para los consumidores que pueden obtener el tipo y la calidad de mercancías y servicios que desean y que les merecen confianza, tanto por la uniformidad del producto y por la calidad de los servicios, como por el precio, así como, por sus experiencias personales anteriores en relación a las mercaderías y a su prestigio, a los servicios y a su eficacia.

Como se aprecia para Cesar Sepulveda en sus dos conceptos, la marca es un signo que se emplea para distinguir productos o servicios de otros, y tiene por objeto proteger productos de la competencia desleal mediante la identificación, ya que indican la procedencia de los productos o de las personas que prestan los servicios, además tiene una doble función, la primera que es la de distintividad, es decir ayuda a distinguir los productos o servicios de otros empleados por los competidores y la segunda, garantiza a los consumidores la calidad de los productos o servicios que pretenden adquirir o adquieren tanto por la uniformidad del producto o servicio como por el precio y aportan a los productos y servicios una individualidad que hace posible que se reconozcan entre los productos o servicios de los competidores, están

destinados a especializar los productos o servicios en los que se usan y a indicar y garantizar su procedencia.

Ahora bien, dentro de la cuarta corriente, en que se adopta la tesis mixta, y además se enfoca la esencia de la marca en derredor de la clientela, nos dice el Dr. Rangel Medina,<sup>4</sup> que la doctrina italiana ve en la marca un elemento inmaterial, y que el concepto clásico de la misma continúa formando parte de las definiciones de esta corriente, entre las que se encuentra la de Tulio Ascarelli para quien la marca es un bien inmaterial, que se presta para individualizar el producto y que se vierte materialmente en una contraseña colocada en las mercancías o empaques, y sirve para indicar el origen de los productos de un productor determinado, acercando y manteniendo al público consumidor, quién al saber la procedencia de la mercancía podrá cuidarse de adquirir falsificaciones y el productor a su vez, gracias a la calidad de sus productos conservara la clientela conquistada, y se protegerá del peligro del desvío de su clientes quienes no compraran otros productos creyéndolos suyos.

Asimismo, nos cita dentro de esta corriente las definiciones de marca de Ferrara, Ghiròn y Rotondi.

En este entendido, para Ferrara la marca identifica las mercaderías que provienen del establecimiento de un comerciante y que son vendidas por su establecimiento, así para Ghiròn es la atracción por la cual se obtiene la clientela hacia las mercancías de la negociación, individualizando los productos de igual o similar clase y para Rotondi la marca distingue los productos de una empresa de otros similares que existen en el comercio elaborados por otra empresa al ser una contraseña gráfica impresa o aplicada al producto.

---

<sup>4</sup> Rangel Medina David. Op. Cit. Págs. 157, 158.

## 1.2. Concepto de marca en la Ley de la Propiedad Industrial vigente

En el artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de agosto de 1994, que entro en vigor el 1º de octubre del mismo año, se define a la marca como "todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado".

De la anterior definición de marca se desprende que puede constituir una marca cualquier signo que se perciba, visualmente, es decir que se represente gráficamente como pudiera ser un nombre o denominación o un símbolo o diseño, que sea lo suficientemente distintiva de los productos o servicios a que se aplica, de otros productos o servicios similares que se encuentren en el mercado. por lo que no pueden constituir una marca los sonidos y los aromas en nuestro país.

En este orden de ideas, de acuerdo con las doctrinas señaladas y con la Ley de la Propiedad Industrial, podemos concluir que la marca es un signo, denominación, o diseño, o la combinación de ellos, que se usa por los industriales, comerciantes y prestadores de servicios, para distinguir, productos o servicios de otros de su misma especie o clase, que se encuentren en el mercado.

Así, de los conceptos de las doctrinas descritas, se desprende que la marca, tiene varias funciones, las cuales son señaladas por el Dr. Rangel Medina <sup>5</sup>

a). La de distintividad o diferenciadora, que es la esencia de la misma, por que de esa manera se diferencia un producto de otro de su misma especie o clase que se encuentre en el mercado; por lo que tiene que contar con los requisitos de novedad y de especialidad, de novedad por que, la marca debe ser novedosa, es decir, no tiene que existir otra igual o parecida en el mercado, y especial porque, debe ser usada en los productos o servicios para los que fue creada, es decir, debe usarse en productos o servicios de determinada clase o especie.

---

<sup>5</sup> Ibid. Pág. 171.

b). La de protección al titular de la misma, por que tiene como objeto protegerlo contra sus competidores, *contra actos de competencia desleal*.

c). La de indicación del lugar de procedencia, por que de esta manera los consumidores podrán reconocer el origen y procedencia del producto o servicio, y podrá cuidarse de adquirir falsificaciones y el productor, el comerciante o el prestador del servicio a su vez, gracias a la calidad de sus productos y servicios conservara la clientela conquistada, y se protegerá del peligro del desvío de su clientes quienes no comprarán otros productos o se servirán de otros servicios creyéndolos suyos.

Cabe hacer la aclaración de que esta función, en la actual Ley de la Propiedad Industrial no se contempla específicamente como en la Ley de la Propiedad Industrial de 1942, y en la Ley de Invenciones y Marcas de 10 de febrero 1976, reformada en diciembre de 1978, diciembre de 1981, enero de 1987 y febrero de ese mismo año, de nuestro país, en sus artículos 96 y 89 respectivamente, en las que en sus artículos 105 fracción XII y 91 fracción XIV respectivamente, se prohibía el registro de marcas que indicaran la procedencia de los productos, cuando pudieran originar confusión en cuanto a la procedencia de los mismos, pero únicamente cuando dicho lugar fuera notoriamente conocido como productor de algún artículo, y se denotara como lo que ahora llamamos denominación de origen.

d). La de garantía, tanto para el titular, como para el consumidor, para el primero por que con la marca encuentra una forma de distinguir sus productos o servicios de las de sus competidores y de demostrar la calidad de los mismos, y para el consumidor por que éste sabe de donde proviene el producto que consume, lo que le garantiza la calidad del mismo.

e). La de propaganda, que tiene como finalidad la atracción de la clientela, que se da, cuando el público consumidor tiene conocimiento de un producto o servicio, a través de la marca que los identifica y distingue, por lo que si el producto y servicios

son buenos se provoca la formación de la clientela quien los solicitara nuevamente por su marca.

Al concepto de marca que llegamos anteriormente respecto de que la marca es un signo, denominación, o diseño, o la combinación de ellos, que se usa por los industriales, comerciantes y prestadores de servicios, para distinguir, (función de distinción) *productos o servicios de otros de su misma especie o clase*, que se encuentren en el mercado, (función de indicación del lugar de procedencia) le podemos agregar también, y que tiene también como finalidad proteger a su titular de actos de competencia desleal o de usurpación de la misma, (función de protección) así como garantizar al público consumidor la calidad de los productos, (función de garantía), quién al tener conocimiento de la misma por diferentes medios de difusión, se sentirá atraído hacia el producto que la ostenta. (función de propaganda).

Por lo tanto la marca es un signo, denominación, o diseño, o la combinación de ellos, que se usa por los industriales, comerciantes y prestadores de servicios, para distinguir *productos o servicios de otros de su misma especie o clase*, que se encuentren en el mercado, y que tiene también como finalidad proteger a su titular de actos de competencia desleal o de usurpación de la misma, así como garantizar al público consumidor la calidad de los productos, quién al tener conocimiento de la misma por diferentes medios de difusión, se sentirá atraído hacia el producto que la ostenta.

### 1.3. Naturaleza jurídica del derecho de marcas

La naturaleza jurídica del derecho de marcas ha sido definida por diversas teorías. entre las que se encuentran dos corrientes, en la primera se asimila este derecho a la antigua división romana de derechos reales y derechos personales, en la segunda se trata de asimilar este derecho a una nueva categoría de acuerdo a sus características propias, al respecto Sonia Mendieta nos señala las teorías basadas

en la división clásica de los derechos; la de los derechos intelectuales; la de los derechos inmateriales; la de los derechos individuales y la de la propiedad inmaterial<sup>6</sup> las cuales han sido elaboradas por diversos autores como veremos a continuación:

### 1. Teorías basadas en la división clásica de los derechos.

Al elaborarse las primeras Leyes sobre el derecho de marcas y otros derechos industriales, surgieron varias teorías para explicar la naturaleza jurídica de los mismos, y diversos autores como Rubén de Couder, los consideraron derechos reales, así A. Laborde consideraba que la naturaleza jurídica de la Propiedad intelectual era un derecho real, por tener los mismos caracteres esenciales que la propiedad común al ser absolutos, directos y exclusivos.

También autores como Rendu, Blanc y Calmels, pensaban que el derecho a la marca era un derecho de propiedad al igual que el derecho real que se tenía sobre los productos, al pensar que el titular tenía derecho a la marca como resultado de la propiedad que ejercía sobre el producto que llevaba la marca.

Lo que no tomaron en cuenta éstos autores es que el derecho sobre la marca continua en manos del titular de la misma, aun cuando los productos hayan salido de sus manos, pueden cambiar indefinidamente de manos, y sin embargo el derecho a la marca sigue en poder del titular, por que cuando se obtiene un producto que ostenta una marca no se adquiere el derecho a la marca.

Efectivamente, de acuerdo con Sonia Mendieta y Breuer Moreno, esta aseveración es errónea, ya que la relación que existe entre el titular y la marca no desaparece cuando los productos salen del poder del titular de la marca, sino de acuerdo con la Ley de la Propiedad Industrial, se pierde a menos que se haya perdido ese derecho por haberlo transmitido a otra persona por cesión, o ya sea que, se declarara la nulidad de la misma, por las causas establecidas en la Ley o por

<sup>6</sup> Mendieta R. Sonia. *Naturaleza Jurídica de las Marcas*, en *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, enero a junio,

incumplimiento de lo establecido por ésta para conservar ese derecho permitiendo que se extinguiese, o caducara.

Dicho de otra manera el derecho que recae sobre la marca, sigue en poder del titular por ser independiente del derecho real que se ejerce sobre el producto.

## 2. Teoría de los derechos intelectuales.

La explicación de la naturaleza jurídica del derecho de marcas correspondió al sobresaliente jurista Belga Edmmond Picquard quien estimó que el derecho de marca era de una naturaleza jurídica distinta a la de los derechos reales y personales y que por ello era necesario establecer una nueva categoría.

Para este autor, el derecho de marca era un derecho intelectual, al considerar que a pesar de que el esfuerzo intelectual de creación esta reducido a un mínimo y hasta puede llegar a ser un trabajo de simple elección, esa pequeñísima aplicación personal del espíritu bastaría para incluirles entre los derechos intelectuales.

Gracias a Picquard, se aclaró que la naturaleza jurídica de estos derechos no correspondía a los derechos reales ni a los derechos personales y que tienen caracteres propios, que no es correcto incluirlos en tales derechos.

## 3. Teoría de los derechos inmateriales.

Entre los autores que tratan de explicar la teoría de los derechos inmateriales se encuentra Joseph Kohler, para quien "La marca es un bien inmaterial, producto del trabajo del hombre, que se protege porque el momento cultural dado exige que se ampare por el valor económico que representa".<sup>7</sup>

1966. Págs.139, 140, 141, 142.

<sup>7</sup> Breuer Moreno. P.C. Tratado de Marcas. Librería y Casa Editora Jesús Méndez. Buenos Aires. 1931. Pág. 18.



Como se puede observar, este autor no esclarece la naturaleza jurídica del derecho de marcas sino que únicamente considera a la marca como un bien inmaterial, no obstante no se puede dejar de atribuirle el gran mérito de dejar establecido que aparte de los llamados derechos reales y derechos personales, existen derechos sobre cosas inmateriales; derechos que por referirse a cosas inmateriales tienen que manifestarse de manera diversa a aquellos que se ejercen sobre las cosas materiales.

#### 4. Teoría de los derechos individuales.

Dentro de estas teorías destaca la de Agustín Ramella, para quien "los, derechos se dividen en tres clases: los derechos patrimoniales, que se ejercen sobre las cosas del mundo externo; los derechos de familia, que se ejercen sobre otras personas, además del titular; y los derechos individuales, que se ejercen sobre las manifestaciones exteriores de la propia personalidad. Los derechos individuales son, en realidad, derechos derivados del derecho de personalidad y emanación directa de ella." <sup>8</sup>

En este entendido Ramella considera que la personalidad es una, pero los bienes que emanan de ella son múltiples y que lógicamente también son múltiples los medios de protección. Quedan incluidos entre ellos los bienes como el derecho a la salud, a la libertad, al honor, a la imagen, al nombre propio, al nombre comercial, a la marca.<sup>9</sup>

"La marca individualiza al productor o comerciante con cada uno de sus productos, y asegura la misma protección que el nombre" <sup>10</sup> "La naturaleza jurídica del derecho de individualización se revela especialmente en que el derecho a la

---

<sup>8</sup> Mendieta R. Sonia, Op. Cit. Pág. 145.

<sup>9</sup> Id.

<sup>10</sup> Id.

marca no es transmisible bajo ninguna forma, a no ser juntamente con la transmisión del establecimiento a que se refiere la marca".<sup>11</sup>

Al respecto, estamos de acuerdo con Ramella en cuanto que la salud, la libertad, el honor, la imagen y el nombre propio, son bienes que emanan de la personalidad, porque esos y otros factores contribuyen para presentar a los seres humanos en la sociedad, como tal o cual persona, pero sin embargo no es posible "considerar a la marca como un bien que emana de la personalidad, ya que la marca en la realidad no presenta a tal o cual comerciante o industrial"<sup>12</sup> sino que, lo que "la marca presenta es al producto o servicio mismos, ya que esto es la esencia de la marca en sí."<sup>13</sup>

##### 5. Teoría de la propiedad inmaterial.

Dentro de estas teorías se encuentra la de Carnelutti, quien "considera que el derecho de propiedad inmaterial se refiere a las ideas entendidas como porciones del pensamiento desprendidas de su fuente y que erróneamente dentro de este derecho se han incluido los derechos sobre la patente; la marca; el secreto industrial; las obras literarias y artísticas, ya que tal inclusión provoca confusión, por que se trata de cosas muy distintas, como lo son: el bien y el interés, y conceptúa el bien como una porción individual del mundo exterior sobre los cuales se pueden ejercitar el goce del hombre para satisfacer una necesidad, y al interés como una posición favorable que permite un mejor disfrute de un bien, en cuanto asegura la exclusividad del goce."<sup>14</sup>

De lo anterior, se colige que para este autor en la marca no hay trabajo de la inteligencia, por no ser un bien por que no reúne las características que para él corresponden a los bienes, y la considera un interés al verla como una posición

<sup>11</sup> Ramella Agustín, Tratado de Propiedad Industrial, Vol. II, Editorial Reus, S.A., Madrid, 1913, Pág. 3

<sup>12</sup> Mendieta R. Sonia Op. Cit. Págs. 146-147

<sup>13</sup> Id.

<sup>14</sup> Ibid. Pág. 150

favorable que permite un mejor disfrute de un bien, en cuanto asegura la exclusividad del goce.<sup>15</sup>

Ahora bien, Ferrara, no esta de acuerdo con el concepto de este autor por lo siguiente:

"Carnelutti considera que la identificación no es un bien, sino un interés que se relaciona con un bien. Nadie, cree que la identificación es un bien, sino que lo es el signo distintivo y por ello hay que corregir el pensamiento de Carnelutti. y así tenemos, el signo distintivo es una entidad que se relaciona con un bien para poder utilizarlo mejor, luego no es un bien. Pero ni aún en dichos términos el pensamiento es correcto y ello es así. Porque, Carnelutti olvida que no solamente hay una clase de bienes: aquellos que satisfacen las necesidades directamente. También tenemos los bienes indirectos, que de manera mediata satisfacen la necesidad, permitiéndonos obtener el bien directo y los bienes instrumentales, que en sí mismos no tienen utilidad y que sólo sirven para utilizar otro bien. En fin, no es correcta la premisa en que basa Carnelutti su argumento, ya que porque una entidad sirve para utilizar un bien, no quiere decir que no sea un bien. Es un bien instrumental que tiene como característica distintiva exactamente el servir para la mejor utilización de un bien. He ahí el caso de la marca, que de por sí no satisface ninguna necesidad. pero que en cambio sirve para el mejor uso del bien que es la hacienda".<sup>16</sup>

En relación con lo anterior, Sonia Mendieta estima que la marca es un bien que forma parte de la hacienda, pero no tiene como función distinguir la hacienda, por que eso corresponde al nombre comercial, para ella la marca se utiliza como instrumento de competencia, para orientar y ganarse la confianza del público y obtener ganancias.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Carnelutti Francesco, Usucaption de la Propiedad Industrial, Editorial Porrúa, S.A., México 1945, Págs. 29-70.

<sup>16</sup> Ferrara Francisco, Teoría Jurídica de la Hacienda Mercantil, Editorial Revista de derecho Privado, Madrid, 1950, Págs. 177-179.

<sup>17</sup> Mendieta R. Sonia, Op. Cit. Pág. 151.

En lo concerniente, Sonia Mendieta estima, y estamos de acuerdo con ello, que si bien es cierto que, la marca para subsistir necesita de la existencia de la hacienda, también lo es, que no es necesario que pertenezca a una empresa X determinada, por que goza de cierta independencia que le permite ser traspasada para ser usada en otro negocio Y, es decir si una empresa X, con giro de producción de alimentos, vende a otra empresa Y, que tiene el mismo giro, la marca N para distinguir alimentos, y luego desaparece la empresa X, la marca N, sigue subsistiendo en la segunda empresa.

De igual forma, también estamos de acuerdo con dicha autora, en que no es aceptable la teoría de Camelutti, respecto de que en la marca no hay trabajo intelectual, por que es posible demostrar que si lo hay, hay ideas nuevas, al escoger una marca que nunca ha existido, en virtud de, que si una persona quiere usar una marca para distinguir determinados productos o servicios, tiene que pensar cual es el mejor signo o denominación que pudiera quedar a los mismos.<sup>18</sup>

En este entendido, podemos concluir que el derecho de marcas, tiene una naturaleza distinta a la de los derechos reales y personales, por recaer sobre un objeto distinto al de aquellos por lo que se estima que tal derecho, de acuerdo con Edmund Picard, es de una naturaleza SUI GENERIS, es decir de un género excepcional, por ser derechos de explotación exclusiva y temporal, sobre las marcas consideradas como una creación de la inteligencia.

#### 1.4. Clases o tipos de signos distintivos regulados en la Ley de la Propiedad Industrial

El artículo 89 de la Ley de la Propiedad Industrial, dispone "Pueden constituir una marca los siguientes signos.

---

<sup>18</sup> Ibid. Pág. 152.

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

II. Las formas tridimensionales;

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

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

De acuerdo al citado artículo, pueden constituir una marca los siguientes signos:

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

B. Las formas tridimensionales:

C. Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales.

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

En este entendido, tenemos que en nuestra legislación, se contemplan tanto las marcas de productos como las de servicios, y por ende pueden constituir una marca para distinguir productos o servicios de otros de su misma especie o clase que se encuentren en el mercado los siguientes signos:

## I. Las denominaciones.

a). Una marca nominativa, la constituyen cualquier palabra o frase que sea visible y suficientemente distintiva, capaz de identificar los productos o servicios que la ostenten, de otros productos o servicios que sean de la misma clase o especie que se encuentren en el comercio, por ejemplo:

Refacciones para automóviles "EL LOBO"

Auto partes "AMANIS"

b). Las figuras visibles o marcas innominadas, son susceptibles de constituir una marca siempre y cuando sean visibles y suficientemente distintivas, capaces de identificar los productos o servicios que la ostenten, de otros productos o servicios que sean de la misma clase, por ejemplo:

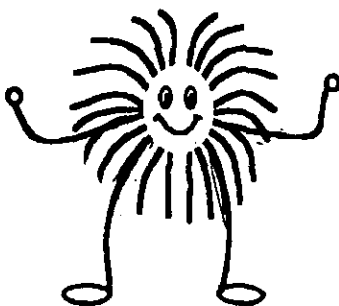
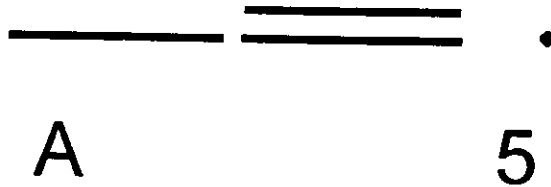


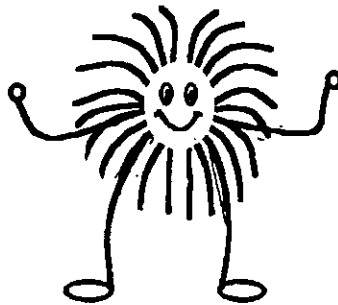
Ilustración 1

Luego entonces no pueden constituir una marca las letras aisladas, los dígitos o números aislados, los colores aislados, ni las figuras geométricas sencillas, etc. ejemplo:

Una línea recta, dos líneas rectas, un punto, una letra, un número .



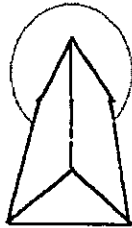
c). Las marcas mixtas, que se conforman con la combinación de las dos anteriores, es decir con una denominación y una figura, que sean lo suficientemente distintivas.



¡ HOLA !

II. Las formas tridimensionales, que son las marcas que constan de volumen, de altura y anchura y se emplean como envases, empaques, envoltorios o se constituyen por la presentación del producto mismo, y son lo suficientemente

distintivas, de otros productos que sean de la misma clase o especie que se encuentren en el comercio, por ejemplo:



III. Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales que son los signos distintivos que se constituyen por una denominación que se emplea para distinguir una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios, donde se elaboren productos o se presten servicios, de otros de igual o similar giro, y que se encuentren dentro de la zona geográfica donde se encuentra establecida la clientela efectiva ejemplo:

**"MUEBLERIA EL ANGEL"**

IV. El nombre propio de una persona física, que se puede emplear como signo distintivo de un establecimiento con la condición de que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado, por ejemplo:

**"RESTAURANTE DON LUIS"**



### 1.5. La tutela del derecho marcario en México

Actualmente la tutela de este derecho y de los demás derechos de propiedad industrial como lo son de las patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales, avisos comerciales, publicación de nombres comerciales, declaración de protección de denominaciones de origen y regulación de secretos industriales, corresponde al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), que es un organismo descentralizado de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, creado por un decreto presidencial que fue publicado el 10 de diciembre de 1993 en el Diario Oficial de la Federación, y realiza dicha tutela mediante la Ley de la Propiedad Industrial y se encuentra ubicado en Periférico Sur número 3106, Col. Jardines del Pedregal, Delegación Álvaro Obregón, código postal 01900, en México, Distrito Federal.

### 1.6. Requisitos para el registro de los signos distintivos

Los requisitos para el registro de los signos distintivos marcas, se encuentra regulado en los artículos 113, 114, 115, 116 y 117 de la Ley de la Propiedad Industrial y 56, 57 y 58 de su Reglamento, y son los siguientes:

- Se deberá presentar ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial o ante las Delegaciones de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, una solicitud en tres ejemplares de la misma y por escrito que deberá contener:
  - Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante, así como la ubicación del o de los establecimientos o negociaciones relacionados con la marca.
  - El signo distintivo a registrar como marca indicando si es nominativo, innominado, tridimensional o mixto, que deberá adjuntarse a cada uno de los ejemplares de solicitud y que no deberán contener palabras o leyendas que puedan

inducir a error al público y en el caso de que la marca a registro sea innominada o tridimensional, tampoco deberán contener palabras que constituyan o puedan constituir una marca a menos que se *incluya expresamente reserva sobre la misma*.

- La fecha en que se empezó a usar, o en su caso si no se ha usado se indicara también

- Si se solicita el registro de una marca que es usada anteriormente en el extranjero, deberá ser dentro de los plazos que determinen los tratados internacionales o en su defecto dentro de los seis meses siguientes de haberlo hecho en otros países, se *reconocerá como fecha de prioridad de presentación de la solicitud, la fecha en que se realizó primero, por lo que se deberá indicar el país en que se solicitó y la fecha de presentación de solicitud en ese país y únicamente la clase de productos o servicios en que fue registrada en aquel país y deberá cumplir dentro de los tres meses en que se realizó la solicitud ante el IMPI con los requisitos que señalan los Tratados Internacionales y la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento para su registro.*

- La clase de productos o servicios en que se usara, la cual se designara de acuerdo a la clasificación establecida en el Reglamento de la Ley, y sólo se podrá designar una sola clase, y se deberá indicar en su caso si se *limitará a ciertos productos o servicios de una misma clase.*

- Así también si la solicitud es realizada por dos o más personas, se deberá presentar con la solicitud las reglas sobre el uso, *licencia y transmisión de derechos* convenidos por los solicitantes.

- Se acompañara también a la solicitud, con el comprobante del pago de derechos correspondiente para el estudio de la solicitud, que se encuentra establecida en la *Tarifa por los Servicios* que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Se podrá solicitar ante el IMPI el formato de la solicitud mencionada, y dicho Instituto lo proporcionara gratuitamente, o en su caso se podrá reproducir por terceros siempre y cuando se ajuste al formato oficial, y cada uno de los ejemplares deberá además estar firmada y contener domicilio para oír y recibir notificaciones en territorio nacional, acompañarse del documento que acredite el carácter del solicitante, o la personalidad de su apoderado o representante.

Para recibir la solicitud en el IMPI se realizara un examen de forma, es decir, se verificará por personal designado para ello, que sea acompañada de los documentos y anexos que en la misma se enlistan, y anotara la fecha y hora de recepción, así como el número de expediente en trámite que se le asigna, se devolverá al solicitante un ejemplar sellado con los anexos que sean susceptibles de regresarse una vez hechas las anotaciones que correspondan.

Si la solicitud cumple con los requisitos señalados para darle ingreso, la fecha de recepción será la fecha de presentación, y en caso de no cumplir con los requisitos, dicha fecha será, en la que se cumplan los requisitos dentro del plazo legal de dos meses que se otorgue para ello.

Una vez realizado el examen de forma, el IMPI, procederá a realizar un examen de fondo, para verificar si procede su registro en términos de la Ley.

En dicho examen se realizará un examen fonético, para constatar si no existen registradas otras marcas u otras solicitudes de registro de marca, que sean idénticas o semejantes en grado de confusión y que sean impedimento para conceder el registro solicitado.

Igual se realizara un examen de anterioridades si las solicitudes contienen un dibujo o figura, que puedan ser un impedimento para su registro.

Si se considera que la solicitud, no cuenta con los requisitos legales o reglamentarios, o si existe algún impedimento para el registro o se encuentran anterioridades, se requerirá al solicitante para que subsane los errores o las omisiones en que incurrió, y manifieste lo que ha su derecho convenga respecto a los impedimentos o anterioridades encontrados dentro del plazo de dos meses.

Se podrá otorgar un plazo adicional de dos meses al interesado, contados a partir del día siguiente en que se venció el primer plazo, si demuestra haber cubierto la tarifa que corresponda al mes en que se de cumplimiento.

Si vencidos los plazos, señalados el solicitante no cumple con lo requerido o no presenta el comprobante de haber cubierto las tarifas correspondientes, se tendrá por abandonada la solicitud.

En caso de que se niegue el registro de la marca, el IMPI le comunicara por escrito al solicitante, con los motivos y fundamentos legales de su resolución.

Una vez satisfechos los requisitos legales y reglamentarios, por parte del solicitante, se procederá a la expedición del título.

#### 1.7. Efectos de su registro

Como efectos del registro de una marca, su titular adquiere derechos y obligaciones:

Entre los derechos obtenidos se encuentran:

- El derecho exclusivo al uso de la marca por el término de 10 años.
  
- El derecho de renovar la marca por el término correspondiente de 10 años, previos los requisitos establecidos en la Ley, para la renovación.

El derecho de *renunciar al registro de su marca*

- El derecho de solicitar al *IMPI* las declaraciones administrativas de nulidad de marcas que se hayan otorgado y que invadan los derechos de su marca, así como el derecho de defenderse de solicitudes de declaraciones administrativas de nulidad, caducidad o de cancelación de su marca.
  
- El derecho de otorgar licencias para el uso de la marca, a terceros.
  
- El derecho de otorgar franquicias a terceros.
  
- El derecho de transmitir los derechos adquiridos de la marca.
  
- El derecho de protección de la marca, respecto del uso de la misma realizado por terceros sin autorización del titular, por lo que adquirirá el derecho de iniciar un procedimiento de declaración administrativa de infracción en contra de dichos terceros, el derecho de ofrecer pruebas en el procedimiento, el derecho de solicitar al Instituto se practiquen visitas de inspección para comprobar el uso indebido de su marca, así como el de solicitar se realicen medidas provisionales, el derecho de que se dicte la resolución correspondiente y el derecho de que se apliquen las sanciones correspondientes a los terceros infractores, y el derecho de exigir el pago por daños y perjuicios que se ocasionen por el uso indebido de su marca ante las autoridades correspondientes.
  
- El derecho de solicitar un dictamen técnico por parte del *IMPI*, para iniciar el ejercicio de la acción penal por los delitos de reincidencia en la infracción de imitación de su marca, o de falsificación de la misma en forma dolosa y a escala comercial.

Entre las obligaciones del titular de la marca se encuentran:

- Deberá inscribir ante el IMPI, la licencia de uso de su marca cuando la otorgue a terceros, para que produzca efectos en perjuicio de dichos terceros.
- Deberá inscribir ante el IMPI, el gravamen o la transmisión de los derechos derivados de su marca, cuando así lo realice, para que produzca efectos en perjuicio de terceros.
- En el caso de otorgar franquicias a terceros, el titular de la marca deberá inscribirla ante el IMPI para que produzca efectos en perjuicio de terceros, y deberá otorgar previo a la celebración del contrato respectivo, la información relativa al estado que guarda su empresa la información técnica, económica y financiera de la misma, y las obligaciones y derechos del franquiciatario que deriven de la celebración del contrato
- Deberá usar la marca en la forma en que se le otorgó el registro, es decir no podrá modificarla, al menos que no altere su carácter distintivo, y con las leyendas "MARCA REGISTRADA" o las siglas "MR" o la letra "R" en sus productos, empaques o envases..
- No permitirá que su marca se transforme en genérica, es decir que pierda su carácter de distintividad, como lo es, el permitir que los productos de terceros que sean de la misma clase o especie, sean identificados por el público consumidor con la denominación de su marca, para evitar su cancelación, por ejemplo, si la marca del titular se denomina CHUCHITOS y ampara productos de maíz , como tortillas refritas en tiras, y la gente para solicitar productos iguales que ostenten otra marca como CHICHOS, en lugar de solicitarlos como tortillas refritas en tiras de la marca CHICHOS, las solicite como CHUCHITOS CHICHOS.
- Si su marca ampara productos y la registró para amparar toda una clase o varios productos de esa clase, para poder renovarla, deberá enterar los derechos

correspondientes y usar su marca, por lo menos en uno de esos productos y no haber interrumpido su uso por más de tres años consecutivos, de lo contrario procederá su caducidad, excepto que existan impedimentos para el uso de su marca, independientes de su voluntad, que constituyan un obstáculo para el uso de la marca, como restricciones gubernamentales aplicables a los bienes a los que se aplique la marca.

- Si su marca ampara servicios, para poder renovarla, deberá enterar los derechos correspondientes y no haber interrumpido su uso por más de tres años consecutivos, de lo contrario procederá su caducidad excepto que existan impedimentos para el uso de su marca, independientes de su voluntad, que constituyan un obstáculo para el uso de la marca, como restricciones gubernamentales aplicables a los servicios a los que se aplique la marca.

Estará obligado a interrumpir el uso de su marca ya sea de productos o servicios cuando así lo declare el IMPI, por que su uso sea un elemento asociado a prácticas monopólicas, oligopólicas o de competencia desleal; que causen distorsiones graves en la producción, distribución o comercialización de los productos o servicios que proteja o impida la distribución, producción o comercialización de dichos productos o servicios, y cuando su uso entorpezca o encarezca la producción, la prestación o la distribución de bienes o servicios básicos para la población.

- Deberá enterar los derechos correspondientes por concepto de estudio y trámite cuando inicie un procedimiento de declaración administrativa de infracción en contra de terceros, así como los derechos correspondientes para la realización de las visitas de inspección que solicite para comprobar el uso indebido de su marca por parte de un tercero y otorgar fianza suficiente para el caso de que se asegure mercancía en dicha visita.

El signo distintivo nombre comercial.

En cuanto a la adopción del signo distintivo nombre comercial, por una empresa industrial, o establecimiento comercial o de servicios, estará protegido legalmente sin necesidad de registro, siempre y cuando se use efectivamente en una empresa o establecimiento comercial con un giro determinado, dentro de una zona geográfica o en toda la República.

#### Requisitos para la publicación de un nombre comercial.

- Deberá presentarse ante el IMPI, una solicitud por escrito acompañada de los documentos que acrediten el uso efectivo del mismo en algún giro.

- El nombre comercial del cual se solicite su publicación deberá constar de los elementos suficientes que hagan distinguir el establecimiento comercial o la empresa que lo ostentaran, de otros del mismo género.

- Una vez que se reciba la solicitud el IMPI realizara un examen para verificar que no existan anterioridades, es decir, que no se encuentre una solicitud o una publicación anterior con una denominación igual o parecida en grado de confusión para aplicarse o aplicada en un establecimiento con igual giro, o que no exista una solicitud de registro de marca o una marca registrada, para amparar la misma clase de productos o servicios a los que se aplicará el nombre comercial.

#### Efectos de la publicación de un nombre comercial.

- Como efecto de la publicación del nombre comercial, se encuentra la presunción de la buena fe en la adopción y uso del mismo.

- También como efecto de dicha publicación, se encuentra el uso exclusivo del mismo en la zona geográfica de la clientela efectiva o en toda la República cuando haya difusión masiva y constante a nivel nacional, por el término de 10 años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de publicación.



Derechos y obligaciones obtenidos por el solicitante de la publicación de un nombre comercial.

- Tendrá el derecho de otorgar licencias o franquicias a terceros para la adopción del nombre comercial.

Tendrá el derecho de poder renovarlo por periodos de 10 años, en caso de no renovarlo procederá la cesación de los efectos de la publicación del nombre.

También tendrá el derecho de solicitar la acción que considere pertinente en el caso de verse afectado en sus derechos, ya sea que solicite la nulidad de una marca igual o parecida en grado de confusión con el nombre comercial, que se haya registrado por error o inadvertencia, en la misma clase de productos o servicios a que se aplica el nombre, con una fecha posterior, o ya sea una infracción para impedir que un tercero use en su empresa o establecimiento, un nombre comercial parecido en grado de confusión o el mismo nombre comercial, sin su consentimiento y en la misma clase de productos o servicios que protege el nombre.

Tendrá el derecho de decidir o pactar en el momento que transmita la propiedad de la empresa o del establecimiento que lo ostentan, si transmite o no, con dicha empresa o establecimiento, el nombre comercial.

- Estará obligado a inscribir ante el IMPI, la licencia de uso de su nombre comercial, en caso de que la otorgue, para que produzca efectos en perjuicio de dichos terceros.

- Deberá inscribir ante el IMPI, la transmisión del nombre cuando así lo realice, para que produzca efectos en perjuicio de terceros.

- En el caso de otorgar franquicias a terceros, el titular del nombre deberá inscribirla ante el IMPI para que produzca efectos en perjuicio de terceros, y deberá otorgar previo a la celebración del contrato respectivo, la información relativa al estado que guarda su empresa la información técnica, económica y financiera de la misma, y las obligaciones y derechos del franquiciario que deriven de la celebración del contrato

- No permitirá que su nombre comercial, se transforme en genérica, es decir que pierda su carácter de distintividad, como lo es, el permitir que los establecimientos de otros del mismo genero sean identificados por el público consumidor con la denominación de su nombre comercial.

Para poder renovar su nombre comercial, deberá solicitar la renovación dentro de los seis meses anteriores a la fecha en que se cumplen los 10 años de su vigencia, y enterar los derechos correspondientes para la renovación.

- Deberá enterar los derechos correspondientes por concepto de estudio y trámite cuando inicie un procedimiento de declaración administrativa ya sea de nulidad o de infracción en contra de terceros, así como los derechos correspondientes para la realización de las visitas de inspección que solicite para comprobar el uso indebido de su nombre comercial, por parte de un tercero y otorgar fianza suficiente para el caso de que se asegure mercancía en dicha visita.

#### 1.8. Acciones reguladas en la Ley de la Propiedad Industrial

Como se ha especificado con anterioridad, las acciones que se pueden ejercitar para la tutela de los derechos derivados de los signos distintivos marcas y que se contemplan en la Ley de la Propiedad Industrial son: la caducidad, la cancelación, la nulidad, los delitos y las infracciones administrativas

Las primeras tres de la señaladas, es decir, la caducidad, la cancelación y la nulidad, constituyen las causas por las cuales el titular de una marca registrada pierde el derecho exclusivo de uso y explotación que confiere el registro y la declaración de las mismas será a través de un procedimiento administrativo realizado por el IMPI, ya sea de oficio, o a petición de parte interesada, o del ministerio público cuando tenga algún interés la Federación.

#### 1.8.1. Caducidad

Procede la caducidad de una marca cuando:

a). No se renueve dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de su vigencia que es de diez años, o en el plazo de gracia de seis meses posteriores a la terminación de su vigencia. en este caso, no será necesario la declaración administrativa de caducidad.

b). Cuando haya dejado de usarse la marca durante el periodo de tres años consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de la declaración administrativa de caducidad, al menos que a juicio del IMPI, exista un motivo que lo justifique.

c). Cuando se use la marca de una manera distinta a la manera en que se otorgó el registro, y que le haga perder su carácter distintivo.

#### 1.8.2. Cancelación

La cancelación de una marca procede:

a). Cuando el titular de la misma, a permitido que se transforme en genérica.

b). Cuando el titular de la misma solicite la cancelación del registro.

### 1.8.3. Nulidad

Procede la nulidad de una *marca cuando:*

- *Se haya otorgado el registro en contravención de la Ley que se encontrara vigente en el momento en que se registró, esta acción podrá ejercitarse en cualquier tiempo, a partir de la fecha en que surta efectos la publicación del registro en la gaceta del IMPI.*

- *La marca sea idéntica o semejante en grado de confusión, a otra que se hubiera usado en el país o en el extranjero con una fecha anterior a la fecha legal de la marca, es decir, a la fecha en que se solicitó el registro de la misma, y se emplee en la misma clase de productos o servicios, o en productos o servicios similares, con la condición de que la persona que afirma tener ese mejor derecho de uso, demuestre haber usado la marca antes de la fecha de presentación o del primer uso declarado en la solicitud, de manera ininterrumpida en el país o en el extranjero, esta acción podrá ejercitarse dentro del plazo de tres años contados a partir de la fecha en que surta efectos la publicación del registro en la gaceta del IMPI.*

- *Cuando su titular obtuvo el registro de la marca, con datos falsos señalados en la solicitud del registro.*

- *Cuando al existir una marca registrada, otorgue el IMPI, el registro de otra igual o semejante en grado de confusión, para la misma clase de productos o servicios, a otra persona física o moral, sin advertir la existencia de la primera, o se haya concedido por un error o una falsa apreciación.*

- Cuando el apoderado del titular de una marca registrada en el extranjero solicita y obtiene en México el registro a su nombre, sin el consentimiento expreso del titular del registro extranjero.

Ahora bien, con relación a los signos distintivos, las infracciones administrativas y los delitos, conforman las acciones que reprimen los actos que perjudiquen a los titulares de estos signos, y la investigación de las primeras se realizara por el IMPI, ya sea de oficio o a petición de parte interesada y en cuanto los delitos se perseguirán por querrela de parte ofendida.

#### 1.8.4. Infracciones

En las veinticinco fracciones del artículo 213 de la actual Ley de la Propiedad Industrial, se encuentran reguladas las infracciones administrativas, y para ejercerlas se podrá iniciar un procedimiento de declaración administrativa de infracción.

El citado artículo 213, contempla como infracciones administrativas lo siguiente:

Fracción 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"

Del supuesto jurídico señalado se desprenden las siguientes hipótesis.

a). Que se realicen actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal; y

b). Que dichos actos se relacionen con la materia regulada en la Ley de la Propiedad Industrial.

Fracción 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".

De la fracción citada se desprende:

Que, incurrirá en infracción:

a). Una persona física o moral que indique falsamente, que los productos que fabrica o elabora están protegidos por una patente.

b). Además, aquél que se encuentre en el caso anterior, si tuvo una patente registrada, que haya caducado, o fue declarada nula y ya pasó más de un año en que se declaró la nulidad o caducidad de la patente, o en su caso de la fecha en que quedó firme la declaración correspondiente.

Fracción 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".

Del supuesto jurídico anterior se desprenden las siguientes hipótesis:

Que, incurrirá en infracción:

a). Una persona física o moral, que ponga a la venta o en circulación productos indicando que están protegidos por una marca registrada, sin que lo estén.

b). Una persona física o moral, que ofrezca servicios indicando que están protegidos por una marca registrada, sin que lo estén.

c). Además, aquellos que se encuentren en los casos señalados en los incisos a) y b), si tuvieron una *marca registrada*, que haya caducado, o fue declarada nula o cancelada, y ya paso más de un año en que se declaró la nulidad o caducidad del registro *marcario*, o en su caso de la fecha en que quedó firme la declaración correspondiente.

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

Del análisis de la citada fracción IV, se desprenden las siguientes hipótesis:

a). Que exista una *marca registrada* propiedad de una persona física o moral.

b). Que un tercero use en productos o servicios iguales o similares una *denominación* o *diseño* parecido en grado de confusión a dicha *marca registrada*.

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

Del supuesto jurídico señalado se desprenden las siguientes hipótesis:

a). Que exista una marca registrada, o que exista un nombre comercial publicado o uno que *sin estar publicado* y por haberse usado con anterioridad, goza de un mejor derecho de uso.

b). Que dicha marca, o una semejante en grado de confusión, sea usada *sin consentimiento de su titular, por un tercero*, como parte del nombre comercial, denominación o razón social de su empresa o establecimiento; o *viceversa, es decir que un nombre comercial publicado o uno que sin estar publicado* y por haberse usado con anterioridad, su propietario goza de un mejor derecho de uso, sean usados como marca por un tercero *sin consentimiento de su propietario*, y,

c). Que dichos establecimiento o empresa, que ostentan el nombre comercial, o la razón social con la marca registrada o una parecida en grado de confusión a la registrada, operen con los productos o servicios protegidos por la marca o en su caso, se use dicha marca invasora del nombre comercial, en la misma clase de productos o servicios para los que es usado el nombre comercial o con los cuales opera el establecimiento que ostenta el nombre comercial.

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

Del citado precepto legal se desprende lo siguiente:

a). Que exista un nombre comercial perteneciente a una persona física o moral.

b). Que un tercero use dicho nombre comercial o uno parecido en grado de confusión, en su establecimiento industrial, comercial o de servicios, y en el mismo o



similar giro y dentro de la zona geográfica de la clientela efectiva del nombre, o en cualquier parte de la República.

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

De la citada fracción se desprende que incurrirá en infracción quien adecue su conducta a las siguientes hipótesis:

- a). Que se usen como marca las denominaciones, signos, símbolos, siglas o emblemas que sean contrarios al orden público, a la moral y a las buenas costumbres, o que contravengan cualquier disposición legal.
- b). Usar como marca, escudos banderas emblemas de cualquier país, Estado, municipio o divisiones políticas equivalentes, así como las denominaciones siglas emblemas de organizaciones internacionales, gubernamentales o de cualquier otra organización reconocida oficialmente, así como la designación verbal de los mismos.
- c). Usar como marca, aquellas 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.
- d). Usar como marca, aquellas que reproduzcan o imiten los nombres o la representación gráfica de condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, ferias, congresos, eventos culturales o deportivos, reconocidos oficialmente.
- e). Usar como marca los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas, sin consentimiento de los interesados, o si han fallecido en su orden, del cónyuge,

parientes consanguíneos en línea recta y por adopción y colaterales, ambos hasta el cuarto grado.

f). Usar como marca 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; al menos que el titular del derecho correspondiente lo autorice expresamente.

g). Usar como marca las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, susceptibles de engañar al público o inducir a error, entendiéndose por tales las que constituyan falsas indicaciones, sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios que ampara.

h). Usar como marca las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el Instituto considere notoriamente conocida en México, para ser aplicada a cualquier producto o servicio.

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

Del análisis de esta fracción se desprende lo siguiente:

a). Que un tercero Use una marca previamente registrada, como nombre comercial, denominación o razón social, o como parte de éstos.

b). Que un tercero Use una marca semejante en grado de confusión a una registrada, como nombre comercial, denominación o razón social, o como parte de éstos.

c). Que dicho tercero sea una persona física o moral cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, y

d). Que el uso lo realice sin el consentimiento manifestado por escrito, del titular de la marca registrada o del usuario autorizado de dicha marca.

Fracción IX. "Efectuar en el ejercicio de actividades Industriales o Mercantiles actos que causen o induzcan al público a 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 prestan servicios o se venden productos bajo autorización, licencias o especificaciones de un tercero."

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".

De los supuestos jurídicos previstos en la citada fracción IX, se desprenden las siguientes hipótesis:

I. Que exista por lo menos un registro ya sea de marca, patente, modelo de utilidad, diseño industrial, o aviso comercial, a favor de una persona física o moral, o una publicación de nombre comercial también a favor de una persona física o moral, o una declaración de protección de una denominación de origen a favor de un usuario autorizado.

II. Que un tercero, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, cause o provoque confusión ante el público consumidor, por hacerle creer o suponer infundadamente que existe una relación o asociación entre el establecimiento de dicho tercero y el del titular o usuario autorizado de alguna de las figuras tuteladas por la Ley de la materia, es decir, de patente, modelo de utilidad, diseño industrial, marca, aviso comercial, publicación de nombre comercial, o de un usuario autorizado de una denominación de origen, o que se fabrican productos o se venden, o se prestan servicios, bajo especificaciones, licencias o autorización de un titular marcarío, o que una persona física o moral indique en los productos que elabora que provienen de un territorio, región o localidad y realmente su procedencia sea distinta al lugar del origen señalado.

Fracción 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 ampare la marca con el propósito de informar al público, siempre que dicha comparación no sea tendenciosa, falsa o exagerada en términos de la Ley Federal de Protección al consumidor".

Del supuesto jurídico antes señalado se desprende la siguiente hipótesis:

a). Que exista registrada una marca de productos o servicios a nombre de una persona física o moral.

b). Que un tercero, Intente o logre el propósito de desprestigiar los productos, los servicios, la actividad industrial o comercial o el establecimiento de otro, amparados por dicha marca registrada, a través de comparaciones que sean tendenciosas falsas o exageradas, en los términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Fracción 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."

De la citada fracción, se desprenden las siguientes hipótesis:

a). Que exista registrada una patente, o un modelo de utilidad o un diseño industrial, propiedad de una persona física o moral.

b). Que un tercero fabrique o elabore productos amparados por una patente o por un registro de modelo de utilidad o un diseño industrial, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva.

Fracción XII. "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."

Del análisis de la señalada fracción XII se desprenden las siguientes hipótesis:

a). Que exista registrada una patente, o un modelo de utilidad o un diseño industrial, propiedad de una persona física o moral.

b). Que se ofrezcan en venta o se pongan en circulación productos amparados por esa patente o modelo de utilidad o diseño industrial.

c). Que se realice dicha conducta, a sabiendas de que los productos fueron fabricados o elaborados sin el consentimiento del titular o sin la licencia respectiva.

Fracción XIII. "Utilizar Procesos patentados, sin consentimiento del titular de la patente o sin la licencia respectiva."

*Del análisis de la señalada fracción XIII se desprenden las siguientes hipótesis:*

a). Que exista un proceso amparado por una patente, propiedad de una persona física o moral.

b). Que un tercero use dicho proceso, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva.

Fracción XIV. "Ofrecer en venta o poner en circulación productos que sean resultado de la utilización de procesos patentados, a sabiendas que fueron utilizados sin el consentimiento del titular de la patente o de quien tuviera una licencia de explotación."

*De la citada fracción, se desprenden las siguientes hipótesis:*

a). Que exista uno, o más procesos amparados por una patente.

b). Que un tercero ofrezca en venta o ponga en circulación productos obtenidos del proceso o procesos patentados, y

c). Que realice dicha actividad, teniendo conocimiento de que los procesos fueron utilizados para obtener dichos productos sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva.

Fracción XV. "Reproducir o imitar diseños industriales protegidos por un registro, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva."

De la señalada fracción se desprenden las siguientes hipótesis:

- a). Que exista registrado un diseño industrial propiedad de una persona física o moral.
- b). Que un tercero reproduzca o imite dicho diseño industrial, y
- c). Que la reproducción la realice sin consentimiento del titular del diseño industrial.

Fracción 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."

Del citado precepto legal se desprenden las siguientes hipótesis:

- a). Que exista un aviso comercial, propiedad de una persona física o moral, protegido por un registro ante el IMPI.
- b). Que un tercero, use dicho aviso comercial o uno parecido en grado de confusión, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, para anunciar bienes o servicios o establecimientos iguales o similares a los que se aplique el aviso.

Fracción 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".

Del citado precepto legal se desprenden las siguientes hipótesis:

a). Que exista un nombre comercial perteneciente a una persona física o moral, publicado por la Gaceta del IMPI.

b). Que un tercero use dicho nombre comercial o uno parecido en grado de confusión, en su establecimiento industrial, comercial o de servicios, sin el consentimiento de la persona a quien pertenece, o sin la licencia respectiva, y en el mismo o similar giro y dentro de la zona geográfica de la clientela efectiva o en cualquier parte de la República.

*Fracción 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".*

Del análisis de la fracción transcrita, se desprenden las siguientes hipótesis:

a). Que exista una marca registrada propiedad de una persona moral o física.

b). Que un tercero use en productos o servicios iguales o similares dicha marca registrada, sin consentimiento de su titular.

*Fracción XIX. "Ofrecer en venta o poner en circulación productos iguales o similares a los que se aplica una marca registrada a sabiendas de que se usó ésta en los mismos, sin consentimiento de su titular".*

Del supuesto jurídico en estudio se derivan las siguientes hipótesis:

a). Que exista una marca registrada, que ampare productos.

b). Que un tercero ofrezca en venta o ponga en circulación productos a los que se aplica una marca registrada.



c). Que dichos productos sean iguales o similares a los amparados por la marca registrada y,

d). Que el tercero ofrezca en venta o ponga en circulación los citados productos, sabiendo que se aplicó dicha marca en los mismos, sin consentimiento de su titular.

Fracción XX. "Ofrecer en venta o poner en circulación productos, a los que se aplica una marca registrada, que hayan sido alterados"

Del supuesto jurídico en análisis se desprenden las siguientes hipótesis:

- a). Que exista una marca registrada para amparar productos.
- b). Que un tercero, ofrezca en venta o circulación los productos auténticos u originales producidos por el titular de la marca registrada, después de haberlos alterado.

Fracción 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".

Del supuesto jurídico en estudio se desprenden las siguientes hipótesis.

- a). Que exista una marca registrada.
- b). Que un tercero, ofrezca en venta o circulación los productos auténticos u originales producidos por el titular de la marca registrada, después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente dicha marca registrada.

Fracción XXII. "Usar sin autorización o licencia correspondiente una denominación de origen"

De la fracción señalada se desprende que incurrirá en infracción

a). Una persona física o Moral, que aplique a los productos que fabrique o elabore, una denominación de origen, sin la autorización del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Fracción XXIII. "Reproducir un esquema de trazado protegido, sin autorización del titular del registro en su totalidad o cualquier parte que se considere original por si sola, por incorporación en un circuito integrado o en otra forma.

a). Que exista registrado ante el IMPI un esquema de trazado, propiedad de una persona física o moral.

b). Que un tercero, reproduzca ese esquema de trazado, en su totalidad o en alguna parte que por si sola se considere original por incorporación en un circuito integrado o en otra forma.

c). Que realice dicha conducta, sin autorización de su titular.

Fracción XXIV. "Importar , vender o distribuir en contravención a lo previsto en esta ley, sin la autorización del titular del registro, en cualquier forma para fines comerciales:

a). Un esquema de trazado protegido;

b). Un circuito Integrado en el que este incorporado un esquema de trazado protegido, o

c). Un bien que incorpore un circuito integrado que a su vez incorpore un esquema de trazado protegido reproducido ilícitamente, y

Fracción XXV. "Las demás violaciones a las disposiciones de esta Ley que no constituyan delitos".

#### 1.8.4. Delitos

En el artículo 223 de la Ley de la Propiedad Industrial, se regulan los delitos, y el IMPI, emitirá un dictamen técnico, en el que se resolverá si se incurrió o no en el delito, y no se prejuzgara sobre las acciones civiles o penales que procedan.

En este entendido, son delitos:

"I. Reincidir en las conductas previstas en las fracciones II a XXII del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industria, una vez que la sanción administrativa impuesta por esta razón haya quedado firme."

"II. Falsificar en forma dolosa y con fin de especulación comercial, marcas protegidas por esta Ley."

III. Producir, almacenar, transportar, introducir al país, distribuir o vender, en forma dolosa y con fin de especulación comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por esta Ley, así como aportar o proveer de cualquier forma, a sabiendas, materias primas o insumos destinados a la producción de objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por esta Ley."

"IV. 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"

"V. 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"

"VI. Usar la información contenida en un secreto industrial, que conozca por virtud de su trabajo, cargo o puesto, ejercicio de su profesión o relación de negocios, sin consentimiento de quien lo guarde o de su usuario autorizado, o que le haya sido revelado por un tercero, a 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".

En este orden de ideas podemos concluir que las marcas pueden ser nominadas, innominadas que se constituyen por un diseño, mixtas o tridimensionales, que se otorgan para amparar productos o servicios de determinada clase, y que se registran en nuestro país ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial o en las Delegaciones o Subdelegaciones Federales de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, que su registro otorga el derecho al uso exclusivo de las mismas a sus titulares y su protección contra actos de competencia desleal, o contra la usurpación de las mismas por cualquier tercero, el cual se puede ejercitar a través de las acciones denominadas infracciones administrativas o por delitos, y que también puede verse impugnado por las acciones de nulidad, caducidad o por la cancelación de las marcas.

## **CAPITULO SEGUNDO**

## CAPITULO 2

### MARCO HISTÓRICO SOBRE LEGISLACIÓN DEL USO DE LAS MARCAS EN EL DERECHO MEXICANO.

Una vez que hemos analizado los signos distintivos o marcas procederemos a estudiar lo correspondiente a los antecedentes legislativos en nuestro país respecto del uso de éstas, para ello haremos un análisis del uso de las marcas en diferentes leyes y sus reglamentos correspondientes, en materia de propiedad Industrial de los años de 1903, 1928, 1942, 1976, 1991 y de 1994.

Sin embargo previo a dicho análisis es conveniente señalar que la protección actual de la propiedad Industrial en relación a las patentes se origina al multiplicarse y perfeccionarse las máquinas e instrumentos, métodos científicos y mecánicos por lo que se fueron estableciendo privilegios exclusivos de invención, y en relación a las marcas deviene de principios muy antiguos de protección donde se protegía el derecho de los artesanos y fabricantes para usar signos que servían para individualizar sus mercancías y evitar adulteraciones, fraudes o competencia desleal.<sup>19</sup>

Los antecedentes históricos del régimen de la Propiedad Industrial de nuestro país se originan en 1474 en Venecia, donde se otorgaba a los inventores protección de sus artes y máquinas por 10 años, así como en el régimen existente con posterioridad en otros países donde también se otorgó protección, como Inglaterra Alemania y Francia, en donde en esta última en el año de 1794, surge un Decreto de la Corte en el que se protege la institución de las patentes, no obstante de que con la Revolución Francesa se habían derogado los monopolios y se había restringido el comercio, más adelante en el año de 1810 se promulgó una ley denominada "Ley francesa de Patentes" que fue la primera en establecer un sistema moderno de patentes, de la que emana la Ley Mexicana que tenía por nombre "Sobre derechos de

<sup>19</sup> Ortiz Pinchetti Agustín La Reforma al Régimen de la Propiedad Industrial. Jurídica núm. 10. julio de 1978, Pág. 392.

propiedad de los inventores o perfeccionados de algún ramo de la industria " del 7 de mayo de 1832, la cual se vio influenciada por la legislación española al otorgar únicamente protección a algunos inventos e ideas.<sup>20</sup>

Más tarde en el año de 1889, el 28 de noviembre se expidió la "Ley de Marcas de Fabricas" que tenía por objeto proteger las marcas industriales y del comercio que amparaban productos fabricados y comercializados en México, en dicha Ley la vigencia de las marcas no se encontraba señalada, sin embargo se extinguía por falta de producción por más de un año de los productos para los que fue otorgada, se consideraba que había falsificación de marca cuando se usaba por un tercero la reproducción exacta de la misma, en productos de igual especie, posteriormente en relación a las patentes el 7 de junio de 1890 se expidió la Ley de Patentes de Invención o Perfeccionamiento, y en 1903 el 25 de agosto se expidió otra Ley de Patentes de Invención y en el año de 1928 el 26 de junio también se expidió otra Ley de Patentes de Invención las cuales se mencionan únicamente como un antecedente de la Legislación Mexicana en materia de Propiedad Industrial en virtud de que el objeto de estudio en este trabajo se refiere al uso de las marcas, por lo que se estudiarán las leyes que se citan a continuación y en específico los artículos en que se habla del uso de las marcas y la definición del mismo.

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

A principios de siglo en el año de 1903, se expidió la mencionada Ley de Marcas Industriales y de Comercio, la cual se conformó por ocho capítulos, en el primero se estableció lo correspondiente a la definición, registro y nulidad de las marcas; el segundo a las penas concernientes al uso ilegal de las marcas; el tercero al procedimiento para obtener la revocación de las resoluciones administrativas; el cuarto al procedimiento para los juicios civiles; el quinto para los juicios de orden

<sup>20</sup> Ibid. Pág. 394.

penal; en el sexto lo relativo a los avisos y nombres comerciales; en el séptimo lo concerniente a los Derechos fiscales y en el octavo los artículos transitorios.

Ahora bien, con respecto al objeto de estudio de este trabajo relativo a la definición del uso de las marcas observamos que en dicha ley se aludía únicamente al uso de las marcas en los artículos 1°, 2°, 6°, y 9°, de la siguiente manera, en el primero definía a la marca como un signo usado tanto por un industrial, un agricultor o por un comerciante, en el segundo señalaba que para obtener el uso exclusivo de la misma, era necesario obtener su registro en la entonces oficina de Patentes y bajo los requisitos establecidos en dicha Ley y su Reglamento, en el 6° establecía lo relativo a la renovación de una marca, señalando que debería hacerse cada veinte años, y que el retardo de dicha renovación no traería la pérdida de los derechos a su uso exclusivo, en el 9° disponía que las marcas que usaran los industriales, los agricultores y los comerciantes deberían llevar respectivamente las leyendas Marca Industrial Registrada, Marca de Comercio Registrada y sus abreviaturas correspondientes, sin embargo en ninguno de dichos artículos, ni en ningún otro se definía a una marca.

## 2.2. Reglamento de la Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 25 de agosto de 1903

Este reglamento se expidió el 24 de septiembre de 1903, y del estudio realizado al mismo concluimos que no se habla sobre del uso de las marcas, ni existe algún artículo que defina como una marca se encuentra en uso.

En este orden de ideas procederemos al estudio de la ley que abrogó la Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 1903.



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

Esta Ley disponía de una manera más técnica sus disposiciones, igual que la anterior se conformaba por doce capítulos, el primer capítulo regulaba las marcas y su registro; en el segundo se estableció lo concerniente a la transmisión de los derechos que confería el registro de una marca, el tercero lo correspondiente al examen extraordinario de novedad, el cuarto se refería a la nulidad y extinción del registro de las marcas; el quinto a los nombres comerciales, el sexto a los avisos comerciales; el séptimo a la falsificación, imitación o uso ilegal de las marcas, nombres o avisos comerciales; el octavo al procedimiento para obtener la revocación de las resoluciones administrativas; el noveno a las penas; el décimo al procedimiento para los juicios civiles; el onceavo al procedimiento para los juicios de orden penal y en el doceavo lo concerniente a los derechos fiscales, y contenía al final los artículos transitorios.

En esta Ley la regulación del uso de las marcas se estipulaba en los artículos, 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 28, 34, 39, 59 y 62, y disponían en relación con el uso lo siguiente.

En el 1° establecía que quien estuviera usando o quisiera usar una marca podía obtener el derecho exclusivo para su uso, mediante su registro en el entonces Departamento de la Propiedad Industrial, dependiente de la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, bajo los requisitos establecidos en dicha Ley y su Reglamento.

En el 3° establecía que la Secretaría señalada, podría en cualquier momento el uso obligatorio de las marcas.

El 4° señalaba que el derecho al uso de una marca registrada no afectaría a un tercero que ya explotaba dicha marca tres años anteriores de la fecha en que se solicitó el registro de la registrada.

El 5° establecía que en el caso de que el usuario de la marca existente tres años anteriores de la marca registrada, solicitara el registro de su marca, la ya registrada quedaría sujeta a las condiciones para su nulidad.

En el 6° estipulaba que el derecho adquirido por el uso de una marca registrada podía traspasarse a un tercero y para hacerlo valer debería probarse el traspaso ante el entonces Departamento de la Propiedad Industrial.

En el 7° señalaba que no se admitirían a registro como marca los nombres, denominaciones genéricas, ni los que se hubieren hecho de uso común, así como tampoco los envases que formaran parte del dominio público o que se hubieren hecho de uso común.

En el 28 párrafo segundo, establecía que las marcas que no indicaran la ubicación de la fábrica o establecimiento, sus titulares no gozarían de acción penal contra de quienes usaran ilegalmente la marca.

El 34 señalaba igual que el anterior, que su titular no gozaría de acción penal contra de quienes usaran ilegalmente la marca para el caso de que el nuevo propietario de una marca registrada quisiera conservar el nombre del antiguo propietario, sino indicaba que había desaparecido éste, y además, no ponía su propio nombre en la marca.

En el 39 establecía en su fracción II, que el registro de una marca era nulo, cuando existía otra igual que hubiera sido usada en la república con anterioridad a la fecha de la marca registrada, si el que la había usado antes que la registrada reclamara un mejor derecho de uso por haberla usado dentro de los tres años que se otorgo el registro y lo demostrara.

En el 59, disponía que al Departamento de la Propiedad Industrial correspondía hacer las declaraciones administrativas de falsificación, imitación o uso ilegal, ya fuera de oficio o a petición de parte.

Por último en el artículo 62 establecía que las acciones civiles y de daños y perjuicios, estarían expeditas para aquellos contra quienes se atribuyera la falsificación, imitación o uso ilegal de conformidad con el procedimiento señalado en el capítulo X de dicha Ley.

En este orden de ideas, como se puede observar del estudio realizado a los artículos señalados, no obstante de que en todos se habla del uso de las marcas, en ninguno se define en que consiste dicho uso, por lo que podemos concluir en esta Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales, tampoco existía un artículo que definiera el uso de las marcas, por lo que procederemos al estudio de su Reglamento para verificar si en el mismo se definía dicho uso.

#### 2.4. Reglamento de la Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de 26 de junio de 1928

Fue expedido el 1º de enero de 1929, y se hablaba sobre el uso de las marcas en sus artículos, 1º, 7º, 48, 53, 74, 75, 78, 79, 82, 88, 90, 93 y 94.

En el inciso a) del artículo 1º, disponía que se señalara la fecha en que se empezó a usar la marca, en la solicitud de su registro.

En el 7º, disponía que cuando una marca fuera a usarse a colores se debería señalar en la descripción y en las reservas si ello constituía su esencialidad.

En el 48, establecía que quienes usaran una marca estuviera registrada o no, e indicaran que existía un establecimiento industrial propiedad del titular o del usuario

de la misma sin que fuera cierto, cometerían el delito previsto en la Ley de la materia en sus artículos 75 y 76.

En el 53 señalaba que las personas que explotaran o comerciaran con artículos para los cuales se hubiera declarado obligatorio el uso de una marca, deberían presentar al Departamento de Propiedad Industrial, dentro de los 20 días siguientes a la fecha en que surtiera sus efectos el Decreto respectivo, una manifestación por duplicado en la que expresaran el nombre del propietario y la ubicación de la fábrica en donde se elaborarían los productos.

En el 74 estipulaba que el traspaso del derecho que se adquiría con el uso de una marca, sólo podría efectuarse junto con el establecimiento, con el cual el uso de la marca de que se tratara hubiera estado relacionado.

En el 75 establecía que cuando apareciera que una marca que había sido registrada conforme a leyes anteriores a esa Ley, se había registrado en favor de otra persona, con anterioridad, sería nulo el registro posterior, a menos que hubiere sido hecho dentro de los tres años siguientes al otro, y que el registrante segundo, hubiera usado la marca con anterioridad, caso en el cual se anularía el primer registro.

En el 78 disponía que cuando se practicara el examen de novedad de una marca de la cual se solicitara su registro, y se encontrara registrada otra igual o semejante a ella, al grado que pudieran confundirse, si el registro era solicitado dentro de los tres años de haberse efectuado el primer registro y el solicitante hubiera estado usando la marca sin interrupción, con anterioridad a la fecha en que la comenzó a usar el que la tenía registrada, se consideraría nulo el registro ya efectuado.

En el 79 establecía que si el registro se solicitaba después de tres años de haberse realizado el anterior, no se declararía la nulidad de la marca registrada aunque el que solicitaba el registro posterior pudiera comprobar que había usado la

marca antes que el que ya tenía el registro y que no obstante el nuevo solicitante podría seguir usando la marca si había continuado usándola sin interrupción por más de tres años.

En el 82 señalaba que cuando se solicitaba el registro de una marca y esta no se había usado con anterioridad a la fecha de solicitud de registro se tomaría como fecha de primer uso la de la solicitud.

En el 88 disponía que si el propietario de una marca renovaba su registro en los términos del artículo 60 de la Ley, aunque no se estuviera usando no se extinguiría el registro.

En su artículo 90 señalaba que al Departamento de la Propiedad Industrial le correspondía hacer las declaraciones administrativas de falsificación, imitación o uso ilegal de marcas, avisos o nombres comerciales, ya fuera de oficio o a petición de parte.

En el 93 disponía que en los casos de falsificación, imitación o uso ilegal de las marcas, avisos o nombres comerciales las resoluciones correspondientes se comunicarían a las personas a quienes se atribuyeran aquellos actos, si fueran conocidas y se supieran sus domicilios.

Por último en el 94, estipulaba que la declaración administrativa de falsificación, imitación, o uso ilegal de las marcas, nombres o avisos, se haría desde un punto de vista puramente técnico sin prejuzgar de las acciones civiles o penales que pudieran ejercitarse.

Al igual que en la Ley en los artículos analizados de este reglamento se habla del uso de las marcas, pero tampoco se define en que consiste el uso de una marca.

En este entendido pasaremos al estudio de la ley que abroga la Ley de Marcas y de avisos y nombres comerciales de 1928.

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

La Ley de Propiedad Industrial expedida el 31 de diciembre de 1942, y publicada en el Diario Oficial de la Federación en la misma fecha, se componía de nueve Títulos que contenían lo siguiente respectivamente: Disposiciones Preliminares; Patentes de Invención; Marcas; Avisos Comerciales; Procedimiento para Dictar las Declaraciones Administrativas; Publicidad en los Derechos de Propiedad Industrial; Responsabilidades Penales y Civiles y Procedimientos judiciales.

Esta ley contenía disposiciones del uso de las marcas en sus artículos 96, 98, 99, 100, 105, 107, 109, 117, 118, 130, 140, 149, 151, 153, 155, 161, 163, 164, 170, 171, 179, 181, 183, 189, 190, 194, 195, 198, 200 y 201, los cuales establecían lo siguiente:

En el 96 señalaba que el que estuviera usando o quisiera usar una marca para distinguir los artículos que fabricara y denotar la procedencia, podía adquirir el derecho exclusivo de uso, mediante su registro en la entonces Secretaría de la Economía si satisfacía las formalidades y requisitos para ello establecidos en dicha Ley y su Reglamento.

En el 98 señalaba que dicha Secretaría podría declarar el uso obligatorio de marcas en cualquier momento, en artículos de consumo necesario o en materias primas, productos farmacéuticos, y en cualquier artículo que por su naturaleza, origen o aplicación se relacionaran con la economía del país o con sus necesidades públicas.

En el 99 establecía que el derecho para usar una marca que se obtenía mediante su registro, no produciría consecuencias contra de algún tercero que ya explotaba la misma marca en el país con más de tres años de anterioridad a la fecha en que se solicitó el registro existente.

En el 100 estipulaba que cuando el usuario de la marca no registrada solicitara su registro dentro de los tres años de haberse registrado la ya existente, esta última quedaría sujeta a las causales de nulidad previstas en dicha ley.

En el artículo 105 señalaba que no se admitirían como marca los nombres que se hubieran hecho de uso común para designar los artículos del mismo género que los que trataran de protegerse con la marca, no los envases que también se hubieran hecho de uso común.

El 107 hablaba de la caducidad o extinción de una marca por falta de uso.

El 109, señalaba que cuando una marca era solicitada a registro por una persona distinta al titular del registro, no obstante de, que el titular la estuviera usando, pero la hubiese dejado caducar por falta de renovación, este último, en ejercicio del derecho que le confería el artículo 99 de esa ley, y con las limitaciones establecidas para esos casos, podría seguir haciendo uso de la misma, como marca no registrada, pero no tendría los derechos que concedían las fracciones II del artículo 200 y III del artículo 201 de dicho ordenamiento.

El 117 establecía que cuando la marca debiera usarse a colores y se reservaran éstos, se exhibirían, además, doce marbetes o etiquetas de la marca, en la forma que fuera a usarse.

En el 118, señalaba que no podrían reservarse al solicitar el registro de una marca, elementos que no aparecieran en los ejemplares de ella exhibidos al solicitarlo, y que las leyendas obligatorias a que se referían los artículos 141 y 145, no

estarían sujetas a registro, pero la omisión de las mismas al usar las marcas, haría incurrir en las sanciones establecidas por dicha Ley.

En el 130, establecía que el derecho al uso exclusivo de una marca se acreditaría por medio del título respectivo que sería expedido en nombre del Presidente de la República, e iría firmado por el Secretario de la Economía Nacional o el funcionario en quien se delegara esa facultad.

En el 140 decía que la marca debía usarse tal cual había sido registrada y que toda modificación de sus elementos constitutivos sería motivo de una nueva solicitud de registro y que se exceptúan de lo dispuesto, en ese artículo las modificaciones que no alteraran o afectaran la identidad de la marca, o que sólo se refirieran a las dimensiones o a la materia sobre la cual estaba impresa, grabada o reproducida.

En el 149, estipulaba que las leyendas de las marcas que ampararan productos destinados exclusivamente a la exportación, podrían redactarse en cualquier idioma y que sin embargo, el uso de las mismas en el territorio nacional haría incurrir en las sanciones penales que señalaban los artículos 259 y 260 de dicha ley.

En el 151 señalaba que cualquiera modificación en el nombre del propietario de una marca registrada, o cambio de la ubicación de su establecimiento, deberían ser comunicados con la necesaria oportunidad a la Secretaría de la Economía Nacional, para su anotación en los registros, antes de que se hicieran constar en la marca y que el uso en ésta de nombres o ubicaciones inexactas, haría incurrir en las sanciones penales que señalaban los artículos 259 y 260 de dicha ley.

En el 153, establecía que Inducían a error sobre la procedencia de los objetos a que se aplicara una marca y, por lo tanto, cometían el delito previsto por los artículos 259 y 260 de dicha Ley quienes usaran una marca, registrada o no,



indicando en ella que existía un establecimiento industrial de la propiedad del titular, cuando esto no fuera exacto.

En el 155 señalaba que las marcas de uso obligatorio deberían expresar, la ubicación y el nombre del propietario de la fábrica donde se elabora el producto a que se aplicaran si estuvieran o no registradas y que si estaban registradas debería además, indicarse en ellas el número y la fecha de su registro y si se trataba de marcas no registradas, mientras no lo fueran sólo en lo conducente quedarían sujetas a las disposiciones de dicha ley y su reglamento.

En el 161 establecía que el uso autorizado de una marca se asimilaría al efectuado por el propietario de la misma, para todos aquellos efectos para los cuales ese uso tuviera importancia en virtud de dicha ley.

En el 163, señalaba que el usuario registrado de una marca podría tomar las medidas legales tendientes a impedir la falsificación imitación o uso ilegal de la misma.

En el 164 decía que para inscribir a una persona en el registro a título de usuario autorizado de una marca, esa persona y el propietario de la marca deberían solicitarlo en escrito por duplicado, al que se acompañarían los documentos o informes necesarios y en el que se indicará, los productos con relación a los cuales se solicitara el registro de uso autorizado de la marca; las limitaciones o restricciones que se estipularan con relación a las características de los productos, al modo o al lugar del empleo o uso autorizado; el tiempo o duración de uso autorizado de la marca, y' los demás datos que previniera el Reglamento.

En el 170, estipulaba, que el retardo para presentar la solicitud o efectuar el pago, no determinaría la pérdida total de los derechos de la marca, si la presentación o el pago, en su caso, se efectuaran dentro de los 2 años siguientes al vencimiento de cada plazo; pero haría incurrir al interesado en un recargo de los derechos, cuyo

monto señalara la Tarifa, y entre tanto no se presentara la solicitud o no se verificara el pago, no tendría el propietario de la marca acción penal para perseguir a los que la falsificaran, imitaran o usaran ilegalmente, ni se llevaría a efecto el registro de su transmisión si, se solicitaba y que transcurrido el plazo de gracia de dos años, que ese artículo concedía, sin que se presentara la solicitud o se efectuara el pago, caducaría la marca.

En el 171, señalaba que la solicitud de renovación por falta de uso, a que se refería el artículo 156 de dicha ley, para conservar la vigencia de una marca que no se hubiera explotado, debería presentarse a la Secretaría antes de que concluyera el período de 5 años, desde el día en que se suspendiera la explotación y que esa renovación especial por falta de uso y los derechos fiscales que por ella se causaran, serían sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 168 acerca de la renovación periódica de las marcas.

En el 179 establecía que el derecho que se adquiriera por el uso de una marca, a que se refería el artículo 99, podría ser transmitido a un tercero, pero serían requisitos indispensables para hacerlo valer por éste, que la transmisión del derecho adquirido por el uso que se efectuara, precisamente, justo con el establecimiento con el cual el uso de la marca de que se tratara hubiera estado relacionado, y que se comprobara legalmente la transmisión ante la Secretaría de la Economía Nacional.

En el 181, regulaba que si se advirtiere que una marca anterior encontrada no había sido usada por más de 5 años consecutivos, se iniciarán los trámites necesarios para declarar su extinción, y declarada ésta, podría efectuarse el registro de la transmisión de la marca posterior.

En el 183 señalaba que el nuevo propietario de una marca registrada debería insertar en ella, cuando quiera conservar el nombre del antiguo propietario, alguna anotación ostensible que indicara que había desaparecido éste, y además pondría su

propio nombre en la marca y que sin ese requisito el adquirente no tendría acción penal en contra de quienes la falsificaran, imitaran o usaran ilegalmente.

En el 189, establecía que la declaración de falsificación, imitación o uso ilegal de una marca registrada, se haría administrativamente por la Secretaría de la Economía Nacional, de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público, cuando tuviera algún interés la Federación.

En el 190 decía que cuando se solicitara una declaración administrativa sobre falsificación, imitación o uso, ilegal de una marca registrada, debería acompañarse un ejemplar de la marca que se considerara una imitación, falsificación o constituyera uso ilegal, indicándose, además, los datos que identificaran la marca imitada, falsificada o respecto de la cual se hacía el uso ilegal.

En el 192 señalaba que en caso de que la marca que se considerara imitada, falsificada, o respecto de la cual se hiciera un uso ilegal, hubiera sido registrada conforme a las leyes anteriores a la de 1928, sería necesario practicar previamente el examen de novedad previsto por el artículo 184 de dicha Ley.

En el 193 contemplaba que si resultaba en el caso de que hablaba el artículo 192, que la marca examinada no tenía novedad por existir otro registro anterior que dejaba prevalecer, no procedería hacer la declaración de imitación, falsificación o uso ilegal, en cuanto a la marca examinada, pero sí debería hacerse respecto a la marca primeramente registrada y vigente.

En el 195 estipulaba que la declaración administrativa de falsificación, imitación o uso ilegal de una marca registrada, se haría desde un punto de vista técnico y no prejuzgaría de las acciones civiles o penales que en el caso pudieran ejercitarse.

En el 198 decía que cuándo se tratara de una marca que se empleara en la forma en que hubiera sido registrada, no podrían solicitarse respecto de ella

declaraciones de imitación o uso ilegal, con relación a otra marca registrada con anterioridad y que en esos casos debería promoverse la nulidad del segundo registro, en los términos y dentro del plazo de 3 años que, concedían los artículos 200 y 201 de ese ordenamiento.

En el 200 establecía que un registro era nulo cuando la marca hubiera sido usada en la República con anterioridad a la fecha de la marca registrada, con tal que el que hiciera valer el derecho de uso, presentara su solicitud de registro a la Secretaría de la Economía Nacional, dentro de los tres años de publicado el primero en la Gaceta de la Propiedad Industrial, y comprobara haber usado la marca durante todo este tiempo y haber principiado a usarla antes que el primero que la registró y cuando la marca hubiera sido usada con anterioridad en el extranjero, en el mismo caso previsto, si además del uso existiera el registro extranjero; pero el plazo de tres años se reduciría a seis meses; y siempre y cuando la nación extranjera concediera a los mexicanos este mismo derecho.

En el 201 observaba que como consecuencia de lo establecido en el artículo anterior si al hacerse el examen de novedad, apareciera que una marca registrada conforme a las leyes anteriores a la de 1928, o sea sin examen de novedad y sin perjuicio de tercero, lo había sido también en favor de otra persona con anterioridad, sería nulo el registro posterior, a menos que hubiere sido hecho dentro de los tres años siguientes al otro y que el registrante segundo hubiera usado la marca con anterioridad, caso en el cual se anularía el primer registro.

Como se pudo apreciar en esta Ley tampoco se establecía en que consistía el uso de una marca, no obstante de que en todos los artículos estudiados se hablaba en relación al uso de las marcas, por lo que a continuación analizaremos los artículos del Reglamento de dicha Ley en que se hablaba del uso de las marcas, para cerciorarnos si alguno de ellos nos definía en que consistía dicho uso.

## 2.6. Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, de 31 de diciembre de 1942

Este Reglamento fue publicado el 30 de diciembre de 1942 y entro en vigor el 1º de enero de 1943, se conformaba por cuatro títulos, que contenían lo referente a: Patentes de Invención, Marcas; Avisos Comerciales; y Nombres comerciales.

En sus artículos 70 y 77 únicamente se hablaba del uso de las marcas pero no lo definían, situación que se desprende del estudio de los mismos.

El 70 establecía que cuando una marca fuera a usarse a colores y esto constituyera la esencialidad de ello, deberían mencionarse en la descripción y en las reservas, y en tal caso, se exhibirían además, doce etiquetas de la marca tal como se fuera a usar, o si esto no fuera posible, con la representación de los colores por medio de los signos que aparecían anexos en ese Reglamento; pero tan pronto como se hubiera puesto en uso la marca, deberían exhibirse las etiquetas a colores para que obraran en el expediente del registro marcario y que sólo a partir del momento en que se exhibieran las etiquetas a colores, se considerarían éstas, para los casos de falsificación, imitación o uso ilegal, como característicos de la marca.

En el 77 señalaba que las personas que explotaran o comercializaran con artículos o productos para los cuales había sido declarado obligatorio el uso de la marca, deberían presentar una manifestación a la Secretaría de la Economía Nacional, en la que expresarían el nombre del propietario y la ubicación de la fábrica en donde se elaboraban los productos, así como los demás datos que prevenía el Decreto relativo, dentro del plazo que al efecto se estableciera.

A continuación procederemos al estudio de la Ley que abrogó la de 1942.

## 2.7. Ley de Invenciones y Marcas de 10 de febrero de 1976

Esta Ley se expidió el 30 de diciembre de 1975 y fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 1976, contenía diez Títulos, que contenían respectivamente: Patentes de Invención; Certificados de Invención, Dibujos y Modelos Industriales; Fomento a las Invenciones de aplicación Industrial; Marcas; Denominaciones de Origen; Avisos Comerciales; Nombres Comerciales; Procedimiento y Publicidad; Pago de Derechos; Infracciones, Inspecciones; Sanciones y Recursos

Igual que las anteriores marcas regulaba el uso de las marcas en varios de sus artículos sin embargo a diferencia de las otras, esta Ley fue la primera y única en definir el uso de una marca en su artículo 118, por lo que será del único artículo de dicha ley del que nos ocuparemos de su estudio y el cual reproducimos a continuación.

Artículo 118. Para efectos de esta Ley se entenderá por uso efectivo de la marca, la fabricación, puesta en venta o comercialización del producto o servicio que proteja, en volúmenes y condiciones que correspondan a una efectiva explotación comercial en territorio nacional. La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial podrá requerir al interesado la información o documentos que considere necesarios para cerciorarse de la efectiva explotación.

En este orden de ideas tenemos que este artículo, nos explicaba que se entendía por el uso de una marca y lo denominaba como uso efectivo señalándonos que para efectos de dicha ley, se entendía por uso efectivo de la marca, la fabricación, puesta en venta o comercialización del producto o servicio que amparara ésta, en volúmenes y condiciones que correspondieran a una explotación comercial que fuese efectiva dentro del territorio nacional, y nos señalaba que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial podía requerir al interesado, la información y documentos que considerara necesarios, para cerciorarse de la efectiva explotación.

Ahora procederemos al estudio del reglamento de dicha ley, para cerciorarnos si en alguno de sus artículos en los que se hablaba del uso nos confirmaba lo dispuesto en el artículo 118 de la Ley.

## 2.8. Reglamento Ley de Invenciones y Marcas de 10 de febrero de 1976

Se publicó el 24 de agosto de 1988 y entro en vigor a los 30 días naturales siguientes a su publicación y abrogó los reglamentos de la Ley de invenciones y marcas publicado el 20 de febrero de 1981 y el Reglamento de la Ley de invenciones y Marcas en materia de Transferencia de tecnología y Vinculación de Marcas publicado el 14 de octubre de 1986, se conformaba por trece capítulos, que contenian lo referente a: Disposiciones Generales, Del Registro General de Poderes; De los Expedientes; De las patentes y Certificados de Invención; De los Dibujos y Modelos Industriales; Del fomento a las Invenciones de Aplicación Industrial; De las Marcas; De las Denominaciones de Origen; De los Avisos Comerciales; De los Nombres comerciales; de los Procedimientos Administrativos, De Inspección y Vigilancia; De las Sanciones y Recursos.

Respecto a la regulación del uso de las marcas se disponía en los siguientes artículos:

En el 83 nos señalaba que para comprobar el uso efectivo de una marca el Interesado debería proporcionar a la Secretaría, bajo protesta de decir verdad, los datos e información que ésta requiriera y que dicha Secretaría en cualquier momento podría hacer las inspecciones que juzgara convenientes para comprobar el uso efectivo de la marca de que se trataba.

En el 84 disponía que cuando por alguna causa el otorgamiento del registro de una marca llevara mas de 5 años contados a partir de la fecha legal de la solicitud su

renovación debería presentarse dentro del año siguiente de la fecha de expedición del título, y que en ese caso no sería necesario acreditar el uso de la marca pero respecto de su comprobación se estaría lo previsto por el artículo 117 de la Ley.

En el 85 establecía que los actos, convenios o contratos por medio de los cuales el titular de una marca autorizara a un tercero para usarla, podrían también inscribirse en la Dirección, previa solicitud del titular y del usuario autorizado, proporcionando la información a que se refería el Artículo 135, de la Ley y anexando copia certificada de la constancia expedida por el registro nacional de transferencia de tecnología y que la solicitud de inspección podría presentarse en cualquier tiempo a partir de la fecha en que el mencionado Registro hubiera comunicado la aprobación del acto, convenio o contrato autorizando el uso de la marca por el nuevo usuario.

En el 86 contemplaba que el usuario autorizado de una marca no podría a su vez permitir el uso de la misma a otras personas, salvo que en el convenio o contrato celebrado con el titular de la marca se hubiera previsto esa posibilidad y que los contratos o convenios de autorización a que se refería ese artículo, podrían inscribirse en la Dirección en los términos del artículo precedente.

En el 87 señalaba que el uso vinculado de marcas, bien fueran de origen extranjero o cuya titularidad correspondiera a una persona física o moral extranjera, con una marca originalmente registrada en México, o de dos marcas nacionales, solo podría realizarse si se contaba con la expresa autorización de los titulares de ambas marcas.

En el 88 decía que cuando el titular de una marca registrada en varias clases de productos o servicios, demostrara el uso efectivo de la misma en una sola de ellas, debería presentar por cada una de las demás clases una declaración donde mencione la clase en la cual fue demostrado el uso, debiendo pagar, para tener derecho a la Protección en las demás clases, los derechos correspondientes a cada una de ellas.



Del análisis realizados a los artículos anteriores podemos concluir que en dicho Reglamento no se ampliaba el concepto de uso de una marca aludido en el artículo 118 de la Ley de Invenciones y Marcas.

Ahora procederemos al estudio de la Ley que abrogó la Ley de Invenciones y Marcas:

#### 2.9. Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 27 de junio de 1991

Esta Ley se expidió el 26 de junio de 1991 y fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 del mismo mes y año, contenía siete Títulos, que contemplaban respectivamente: a) Disposiciones Generales, b) De las Invenciones Modelos de Utilidad y diseños industriales; c) De los Secretos Industriales; d) De las Marcas y de los avisos y Nombres Comerciales; e) De las Denominaciones de Origen; f) De los Procedimientos Administrativos, g) De la Inspección de las Infracciones y Sanciones Administrativas y de los Delitos.

Esta Ley regulaba sobre del uso de las marcas en los artículos 87, 91, 92, 97, 98, 113, 116, 126, 128, 129, 130, 132, y 134, de los cuales únicamente estudiaremos el 91 en virtud de que los otros serán estudiados en la Ley de la Propiedad Industrial que reformó a esta Ley de Fomento, de los cuales algunos establecen lo mismo con algunas variantes en los artículos correlativos y con la salvedad de que en la Ley reformadora ya no alude a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, sino al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Ahora bien, en el citado artículo 91 se establecía que una marca previamente registrada no debía usarse en la denominación o razón social ni formar parte de éstas, de ninguna persona moral cuya actividad fuera la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplicaba la

marca registrada, cuando no existiera consentimiento, manifestado por escrito, del titular del registro de marca o de la persona a quien éste hubiera concedido licencia, y que la violación a ese precepto daría lugar a la aplicación de las sanciones a que se refería esa Ley de Fomento, independientemente que se pudiera demandar judicialmente la supresión de la marca de la denominación o razón social correspondiente y el pago de daños y perjuicios.

En este entendido, observamos que durante la Vigencia de esta Ley, se aplicó el Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas antes citado, y tanto en ésta como en dicho Reglamento se disponía respecto al uso de las marcas, sin embargo no se explicaba en que consistía dicho uso.

Por último, pasaremos al estudio de la Ley de la Propiedad Industrial, y de su Reglamento, que se encuentran vigentes actualmente:

#### 2.10. Ley de la Propiedad Industrial de 2 de agosto de 1994 y su Reglamento

Esta Ley se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 1994, a través del Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, quedando como Ley de la Propiedad Industrial, y entró en vigor el 1º de octubre de 1994, excepto la fracción V de su artículo XVI que entro en vigor el 17 de diciembre del mismo año, y contiene siete Títulos, que versan respectivamente sobre de lo siguiente. a). Disposiciones Generales, b). De las Invenciones Modelos de Utilidad y diseños industriales, c) De los Secretos Industriales, d) De las Marcas y de los avisos y Nombres Comerciales e) De las Denominaciones de Origen, f) De los Procedimientos Administrativos y g) De la Inspección de las Infracciones y Sanciones Administrativas y de los Delitos.

Ahora bien esta Ley dispone sobre del uso de las marcas en los artículos que a continuación se estudian:

En el 87 dispone que los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten y que el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto.

En el 92 Señala que el registro de una marca no producirá efecto alguno contra, a) Un tercero que de buena fe explotaba en el país la misma marca o una parecida en grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicios, siempre y cuando el tercero hubiese empezado a usar la marca, de manera ininterrumpida, antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o del primer uso declarado en ésta. El tercero tendrá derecho a solicitar el registro de la marca, dentro de los tres años siguientes al día en que fue publicado el registro, en cuyo caso deberá tramitar y obtener previamente la declaración de nulidad de éste, y b) que: el registro de una marca no producirá efecto alguno contra cualquier persona que comercialice, distribuya, adquiera o use el producto al que se aplique la marca registrada luego que dicho producto hubiera sido introducido lícitamente en el comercio por el titular de la marca registrada o por la persona a quien le haya concedido licencia, quedando comprendida en este supuesto la importación de los productos legítimos a los que se aplica la marca, que realice cualquier persona para su uso, distribución o comercialización en México en los términos y condiciones que señale el reglamento de la ley.

En el 97 establece que con la solicitud de una marca colectiva se deberán presentar las reglas para su uso.

El 98 señala que la marca colectiva no podrá ser transmitida a terceras personas y su uso quedará reservado a los miembros de la asociación.

Así del 113 se desprende que para que una persona obtenga el registro de una marca deberá presentarse su solicitud por escrito ante el Instituto indicando entre otras cosas la fecha de primer uso y si no se a usado manifestarlo.

En el 118, dispone que cuando una marca sea solicitada a nombre de dos, o más personas se deberán presentar con la solicitud, las reglas sobre el uso, licencia y transmisión de derechos de la marca convenidos por los solicitantes.

En el 126 señala que el Instituto expedirá un título por cada marca, como constancia de su registro en el que se hará constar la fecha de presentación de la solicitud la de prioridad reconocida y la primer uso declarado si se declaró y la de expedición.

En el 128 dispone que la marca deberá usarse en el país tal y como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo.

En el 129, establece que el Instituto podrá declarar el registro y uso obligatorio de marcas en cualquier producto o servicio o prohibir o regular el uso de marcas, registradas o, no, de oficio o a petición de los organismos representativos, cuando a) 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 o b), Cuando el uso de la misma impida la distribución, producción o comercialización eficaces de bienes y servicios, y c) cuando el uso 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.

En el 130 dispone que 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.

En el 134 establece que la renovación del registro de una marca sólo procederá si el interesado presenta el comprobante del pago de la tarifa correspondiente y manifiesta, por escrito y bajo protesta de decir verdad, estar usando la marca en por lo menos uno de los productos o servicios a los que se aplique y no haber interrumpido dicho uso por un plazo igual o mayor al contemplado en el artículo 130 de la Ley, sin causa justificada.

En el 135, señala que si una misma marca se encuentra registrada para proteger determinados productos o servicios, bastará que proceda la renovación en alguno de dichos registros para que su uso surta efectos y beneficie a todos los registros, previa presentación de comprobante de pago de las tarifas correspondientes.

En el 136 dispone que el titular de una marca registrada o en trámite podrá conceder, mediante convenio, licencia de uso a una o más personas, con relación a todos o algunos de los productos o servicios a los que se aplique dicha marca y que la licencia deberá ser inscrita en el instituto para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros.

En el 141 señala que el uso de la marca por el usuario que tenga concedida licencia inscrita en el Instituto, se considerará como realizada por el titular de la marca.

En el 151. Establece que el registro de una marca será nulo cuando: a) Una 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 la presentación de la solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos o similares productos o servicios, siempre que, quien haga valer el mejor derecho por uso anterior compruebe haber usado una marca ininterrumpidamente en el país o en el extranjero, antes de la fecha de presentación ó en su caso, de la fecha de primer uso declarado por el que la registró.

Así el 152 dispone que una marca caducará cuando no se renueve en los términos de la Ley, y cuando la marca haya dejado de usarse durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaración administrativa de caducidad, salvo que exista causa justificada a juicio del Instituto.

El 153 establece que procederá la cancelación del registro de una marca, si su titular ha provocado o tolerado que se transforme en una denominación genérica que corresponda a uno o varios de los productos o servicios para los cuales se registró, de tal modo que, en los medios comerciales y en el uso generalizado por el público, la marca haya perdido su carácter distintivo, como medio de distinguir el producto o servicio a que se aplique.

Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, este reglamento fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de noviembre de 1994 y entro en vigor el 8 de diciembre del mismo año, se conforma de cuatro Títulos y los transitorios, en el primero contempla disposiciones generales, en el segundo de las invenciones, modelos de utilidad y diseños industriales, en el tercero de las marcas, avisos y nombres comerciales, en el cuarto de los procedimientos administrativos.

En su artículo 62, dispone lo relativo al uso de la marca y señala que para los efectos del artículo 130 de la Ley, entre otros, casos, se entenderá que una marca se encuentra en uso, cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio, o se encuentran disponibles en el mercado en el país bajo esa marca en la cantidad y del modo que corresponde a los usos y costumbres en el Comercio. También se entenderá que la marca se encuentra en uso cuando se aplique a productos destinados a la exportación.

Como se aprecia, este artículo nos establece lo que constituye el uso de una marca registrada, por que al indicar que se entenderá que una marca se encuentra en uso, para los efectos del artículo 130 de la Ley, se entiende que es para las marcas registradas, ya que como indicamos anteriormente en el citado artículo 130 se dispone que 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.

Como se pudo observar, del estudio realizado a las anteriores legislaciones llegamos a la conclusión de que en todas ellas, se habla del uso de las marcas y que en ninguna se define o especifica el uso de una marca, excepto en la Ley de

Inventiones y Marcas que en su artículo 118, habla del uso de la marca, como uso efectivo, y excepto en el artículo 62 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial Vigente, en el que se señala que en el caso del artículo 130 de la Ley, es decir, cuando una marca no es usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada procederá la caducidad de la misma, se entenderá que una marca se encuentra en uso, cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio, o se encuentran disponibles en el mercado en el país bajo esa marca en la cantidad y del modo que corresponde a los usos y costumbres en el Comercio y cuando se aplique a productos destinados a la exportación.



## CAPITULO TERCERO

## CAPITULO 3

### LA COMPETENCIA DESLEAL.

Una vez que hemos visto la regulación del uso de los signos distintivos a través de las diferentes leyes correspondientes en nuestro país, pasaremos al estudio de la competencia desleal en relación con dichos signos, para ello nos ocuparemos primero del estudio de la competencia, su libertad y de los factores que se oponen a dicha libertad, así como su observancia en nuestro máximo ordenamiento, en virtud de que el estudio de la competencia desleal supone la existencia de la competencia.

#### 3.1. Concepto de competencia

La competencia puede ser definida de diversas formas.

Como una disputa o contienda entre dos o más sujetos sobre alguna cosa, así desde el punto de vista del derecho la competencia es la atribución legítima a un Juez u otra Autoridad para el conocimiento o resolución de un asunto, y desde el punto de vista de la economía se conceptúa como la rivalidad entre dos o más empresas que desean obtener mayor ganancia en un mismo mercado.

No obstante, de que la competencia desde el punto de vista económico es una *noción que no pertenece a la rama del derecho*, estudiaremos dicho concepto enfocado a tal rama, toda vez que, "las relaciones económicas están sometidas al derecho como toda forma de convivencia humana y la competencia es pues, un fenómeno jurídico aunque los móviles sean económicos." <sup>21</sup>

Ahora bien, el concepto de la competencia puede ser distinto si se considera desde el punto de vista económico o del jurídico, así, por ejemplo no se puede hablar

---

<sup>21</sup> Garriguez Joaquín, La Defensa de la Competencia Mercantil, Editorial Revista de Derecho Mercantil. Madrid 1964, Pág. 12.

de una competencia económicamente importante entre una tienda pequeña y una gran empresa, pero jurídicamente para los efectos de una regulación tendiente a excluir la comisión de actos ilícitos, si se debe hablar de una relación de competencia.<sup>22</sup>

De acuerdo con Baylos Corroza Hermenegildo, "la competencia podría ser definida de un modo empírico como aquella situación en que se encuentran las empresas que concurren en el mercado, en virtud de la cual, cada transacción comercial que efectúa cada una de ellas puede ser presentada para las demás como una oportunidad comercial perdida. Esto le da el carácter de pugna, de licitación que constituye una nota especial y coloca a las diversas empresas concurrentes en una posición de enfrentamiento y rivalidad."<sup>23</sup>

En este orden de ideas de acuerdo con Walter Philipp y Gerardo Mancebo Muriel, tenemos que "la competencia es la relación entre sujetos, personas físicas o morales que ejercen actividades económicas en forma independiente, por medio de venta de mercancías o prestación de servicios similares, con relación a una clientela también similar, de modo que puedan resultar también repercusiones entre dichos sujetos, a causa del ejercicio de sus actividades, en tal forma que pueda beneficiarse la actividad de un sujeto de la actividad de otro."<sup>24</sup>

Así también el tratadista de Derecho Humberto Navarrini, define la competencia con una conducta puramente económica como un "Conflicto que surge entre quienes tienden a conseguir el mismo resultado, ofreciendo la misma mercancía o el mismo servicio y dirigiéndose al mismo público".<sup>25</sup>

<sup>22</sup> Frisch Philipp Walter, Gerardo Mancebo Muriel, La Competencia Desleal, Editorial Trillas, México 1975. Pág. 18.

<sup>23</sup> Baylos Corroza Hermenegildo Tratado de Derecho Industrial. Editorial Civitas, Madrid 1978. Págs. 226-227.

<sup>24</sup> Frisch Philipp Walter, Gerardo Mancebo Muriel, *Op. Cit.* Pág. 21.

<sup>25</sup> Navarrini Humberto. Trattato teorico-practico di diritto commerciale. Vol. IV, Fratelli Bocca, Torino, 1937, Pág. 12.

Como se observa "El régimen de competencia esta basado, no en la ilicitud, sino en la licitud del daño concurrencial, es perfectamente admisible y resulta inevitable que el competidor, en el desarrollo normal y legitimo de su actividad, cause un perjuicio a los concurrentes, se comprende así simplemente teniendo en cuenta el concepto de competencia dado, si la competencia consiste en aquella situación en que cada empresa se representa como una ocasión comercial perdida toda transacción efectuada por un competidor, de ello se deduce que en definitiva vender es quitarle un comprador a otro; lo que resulta totalmente lícito y admisible, ha no ser que se empleen para conseguirlo medios en si mismos ilícitos y reprobables que es todo el problema de la competencia desleal." <sup>26</sup>

### 3.1.1. Elementos de la competencia

Ahora bien de acuerdo con Walter Frisch Philipp y Gerardo Mancebo Muriel, desde el punto de vista jurídico la competencia se integra por tres elementos que son los competidores la mercancía y la clientela y los definen de la siguiente manera: <sup>27</sup>

#### 3.1.1.1. El concepto de competidor

"El competidor es el sujeto persona física o moral, que realiza una actividad económica independiente frente a otro sujeto, que también realiza una actividad económica independiente en relación tal, que pueda beneficiar su propia actividad o la de un tercero en detrimento de la actividad del segundo. Así, un productor extranjero de ciertas mercancías y un importador de mercancías del mismo tipo en el mismo país, pueden ser considerados como competidores, si existe una concurrencia de su mercancía en dicho país".

---

<sup>26</sup> Baylos Corroza. Hermenegildo. Op. Cit. Pág. 228.

<sup>27</sup> Pass. Op.Cit. Cap. I. Pág.22.

### 3.1.1.2. El concepto de clientela

"La clientela se integra por consumidores potenciales de mercancías o servicios ofrecidos por los competidores". La identidad o semejanza entre el tipo de mercancía en si no es suficiente para hablar de competencia, puesto que faltaría un requisito esencial para configurarla; la clientela.

Si se trata, por ejemplo, de dos restaurantes distantes entre sí, que tienen una categoría distinta de clientela efectiva y potencial, aun cuando por casualidad y excepcionalmente algunas personas frecuenten ambos restaurantes, no se puede hablar de una competencia, por falta de la clientela común, pese a que los restaurantes reúnan características similares. Pequeños y grandes comerciantes pueden ser competidores entre si, si tienen la misma clientela.

### 3.1.1.3. El concepto de mercancía

"Es el bien o la actividad que los competidores ofrecen, prestan o anuncian a la clientela".

Como se observa se considera tanto a los objetos o productos como a la prestación de servicios como mercancía.

## 3.2. Elementos competitivos del mercado en un régimen de competencia.

Ahora bien, de acuerdo con el tratadista Hermenegildo Baylos Corroza, para que el mercado se desarrolle en un régimen competencia es menester que acontezcan en él la formación autónoma de los precios, la cual deberá atenerse a los dispositivos de la oferta y la demanda, sin que intervengan en tal formación las

determinaciones actuaciones y acuerdos de quienes concurren en el mercado, de manera que los precios que se formen no puedan ser evadidos por competidor alguno; así también deberá contar con la libertad de elección de los consumidores para adquirir el producto que se encuentre en venta, de otros que siendo similares también concurren en el mercado, por lo que esa elección no deberá estar influenciada por una repartición legal o administrativa; y por último la imposibilidad de que las empresas concurrentes basen su política industrial, comercial y de ventas en decisiones propias, por lo que la referida política deberá formarse como un tipo de contestación a los factores del mercado, realizando una combinación de técnicas y de ideas, sin perder sus propias determinaciones.<sup>28</sup>

Con base en lo anterior podemos afirmar que a pesar de que el móvil de la competencia es el factor económico, ésta es un fenómeno jurídico, que se da en una relación de personas físicas o personas morales llamadas empresas, que de manera independiente y lícita concurren en el mercado ofreciendo productos o servicios de similar o igual especie, con la intención de obtener clientela y mayores ventas, enfrentándose entre ellas con pleno conocimiento, de que la clientela obtenida y las ventas realizadas por ellas, es para las otras una oportunidad perdida, o a contrario sensu que, la clientela obtenida o las ventas realizadas por las otras empresas, es una oportunidad menos para ellas, por lo que la competencia tiene como elementos desde el punto de vista jurídico a los competidores la mercancía y la clientela, y el mercado que se desarrolla en un régimen de competencia tiene como elementos competitivos la formación autónoma de los precios, la libertad de elección de los consumidores, y la imposibilidad de que las empresas concurrentes basen únicamente en decisiones propias, su política industrial, comercial y de ventas.

En este orden de ideas, pasaremos al estudio de la libre competencia

---

<sup>28</sup> Baylos Corroza. Hermenegildo. Op. Cit. Pág. 227.

### 3.3. La libre competencia

En nuestro país los organismos económicos jurídicos, también llamados empresas capitalistas, nacen y se desenvuelven en un régimen de libertad de comercio, o sea en un sistema de libre competencia y libre empresa, el cual por un lado contempla el reconocimiento y la protección de la iniciativa individual en el ejercicio de la actividad comercial, y por otro lado, la concesión por el derecho y por el Estado de un trato igual, de una idéntica oportunidad a todos los hombres para concurrir al mercado para atraer la clientela, y para imponerse a los competidores <sup>29</sup>

La libertad de competencia constituye una libertad y garantía para el público consumidor, aparte de ser un derecho individual del empresario y del comerciante, en virtud de que la distinta calidad de los productos ofrecidos en el mercado y la existencia de los mismos, influyen de tal manera en su menor costo y cubren satisfactoriamente, las necesidades del público. "En este sentido, las leyes de la oferta y la demanda fijan y determinan, en un régimen de libre concurrencia, las necesidades del mercado, los precios de los artículos y la calidad de las mercancías que se demandan, imponiéndose los productos mejores y menos caros, con lo que el público consumidor resulta beneficiado" <sup>30</sup>

#### 3.3.1. La libertad de competencia en relación con la libertad de la actividad empresarial

La libertad de la actividad empresarial es el derecho de los particulares para emprender y ampliar ocupaciones económicas independientes de cualquier índole con la finalidad de obtener ingresos ya sea por la venta o producción de productos o la prestación de servicios sin importar la magnitud del negocio ni su organización. Por su parte la libertad de competencia, esta encaminada a garantizar el derecho de que

---

<sup>29</sup> Barrera Graf Jorge, Tratado de Derecho Mercantil. Editorial Porrúa, S.A., México. 1957. Págs. 390-391.

<sup>30</sup> .Id.

esa libertad empresarial pueda realizarse con fines competitivos sin restricción alguna por parte del estado o de los particulares.<sup>31</sup>

"Desde el punto de vista estático, la libertad de actividad empresarial es el vehículo de la libertad competitiva, máxime que la existencia del empresario y de tal facultad son los supuestos para que éste pueda concurrir como competidos. Según tal relación, cualquier norma que proteja a la libertad de actividad empresarial sirve, por lo menos indirectamente, en favor de la libertad de competencia."<sup>32</sup>

Sin embargo la libertad de competencia restringe la empresarial cuando está última origine la formación de monopolios y prohíbe los subsidios otorgados por el estado a los competidores, no obstante, de que el otorgamiento de los mismos no es incompatible con la libertad de actividad empresarial, situación que conlleva a que las finalidades de las dos libertades exigen garantías normativas de diferente contenido al respecto en nuestro orden jurídico se encuentran dos conceptos normativos, el primero en el artículo 5º de la Constitución en relación con la libertad empresarial o de comercio por un lado, y por el otro, el artículo 28 respecto a la libertad de competencia. No obstante, de la diferencia de las dos libertades, estas se encuentran vinculadas en virtud de que la libertad de competencia presupone la existencia de la libertad de la actividad empresarial.<sup>33</sup>

En este orden de ideas, tenemos que la libertad empresarial o de comercio, se encuentra limitada de manera que el empresario no puede acudir a cualquier medio de lucha contra sus competidores en oposición a estos, sino por el contrario al ser una libertad jurídica se encuentra limitada por los derechos que competen a terceros, y restringida por cuanto pueda ocasionar un daño a la colectividad, en virtud de que es una libertad que al mismo tiempo respeta la persona del empresario y la esfera de acción de los concurrentes, permitiéndole al empresario presentarse ante la clientela

---

<sup>31</sup> Friech Philipp Walter, Gerardo Mancebo Muriel, *Op.Cit.* Pág. 177.

<sup>32</sup> *id.*

<sup>33</sup> *Ibid.*, Pág. 178.



tratando de atraerla sometiéndose a las necesidades exigencias y caprichos de ésta sin imponérsele a la fuerza.<sup>34</sup>

### 3.3.2. Factores que se oponen a la libre competencia

“La libre competencia en consecuencia, está restringida por principios de orden público que imponen, tanto la protección de los consumidores como la de las mismas empresas competidoras; los derechos de aquellos como la propia libertad de comercio, están reconocidos por nuestra Ley Fundamental al prohibir la constitución de monopolios, la concentración o acaparamiento de ciertos artículos, las maniobras tendientes al alza de precios, etc., (Art. 28). La protección de las empresas competidoras y que se manifiesta en la prohibición de la competencia ilícita y desleal, se ofrece a través de diversas normas de nuestro derecho positivo, así como de los usos y costumbres comerciales. Dichas dos prohibiciones, en definitiva, protegen la competencia, ya que tanto las maniobras y los procedimientos francamente monopolísticas, como los actos de concurrencia ilícita o desleal, se practican por el empresario con el fin de adueñarse del mercado y desplazar al concurrente, con lo que se logra evitar o anular la competencia.”<sup>35</sup>

Entre los factores opuestos a la libertad de competencia se encuentran tres grupos que son, a) El potencial empresarial, b) Los acuerdos entre empresarios o Kartell y c). La conducta efectuada por parte de un empresario, o de una asociación de los mismos, con la finalidad de afectar a sus competidores en el desarrollo de la actividad competitiva, sin que se presenten situaciones creadas por los dos factores antes señalados.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Barrera Graf Jorge. Op. Cit. Pág. 391

<sup>35</sup> .Id.

<sup>36</sup> Walter Frisch Philipp, Gerardo Mancebo Muriel, Op. Cit. Pág. 120

Los dos primeros es decir el potencial empresarial y los acuerdos entre empresarios se oponen a que otros empresarios puedan competir libremente en el mercado correspondiente.

1. El potencial empresarial se obtiene de las siguientes formas:

a). Por el crecimiento interno de una empresa

b). Por la fusión entre sociedades

c). Por la agrupación entre empresarios, que es la constitución de ligas de tipo económico entre estos que conduzcan a la dirección común o al nexo de dominación o dependencia respectivamente entre las empresas, cuyos titulares conservan su personalidad jurídica propia, que es lo que distingue la agrupación de la fusión.

d). Por la adquisición de otra empresa o de su parte esencial

e). a través de operaciones distintas a la fusión y

f). Por cualquier liga constituida entre empresarios, mediante la cual se crea una relación de dominación o dependencia respectiva entre ellos.

La concentración del potencial empresarial puede conducir a las existencias de un monopolio, de un oligopolio o de empresas predominantes frente a sus competidores en el mercado; todas las posiciones empresariales que tienen dominio de éste, se oponen a la libre concurrencia y podrán, por ende ser prohibidas por normas antimonopólicas.

2. Los acuerdos entre empresarios o Kartell cuyo objeto consiste en la regulación, restricción o exclusión de la libre concurrencia, en interés común de los sujetos participantes en la constitución del mismo, el Kartell se refiere a hechos

competencia exigen, para la admisión de las recomendaciones, que en su contenido se exprese, en forma directa y clara, que tienen carácter no obligatorio.

e). Por anuncio de los precios en forma de publicidad de artículos o de prestaciones de servicios, a no ser que se trate de aquellos realizados por el comerciante o industrial que ofrezca el producto o la prestación respectiva al consumidor final, o que se exprese en el anuncio, en forma clara y directa, que el precio mencionado allí no tiene carácter obligatorio.

Los Kartell sirven a los intereses comunes de sus creadores y tienen carácter general para su satisfacción en la regulación del mercado

3). La conducta efectuada por parte de un empresario, o de una asociación de los mismos, a efecto de dañar a sus competidores en el desarrollo de la actividad competitiva, sin que se presenten situaciones creadas por los dos factores antes señalados.

### 3.3.2.1. Regulación de la libre competencia en nuestro máximo ordenamiento

Nuestra Constitución Federal, regula el principio de la libertad de comercio y de libre competencia, en sus artículos 5º y 28 constitucionales.

#### 3.3.2.1.1. Artículo 5º Constitucional

En efecto el artículo 5º de nuestro máximo ordenamiento dispone que "A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan

Como se observa la protección de nuestra constitución no está encaminada únicamente a la actividad empresarial, sino también a la libre competencia de las empresas en el mercado, por lo que abarca ampliamente ambas cuestiones, además de que tiende a proteger al público consumidor.

En este entendido, la protección de las empresas que compiten en el mercado, así como la protección del público consumidor, como se ha dicho, se encuentra establecida por el artículo 28 de nuestra Constitución que prohíbe la formación de monopolios, la concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario y que tenga por objeto obtener el alza de los precios; todo acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan, para evitar la libre competencia o la competencia entre sí y obligar a los consumidores a pagar precios exagerados y, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social, asimismo, como se ha dicho, la protección a la libertad de comercio se encuentra regulada en el artículo 5° de nuestro máximo ordenamiento, cuando establece que "el ejercicio de esa libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad".

De lo anterior se deduce que, como una restricción de orden público a la libre competencia, el citado artículo 28 prohíbe la formación de monopolios, la concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo, que persiga el alza de los precios; y que como restricción al ejercicio del libre comercio el señalado artículo 5° establece la prohibición del mismo, cuando ataca derechos de tercero o por resolución gubernativa.

En este entendido, podemos concluir que la libertad de competencia, es un derecho de los empresarios y comerciantes que concurren en el mercado, en

igualdad de circunstancias para atraer la clientela y oponerse a los competidores, sujetos a las leyes de la oferta y la demanda que fijan y determinan, las necesidades del mercado, los precios de los artículos y la calidad de las mercancías que se demandan, imponiéndose los productos mejores y menos caros, de manera que el público consumidor se vea beneficiado, lo que constituye una garantía para el público consumidor, y que se encuentra garantizada en nuestro país por el artículo 5º de nuestro máximo ordenamiento al establecer que a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos y que es restringida por el artículo 28 de nuestra constitución al prohibir la formación de monopolios, la concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo, que persiga el alza de los precios así como por el señalado artículo 5º al establecer la prohibición del libre comercio cuando ataque derechos de tercero.

#### 3.4. Concepto de competencia desleal

El dar un concepto de competencia desleal absoluto, resulta sumamente difícil, en virtud de que en los diferentes países existentes, la lealtad es concebida de acuerdo a los buenos usos y costumbres establecidos en cada uno, y de que los mismos con el transcurso del tiempo van evolucionando, de manera que las circunstancias económico-sociales de cada lugar son distintas por lo que el concepto de competencia desleal tiende a ser relativo, a la época al país y al estado social.<sup>37</sup>

Ahora bien, como se dijo con anterioridad, para que exista la competencia es menester que los concurrentes en el mercado desempeñen una actividad que tenga por objeto un mismo fin, es decir que ofrezcan al público consumidor la misma clase de productos o servicios, y como hemos visto, es admitido que la actividad competitiva de los industriales y comerciantes, se desenvuelva libremente de diferentes maneras para atraer la clientela, como ejemplificativamente sería el caso

---

<sup>37</sup> Baylos Corroza Hermenegildo. Op. Cit. Pág. 313.

de anunciar sus productos o servicios, o por las promociones o campañas de descuento que realizan sujetas a las leyes de la oferta y la demanda, mientras no vaya en desacuerdo con las prácticas comerciales, sin embargo existen diversas actividades que contraviniendo los buenos usos y costumbres en la industria y el comercio, lesionan a los demás concurrentes en sus intereses, y al público consumidor en su economía, porque con las mismas se obtienen para si o para otros, ventajas indebidas o no permitidas sustrayendo o utilizando o explotando los derechos de esos otros concurrentes, situación que se conoce como competencia desleal.

El concepto de competencia desleal, es en cierto modo de carácter formal. y alude a la irregularidad de la conducta del competidor, juzgada a la luz de lo que se acostumbra, de lo usual y permisible, según una concepción social determinada, sin perjuicio de que formen parte de su contenido universalmente reprobado la maniobra fraudulenta, la conducta equívoca que implica engaño, cuyas manifestaciones más salientes asumen modalidades distintas en cada momento.<sup>38</sup>

El tratadista Hermenegildo Baylos Corroza, define como competencia desleal a "la actividad concurrencial encaminada a la captación de clientes, que se desarrolla mediante maniobras y maquinaciones o a través de formas y medios que la conciencia social reprueba como contrarios a la moral comercial dentro de la concepción representada por la costumbre y por el uso."<sup>39</sup>

Asimismo, Cesar Sepúlveda señala como competencia desleal a las actividades que implican ventajas indebidas, provechos ilegales, que lesionan a la vez los intereses de los otros comerciantes y de los consumidores, entre los que causan confusión con tal conducta.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> *Ibid.* Pág. 314.

<sup>39</sup> *Id.*

Por lo tanto la competencia desleal se origina cuando al concurrir en el mercado dos o más competidores, existen por parte de uno o varios de ellos conductas contrarias a los buenos usos y costumbres en la industria y el comercio, como ejemplificativamente sería la finalidad de causar confusión o inducir al público consumidor a error o engaño, respecto de los productos o servicios que ofrece cuando estos son de la misma especie de los de su competidor, para obtener para sí la clientela y con ello ventajas indebidas sustrayendo, invadiendo y explotando el derecho del otro competidor.

#### 3.4.1. Represión de la competencia desleal

La represión de la competencia desleal, debe estudiarse desde dos aspectos, es decir tomando en cuenta la unión de los industriales y comerciantes para proteger los derechos de los miembros que se encuentran unidos, frente a los rivales, y desde el punto de vista del estado para garantizar al público consumidor que no será víctima de engaños ni de fraudes

Los actos de competencia desleal, tienden a estorbar los procesos normales de formación de la clientela, y las Leyes de la Propiedad Industrial por su parte, tienen por objeto favorecer y desarrollar la protección a la clientela. No obstante existe una distinción entre la violación de las normas de propiedad industrial, y la violación a las normas de competencia mercantil honesta, que es adoptada en la Ley de la Propiedad Industrial vigente que en su artículo 2º fracción VI dispone que tiene por objeto prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial o que constituyan competencia desleal, en el primer caso se esta frente a la usurpación de signos distintivos o invasión de patentes y modelos de utilidad o diseños industriales, que entraña la violación de un derecho o sea el derecho de uso exclusivo, en el segundo se trata de una usurpación de clientela lo que constituye la violación de un deber, es

---

<sup>40</sup> Sepúlveda Cesar El sistema Mexicano de la Propiedad Industrial. Editorial Porrúa S.A., México, 1981. Pág. 232.

decir, el deber de observar una conducta dada por la colectividad en una época determinada.

Ahora bien, en nuestro país no existe una reglamentación especial para reprimir la competencia desleal, no obstante existen distintas normas al respecto, como sería el caso de normas de derecho público como la Ley reglamentaria del artículo 28 Constitucional, que prohíbe la formación de monopolios en provecho de particulares y en detrimento del público consumidor o de alguna clase social; es decir, en todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social, o lo dispuesto por el artículo 5º de nuestra Constitución, que no permite conducta ilícita al establecer que a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, o como el caso del Convenio Internacional de la Convención de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883 que se ha suscrito como Ley Suprema de toda la Unión en nuestro país según el artículo 133 de la Constitución Federal, y que en su artículo 10 bis la prohíbe, o como el caso previsto en la Ley de la Propiedad Industrial que la previene y sanciona de acuerdo con el citado artículo 2º fracción VI, y la reprime en su artículo 213, y la Ley Federal de Protección al Consumidor etc.

#### 3.4.2. Convenio internacional relativo

Pocas ramas del derecho gozan de una regulación internacional como la que goza la Propiedad Industrial, la cual surgió debido a la necesidad de armonizar el principio de territorialidad, por lo que cada Estado protege y reconoce efectos a los registros que el mismo concede, sin que esa protección trascienda de sus fronteras y debido a otro de los principios básicos recogido en todas las legislaciones nacionales, como lo es el de la *novedad mundial para las patentes de invención*, lo que fue factor determinante de que en el año de 1883 se suscribiese en París, el Convenio para la



Protección de la Propiedad Industrial, que es el texto base de toda la extensa regulación Internacional de esta materia.<sup>41</sup>

Al respecto el artículo 10 bis de la Convención de la Unión de París de 1833, revisado en la Haya en 1925, establecía

"Los países contratantes están obligados a asegurar a los jurisdicionados de la Unión una protección efectiva contra la competencia desleal, Constituye un acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honrados en materia industrial o comercial.

Se deberán prohibir especialmente:

1º. toda clase de hechos que propendan a producir una confusión por no importa que medio con los productos de un competidor.

2º. Las falsas pretensiones en el ejercicio del comercio que tiendan a desacreditar los productos de un competidor."

Asimismo, más tarde en el año de 1958 en la revisión de Lisboa, que se mantuvo sin cambio alguno en la Revisión de Estocolmo en el año de 1967 y que se encuentra vigente, se establece de una manera más amplia de los actos de competencia desleal y dispone:

Artículo 10 bis. 1). Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales, de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.

---

<sup>41</sup> Romani José Luis. Propiedad Industrial y Derechos de Autor. Bosch Casa Editorial, S.A. Barcelona, 1976. Pág. 21.

2. Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.

3. En particular deberán prohibirse:

1. Cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

2. Las aseveraciones falsas en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor:

3. Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.\*

#### 3.4.2.1. Clasificación de los actos de competencia desleal

Ahora bien, en el capítulo primero, al referimos a las acciones que reprimen los actos que perjudiquen a los titulares de un registro marcario en nuestro país, se señaló entre otras la fracción I del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial vigente, que dispone como infracción el que se realicen actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal; y que dichos actos se relacionen con la materia regulada en la Ley de la Propiedad Industrial, al respecto se observa que tal disposición se adoptó del inciso segundo del Convenio de París aludido.

Así también en la fracción VII en relación con el artículo 4º en lo referente a que se usen como marca las denominaciones, signos, símbolos, siglas o emblemas

c). Que se prestan servicios o se venden productos bajo autorización, licencias o especificaciones de un tercero.”

Asimismo en cuanto la segunda prohibición respecto de las aseveraciones falsas en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor, la fracción X del artículo 213 en comento, dispone como infracción:

“Intentar o lograr el propósito de desprestigiar los productos, los servicios, la actividad industrial o comercial o el establecimiento de otro...”

Por último, en cuanto a la última prohibición de actos que constituyen competencia desleal, como las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos, la fracción IX en su inciso d) dispone como infracción que en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles se realicen actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente”:

“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”.

Del análisis realizado podemos afirmar que no obstante que en el artículo 2º fracción VI de la citada Ley de la Propiedad Industrial señala la distinción de la competencia desleal y la de los actos que atenten contra la propiedad industrial, la competencia desleal se encuentra reprimida en el artículo 213 como infracciones administrativas al igual que los casos de usurpación o invasión de un derecho, sin distinguir entre uno u otro caso, excepto en la fracción I, que habla de manera general respecto de cualquier acto que la implique que se encuentre relacionado con la ley de la materia.

Asimismo, en relación con los signos distintivos marcas que nos ocupan, tenemos que, del análisis realizado al Convenio de París, podemos afirmar que cabe adecuar en la situación prevista en el numeral 1 del tercer inciso, como acto de competencia desleal prohibido, la fracción IV del tantas veces señalado artículo 213 que prevé como infracción el "usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada por lo siguiente:

Por que el tercero que imita una marca registrada para emplearla en la misma clase de productos o servicios, provoca confusión ante el público consumidor, quien llevado por el parecido se vea inducido a error en su elección, lo que constituye una de las prohibiciones del citado numeral 1 que reza "cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor"; además de que tal imitación va encaminada a apropiarse de la clientela ganada por el titular de la marca registrada.

Por lo anterior podemos concluir que en la situación prevista en el numeral 1 del tercer inciso del convenio, en lo referente a los signos distintivos marcas, se pueden adecuar en los casos en que se provoque en el público consumidor una confusión respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor, los previstos en el artículo 213 en las fracciones III, V y VIII, respecto al uso de una marca parecida en grado de confusión, como elemento de un nombre comercial o de una denominación o razón social.

Y como usurpación de los signos distintivos marcas los previstos en el citado artículo 213 en las fracciones V y VIII, respecto del uso de una marca registrada como elemento de un nombre comercial o de una denominación o razón social, XVIII y XIX al usar una marca registrada sin consentimiento de su titular, y comercializar dichos productos, XX, XXI, porque entrañan la violación al derecho de uso exclusivo del titular de la marca registrada.

### 3.4.2.2. Procedimiento de declaración administrativa de infracción

El procedimiento a seguir en los casos anteriores para resolver cuestiones de competencia desleal, se denomina procedimiento de declaración administrativa de infracción el cual puede ser iniciado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial o las Delegaciones Federales de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, por quien tenga interés jurídico, y tiene interés jurídico quien sea titular de un registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, lo puede iniciar por su propio derecho o a través de un representante legal, quien acreditara su personalidad en los términos establecidos en el artículo 181 de la Ley de la Propiedad Industrial, en su solicitud deberá señalar el nombre de su representante, domicilio para oír y recibir notificaciones, nombre y domicilio de su contraparte, el objeto de su solicitud, detallando los hechos y señalando los fundamentos de derecho, deberá estar firmada en su original y copias, asimismo deberá anexar el pago de derechos correspondientes por concepto de estudio y trámite, y anexar en original o copias debidamente certificadas los documentos que ofrezca como pruebas, de lo contrario sino las presenta en su solicitud no se admitirán dichas pruebas excepto que sean supervenientes, y si están en idioma extranjero deberá presentarlas con su traducción debidamente legalizada por perito, así también si ofrece como pruebas visitas de inspección deberá enterar los derechos correspondientes para su realización, podrá ofrecer pruebas que obren en el extranjero por lo que se le otorgara un plazo improrrogable de 15 días para su presentación.

Al recibir el Instituto la solicitud de declaración administrativa de infracción, emitirá un acuerdo admisorio en el que se determinará sobre la admisión de la solicitud y de las pruebas ofrecidas, y se requerirá en el caso de que falte algún requisito de los señalados en el artículo 189 de la Ley, cumplidos los requisitos se notificará la solicitud al presunto infractor y se le otorgará un plazo de diez días contados a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación, para que

manifieste lo que a su derecho convenga, recibida la contestación se emitirá un acuerdo en que se determinará sobre su admisión, si es admitida y no hay requerimiento alguno se notificará a las partes para su conocimiento y se mandará a su expediente, para que se emita la resolución administrativa correspondiente tomando en cuenta las pruebas ofrecidas por las partes y sus manifestaciones correspondientes.

Como se pudo observar la finalidad de las acciones de infracción que estudiamos, y que se persiguen ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, más que reparadora del daño causado, esencialmente es, la de eliminar los comportamientos desleales restaurando la competencia a la situación anterior existente hasta antes del acto que la provocó y se sanciona de las siguientes maneras.

#### 3.4.2.3. Sanciones Procedentes

I. Multa hasta por el importe de veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

II. Multa adicional hasta por el importe de quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, por cada día que persista la infracción;

III. Clausura temporal hasta por 90 días;

IV. Clausura definitiva.

V. Arresto administrativo hasta por 36 horas.

## **CAPITULO CUARTO**

## CAPITULO 4

EL USO DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS, DENTRO Y FUERA DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, CON RELACIÓN A LA INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA PREVISTA EN EL ARTICULO 213 FRACCIÓN IV DE DICHA LEY.

Como pudimos ver, para comprender la finalidad del presente trabajo, mediante el desarrollo del mismo hablamos de los signos distintivos y en especial de las marcas, respecto de como se constituyen éstas, como se encontraba legislado en años anteriores y como se encuentra actualmente el uso de las mismas, y los actos que en el presente constituyen competencia desleal respecto de su uso, por lo que corresponde señalar en este momento, previo al estudio del uso de las marcas, la problemática social que acarrea la falta de la definición del mismo, en la Ley de la Propiedad Industrial:

Es el caso de que los Industriales, los comerciantes y los prestadores de servicios, producen o venden bienes o prestan servicios que ostentan alguna marca, y se puede dar la situación de que esa marca se encuentre registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, o puede no estarlo.

Si la marca se encuentra registrada y los productos o servicios que la ostentan son usados por su titular o por su usuario autorizado, no existe problema alguno, sin embargo, si la marca que ostentan los productos o los servicios que se prestan no esta registrada y además es parecida en grado de confusión a una registrada, y se aplica en la misma clase de productos o servicios que la marca registrada, constituye un acto de competencia desleal, que es considerado como una infracción administrativa prevista por la Ley de la Propiedad Industrial, en la fracción IV de su artículo 213.

El problema que se presenta, es que en la Ley de la Propiedad Industrial, no se define como se constituye el uso de una marca, situación que debería preverse,



En este orden de ideas, procederemos al estudio de lo que se estipulaba como uso, en algunos de los artículos de las leyes de propiedad industrial anteriores a la que se encuentra vigente, y de los cuales se observa que sus disposiciones, contemplaban, situaciones que resultan importantes para comprender lo que constituye el uso de una marca.

#### 4.1. El uso de los signos distintivos marcas

El uso de los signos distintivos marcas, se desprende de lo que se ha contemplado en relación al mismo, en las diferentes legislaciones de la materia de propiedad Industrial, pues como observamos, en la Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 1903, no se definía el uso de una marca, sin embargo en sus artículos 1º y 6º, se desprendía que el uso de la marca se constituía por la aplicación de la misma en los artículos o bienes para los que fue solicitado su registro, ya que disponían que las mismas eran signos o denominaciones características o peculiares usadas en los artículos que producían y expendían los industriales, agricultores o comerciantes, con el fin de singularizar dichos productos y denotar su procedencia.

Así, en la Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de 1928, en sus artículos 1º, 2º y 3º también se desprendía que el uso de la marca, constituía la aplicación de ésta sobre el producto, cuando señalaban que el uso exclusivo de una marca lo podían adquirir quienes la estuvieran usando o quisieran usar para distinguir los productos que fabricaran, produjeran o vendieran y para denotar su procedencia, contemplando tanto a los productores como a los comerciantes quienes tendrían igual derecho con respecto a los artículos que vendieran y de los cuales quisieran indicar la procedencia, ya fuera usando su marca por si sola o agregada a la del industrial o agricultor que los produjo, y que estas se podían constituir por nombres bajo una forma distintiva, por denominaciones y en general por cualquier medio material que fuera susceptible, por sus caracteres especiales, de hacer distinguir a los objetos a

que tratara de aplicarse, de los de su misma especie o clase así como las razones sociales de los comerciantes y las leyendas, muestras o enseñas de sus establecimientos, aplicadas a las mercancías que vendieran y cuando disponían que la entonces Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo podría declarar en cualquier momento el uso obligatorio de las marcas en ciertos artículos que por su origen, naturaleza o aplicación se relacionaran íntimamente con la economía del país y las necesidades públicas.

Sin embargo, en su artículo 4º, disponía que el derecho al uso de una marca, obtenido mediante su registro, no produciría efecto contra un tercero que ya explotaba dicha marca en la República Mexicana, con más de tres años de anterioridad a la fecha legal de dicho registro y en el artículo 5º disponía que, en el caso de que la persona que usaba ya la marca posteriormente registrada por un tercero, presentara a su vez su solicitud de registro, dentro de los tres años de efectuado el primero, la marca registrada quedaría sujeta a las condiciones previstas por los Incisos II y III del artículo 39 de dicha Ley, que establecía las causas de nulidad de una marca, de lo que se desprende que se entendía lo mismo por uso y explotación, y dado que la explotación de una marca comprende la comercialización de los productos que la ostentan, así como la aplicación de la misma en tales productos, se colige que la comercialización también constituye el uso de una marca.

De igual manera en los artículos 96, 98 y 99 de la Ley de Propiedad Industrial de 1942, correlativos a los anteriormente citados, se desprende que el uso de las marcas se constituye por la aplicación de estas sobre los productos y por la comercialización de los mismos, al disponer que el que estuviera usando o quisiera usar una marca para distinguir los artículos que fabricara y denotar la procedencia de los mismos, podía adquirir el derecho exclusivo de uso, mediante su registro en la entonces Secretaría de la Economía si satisfacía las formalidades y requisitos para ello establecidos en dicha Ley y su Reglamento, además de que la Secretaría podría declarar el uso obligatorio de marcas en cualquier momento, en artículos de consumo necesario o en materias primas, productos farmacéuticos, y en cualquier artículo que

por su naturaleza, origen o aplicación se relacionaran con la economía del país o con sus necesidades públicas, y cuando establecía que el derecho para usar una marca que se obtenía mediante su registro, no produciría consecuencias contra de algún tercero que ya explotaba la misma marca en el país con más de tres años de anterioridad a la fecha en que se solicitó el registro existente.

Asimismo, en los artículos 156, 171 y 204 de dicha ley, también se desprende que el uso de una marca comprendía la comercialización al disponer que si se suspendía por más de cinco años consecutivos la explotación de una marca registrada, se extinguirían los efectos del registro, a menos que se renovara en la forma especial prevista por el artículo 171 de dicha Ley que señalaba que la solicitud de renovación por falta de uso, debería presentarse a la Secretaría antes de que concluyera el período de 5 años, desde el día en que se suspendiera la explotación, así como en el 204 que señalaba que el registro de una marca se extinguía si se suspendía la explotación de la misma por más de 5 años consecutivos; salvo que se renovara en la forma especial prevenida por el citado artículo 171.

Ahora bien, en la Ley de Invenciones y Marcas de 1976, en la que ya se contemplaban las marcas de servicios, también se desprendía que el uso de una marca comprendía la fabricación, puesta en venta o comercialización del producto o servicio que la ostentaban al disponer en sus artículos 117 y 118, que el titular de una marca debería demostrar a satisfacción de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, el uso efectivo de una marca cuando menos en alguna de las clases en que se encontraba registrada y que debería demostrarse dicho uso dentro de los tres años siguientes al registro de la misma, por que de no ser así, se considerará extinguido de pleno derecho dicho registro, y al establecer que se entendía por uso efectivo de la marca, la fabricación, puesta en venta o comercialización del producto o servicio que protegiera, en volúmenes y condiciones que correspondieran a una efectiva explotación comercial en territorio nacional, y que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial podría requerir al interesado la información o documentos que considerará necesarios para cerciorarse de la efectiva explotación de la marca.

De igual manera en la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial en sus artículos 92 fracción I, 130, 134 y 152, se desprende que el uso de una marca se constituía por la aplicación y comercialización o puesta en venta de los productos o servicios que la ostentaban, sin embargo dichos artículos los estudiaremos más adelante en la Ley de la Propiedad Industrial, en sus correlativos, para evitar repeticiones ya que establecen casi lo mismo con pequeñas variantes.

Ahora bien, procederemos al estudio de la Ley de la Propiedad industrial en la cual también se desprende que el uso de una marca se constituye por la aplicación de la marca sobre de los productos, y la comercialización de los mismos, como se observa en los citados artículos 92 fracción I, 130, 134 y 152, así como en el 151 fracción II, los cuales disponen lo siguiente:

En el 92 fracción I, señala que el registro de una marca no producirá efecto alguno contra un tercero que de buena fe explotaba en territorio nacional la misma marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicios, siempre que éste hubiese empezado a usar la marca, de manera ininterrumpida, antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o del primer uso declarado en ésta, por lo que dicho tercero tendrá derecho a solicitar el registro de la marca, dentro de los tres años siguientes al día en que fue publicado el registro anterior.

En el 130, dispone que 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 importancia u otros requisitos gubernamentales aplicables a los bienes o servicios a los que se aplique la marca.

Así en el 134, establece que la renovación del registro de una marca sólo procederá si el interesado presenta el comprobante del pago de la tarifa correspondiente y manifiesta, por escrito y bajo protesta de decir verdad, usar la marca en por lo menos uno de los productos o servicios a los que se aplique y no haber interrumpido dicho uso por un plazo igual o mayor al contemplado en el artículo 130 de la Ley, sin causa justificada.

El 151 fracción II, dispone que el registro de una marca será nulo 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 la presentación de la solicitud de la marca registrada y sea aplicada a los mismos o similares productos o servicios, siempre que, quien haga valer el mejor derecho por uso anterior compruebe haber usado la marca ininterrumpidamente en el país o en el extranjero, antes de la fecha de presentación ó en su caso, de la fecha de primer uso que haya sido declarada por el que la registró.

Así el 152 fracción II, establece que el registro caducará cuando la marca haya dejado de usarse durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaración administrativa de caducidad, excepto que existiera causa justificada a juicio del Instituto.

En este orden de ideas, pasaremos a estudiar el artículo 62 del Reglamento de la Ley de la Propiedad industrial antes citada, el cual nos define cuando una marca se encuentra en uso al disponer:

"Para los efectos del artículo 130 de la Ley, entre otros, casos, se entenderá que una marca se encuentra en uso, cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio, o se

encuentran disponibles en el mercado en el país bajo esa marca en la cantidad y del modo que corresponde a los usos y costumbres en el comercio. También se entenderá que la marca se encuentra en uso cuando se aplique a productos destinados a la exportación.

En este entendido, también podemos desprender que una marca se encuentra en uso cuando los productos que la ostentan se expenden en el mercado a través de la comercialización de acuerdo al criterio que se cita a continuación:

**MARCAS, USO ANTERIOR EN EL PAIS.-** Conforme a los artículos 96 y 200 fracción II, de la Ley de Propiedad Industrial aplicable, lo que está legalmente protegido es el uso de una marca en la República. Ahora bien, para determinar si ese uso implica que el propietario de una marca extranjera realice personalmente las ventas del producto amparado con la marca, o si es necesario que los realice ese propietario por medio de algún apoderado o distribuidor autorizado, o si por el contrario basta que la marca sea usada en el país, en el sentido de que en él se expidan los productos con esa marca extranjera, se debe tomar en cuenta que el artículo 6 sexies del convenio de París establece que se debe invalidar el registro de una marca que sea la reproducción o imitación de otra, susceptible de causar confusión, si esa otra marca fuese notoriamente conocida, en el país del registro, por ser utilizada para productos del mismo género o de un género semejante. Como se ve la protección se da al productor del artículo amparado por la marca, cuando su producto es usado en el país, independientemente de que lo expendan directamente ese productor, o un distribuidor o cualquiera otro comerciante. La competencia desleal entre productores, que en esta legislación, exige esta interpretación, pues es claro que la competencia sería desleal si se pudiese imitar la marca de un producto conocido aduciendo la falta de mandato mercantil entre el

productor y el vendedor. lo mismo que usa el producto en el país si quien lo vende es distribuidor contractual del productor, que si no lo es, y lo mismo se aprovecha indebidamente el prestigio de éste al imitar la marca en un caso que en otro.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. VOLS. 115-120. 6a PARTE, P. 107 AMPARO EN REVISION 494/78 LUIS GONZALEZ Y VALLEJO. 30 DE AGOSTO DE 1978. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE GUILLERMO GUZMAN OROZCO.

Como se pudo apreciar, de las disposiciones de las diferentes leyes citadas y del criterio jurisprudencial citado, se desprende lo que constituye el uso de las marcas, por lo tanto, como concepto de uso de una marca podemos concluir lo siguiente:

#### 4.2. Concepto de uso de una marca

El uso de una marca se constituye, en el caso de marcas de productos, cuando es aplicada en bienes o productos y estos han sido puestos en el comercio, en la cantidad y del modo que corresponde a los usos y costumbres, a través de la comercialización u ofrecimiento en venta, o por su distribución, o por su exportación, o cuando tratándose de marcas de servicios, los servicios que ella distingue se encuentran disponibles en el mercado.

En este orden de ideas, mi propuesta es que en la Ley de la Propiedad Industrial, se defina que es el uso de una marca, se encuentre registrada o no debiendo quedar de la siguiente manera:

#### 4.3. Definición del uso de las marcas en la Ley de la Propiedad Industrial

La definición del uso de las marcas en la Ley de la Propiedad Industrial, podría quedar establecida en el capítulo I del título Cuarto de dicha ley, en donde trata lo relativo a las marcas, en un segundo párrafo de su artículo 87, y podría ser de la siguiente manera.

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

El uso de una marca se constituye, en el caso de marcas de productos, cuando es aplicada en bienes o productos y estos han sido puestos en el comercio, en la cantidad y del modo que corresponde a los usos y costumbres, a través de la comercialización u ofrecimiento en venta, o por su distribución, o por su exportación, o cuando tratándose de marcas de servicios, los servicios que ella distingue se encuentran disponibles en el mercado.

#### 4.4. El uso de los signos distintivos dentro y fuera de la Ley de la Propiedad Industrial, con relación a la infracción administrativa prevista en el artículo 213 fracción IV, de dicha Ley

El uso de los signos distintivos dentro de la Ley de la Propiedad Industrial, a que nos referimos, es al de las marcas que se encuentran registradas, luego entonces el uso de marcas fuera de la Ley, es el de marcas que no se encuentran registradas.

En este entendido, respecto de las marcas que se encuentran registradas, sus titulares gozan del derecho al uso exclusivo de las mismas, el cual consiste en que ellos o sus usuarios autorizados, son los únicos que pueden usar lícitamente esa



marca, para distinguir los productos o servicios, para los que se otorgó el registro, y oponerse al uso de la misma por un tercero, u oponerse al uso de una que sea parecida en grado de confusión en la misma clase de productos o servicios por parte de un tercero.

En lo referente al uso de marcas que no se encuentran registradas, sus usuarios, corren el riesgo de incurrir en infracciones previstas en la Ley de la materia, y por ende merecer una sanción.

Sin embargo, la Ley de la Propiedad Industrial, reconoce y protege a los Industriales, a los comerciantes y prestadores de servicios, que emplean una marca sin estar registrada, que sea igual a una marca registrada o parecida en grado de confusión a la registrada y en la misma clase de productos o servicios, si dicha marca se ha usado de buena fe y de manera ininterrumpida antes de la fecha de presentación en que se solicitó el registro de la registrada (fecha legal), o de la fecha que se señaló como de primer uso de la registrada, (fecha de primer uso declarada), al señalar que podrán solicitar el registro de la marca si lo hacen dentro de los tres años siguientes al día en que se publicó el registro de la registrada con anterioridad, siempre y cuando haya obtenido la nulidad de la registrada.

Ahora bien, como hemos visto, se dan situaciones en que una marca que no se encuentra registrada, resulta ser parecida en grado de confusión a otra que si lo esta, y que se usa en la misma clase de productos o servicios que la registrada, incurriendo de esta manera en la infracción prevista en la fracción IV del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, que ha la letra dice:

**Artículo 213. Son infracciones administrativas:**

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

Del análisis de la citada fracción IV, se desprenden las siguientes hipótesis:

- a). Que exista una marca registrada propiedad de una persona física o moral.
- b). Que un tercero use en productos o servicios iguales o similares una denominación o diseño parecido en grado de confusión a dicha marca registrada.

Luego entonces, la protección de las marcas es para las marcas que se encuentran registradas, en virtud de que, sus titulares son los únicos que gozan del derecho a su uso exclusivo, derecho del que no gozan los usuarios de marcas que no se encuentran registradas.

Por lo que, al quedar establecido, que el uso de una marca se constituye en el caso de marcas de productos, cuando es aplicada en bienes o productos y estos han sido puestos en el comercio, en la cantidad y del modo que corresponde a los usos y costumbres, a través de la comercialización u ofrecimiento en venta, o por su distribución, o por su exportación, tanto los que producen los artículos que ostentan una marca parecida en grado de confusión, como aquellos que los comercializan, entenderían que con dicha conducta incurren en la infracción prevista en la fracción IV del artículo 213 antes señalado.

A continuación daré un ejemplo ficticio, de lo que pudiera ser la parte de un análisis de fondo de una resolución administrativa de un procedimiento de declaración de la infracción prevista en el artículo 213 fracción IV de la Ley de la Propiedad industrial, en que se declara dicha infracción por parte de un propietario de un

establecimiento en el que se comercializan productos que ostentan una marca no registrada parecida en grado de confusión a una registrada, fundamentado en el artículo 62 del Reglamento de dicha Ley, como los que en la practica se han realizado en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Como único supuesto jurídico la actora señaló el previsto en la fracción IV del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, al considerar que la demandada usa una marca parecida en grado de confusión con la marca de la que es titular y en la misma clase de productos que los protegidos por dicha marca, el cual prevé textualmente como infracción administrativa lo siguiente:

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

Del análisis de la fracción IV invocada, se desprenden las hipótesis descritas a continuación:

- a). Que exista una marca registrada propiedad de una persona física o moral
- b). Que un tercero use en productos o servicios iguales o similares, una marca con una denominación o diseño parecido en grado de confusión a dicha marca registrada.

Para que se actualice la primera hipótesis, es necesario que la actora demuestre con pruebas fehacientes, que es titular de una marca registrada ante este Instituto.

Para tal efecto la actora ofreció como prueba bajo el numeral uno del capítulo correspondiente de su escrito de solicitud, el expediente oficial del registro marcario numero XXXXXX, con la denominación JELSSI y un diseño que asemeja una flor de noche buena por debajo de la denominación, misma que tiene pleno valor probatorio en términos de lo establecido por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia, al ser documental pública que obra en este Instituto, en el que se aprecia que su titular es la empresa NNNN, que tiene una fecha legal de XX de octubre de 1995, con una fecha de concesión del título de XX de marzo de 1996, que se encuentra vigente y pertenece a la clase 25 clasificación de marcas contenida en el artículo 59 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, la cual protege vestuario.

Esta Autoridad considera de conformidad con el artículo 197 del Código Federal de procedimientos Civiles de aplicación supletoria en esta materia, que dicha documental hace prueba plena en favor de la actora, en cuanto que, con la misma demuestra que es titular de la marca JELSSI Y DISEÑO, y que por ello goza de los derechos derivados de dicho registro marcario, entre los que se encuentra su protección contra actos de competencia desleal y por ende se actualiza la primera hipótesis, del supuesto jurídico en estudio.

Ahora bien, para que se actualice la segunda hipótesis del supuesto jurídico señalado, es necesario que la actora demuestre fehacientemente que la presunta infractora usa una marca parecida en grado de confusión a la marca JELSSI Y DISEÑO, para amparar los mismos o similares productos que los protegidos por la marcas en comento.

Para acreditar tales extremos la actora ofreció bajo el numeral 2 del capítulo de pruebas de su escrito de solicitud, la instrumental pública consistente en el acta obtenida como resultado de la visita de inspección ordenada por oficio con número de folio XXX de fecha XX de MMM de XXX, practicada por personal de este Instituto en las instalaciones de la negociación ubicada en MMMM, en base a las atribuciones que por Ley se confieren y que se encuentran previstas en los artículos 203 y 205 de la Ley de la Propiedad Industrial, prueba que tiene pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles antes citado, en la que se observa que el día xx de marzo de 1998, los inspectores comisionados, entendieron la diligencia con el Sr. MMMM, quien manifestó ser el propietario del establecimiento visitado acreditándolo con la cédula de identificación fiscal RFC MMM, y que en ese establecimiento ofrecen en venta ropa de dama, entre las que se encuentran algunas que ostentan una etiqueta con la denominación YELSSI y por debajo de la misma un diseño consistente en una figura que asemeja una flor de nochebuena, y de las cuales se anexó una muestra al acta levantada, asimismo se advierte que se aseguraron XX prendas de vestir con la citada denominación y diseño con los folios XXX, XXX, quedando como depositario la persona con quien se entendió la diligencia quien al momento en que se le confirió el uso de la palabra, manifestó que se reservaba sus derechos para hacerlos valer en el momento procesal oportuno.

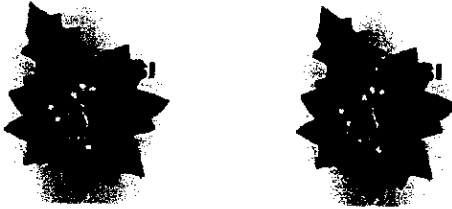
Esta Autoridad considera en términos del artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en esta materia, que el acta de inspección en comento hace prueba a favor de la actora, toda vez que del estudio realizado a la misma, se desprende la legal existencia del establecimiento demandado y que su propietario es el Sr. MMM, y que comercializa la misma clase de

productos que los amparados por la marca de la actora, es decir vestuario que ostentan como marca en sus etiquetas la denominación YELSSI y por debajo de la misma el diseño consistente en una figura que se asemeja a una flor de noche buena.

Ahora bien, en relación con la prueba física, anexada al acta en comento, misma que tiene pleno valor probatorio de conformidad con el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, al ser anexada a la referida acta de inspección por personal de este Instituto en ejercicio de sus funciones, se observa que se trata de una prenda de vestir consistente en una blusa de dama, con una etiqueta que ostenta como marca la denominación YELSSI y por debajo de la misma el diseño consistente en una figura que se asemeja a una flor de noche buena.

En este orden de ideas, una vez, que quedó demostrado que la demandada comercializa en su establecimiento comercial productos consistentes en vestuario pertenecientes a la misma clase de productos amparados por la marca de la actora, es decir, la clase 25 de la clasificación de marcas contenida en el artículo 59 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial y que los mismos ostentan como marca la denominación YELSSI en la forma antes descrita, procede realizar un análisis de la denominación empleada como marca en los productos de la actora y la empleada en los productos comercializados por la demandada, para concluir si se actualiza o no la segunda hipótesis del supuesto jurídico en estudio, es decir determinar si los productos que comercializa dicha demandada ostentan o no una marca parecida en grado de confusión con las denominaciones amparadas por las marcas de la actora.

A continuación reproduciremos ambas marcas.



Como se puede apreciar, de la presentación de las marcas JELSSI y su diseño y YELSSI y su diseño en las etiquetas de los productos de ambas partes, es suficiente la impresión instantánea que se deriva de ambas, para determinar la procedencia de la acción intentada por la actora, es decir, el efecto que producen al primer golpe de vista, en las que se aprecia que ambas marcas JELSSI y YELSSI tienen como elementos comunes las terminaciones ELSSI así como el diseño consistente en una figura que se asemeja a una flor de noche buena y en la misma posición, existiendo únicamente como elemento distintivo las letras "J" en la marca de la actora y "Y" en la marca del producto comercializado por la demandada, los cuales no son elementos diferenciadores suficientes para evitar la confusión entre el público consumidor, de lo que se desprende que tienen más semejanzas que diferencias, por lo que ambas denominaciones son semejantes en grado de confusión.

Ahora bien, atendiendo al criterio antes descrito, este Instituto estima que entre las marcas JELSSI y YELSSI hay confusión fonética puesto que se pronuncian de manera similar, contando con el mismo número de sílabas.

A mayor abundamiento, la confusión gráfica puede existir en los tipos de letras, colores, trazos parecidos o iguales, es decir cuando las etiquetas sean iguales o parecidas en la combinación de colores o dibujos, lo que impide al consumidor distinguir una de otra, o bien propicia confusión en el consumidor, al hacerlo incurrir en error al escoger un producto equivocadamente debido a la falsa apreciación de la realidad a lo que fue orientada.

De igual forma, y atendiendo a los diseños con los cuales son utilizadas las marca de la actora JELSSI y DISEÑO y la denominación YELSSI y su diseño, esta última por parte de la demandada, tenemos que coinciden tanto en el diseño de una figura que se asemeja a una flor de noche buena, como en el uso de un estilo de letra, lo que las hace susceptibles de causar confusión entre el público consumidor quien pensará que se trata de los mismos productos de la actora.

Por último Atendiendo el aspecto ideológico de ambas denominaciones, tenemos que tanto los productos comercializados por la demandada, como los productos de la actora están contenidos en la misma clase de productos es decir vestuario, por lo que el público consumidor caerá en confusión al ver que los productos comercializados por la demandada se ostentan con la denominación YELSSI y la figura que se asemeja a una flor de noche buena parecidos en grado de confusión con la marca de la promovente, máxime que lo dos establecimientos son tiendas de ropa, por lo que dicho público realizara una asociación mental de ambas y pensará que se trata de una derivación de los productos de la actora, cuya denominación y diseño, se encuentra protegida por la marca en conflicto, por lo que se llega a la conclusión de que tales denominaciones son semejantes ideológicamente y provocan confusión ante el público consumidor.



Como quedó demostrado anteriormente con el análisis realizado al acta levantada con motivo de la visita de inspección y a las pruebas físicas descritas, así como del análisis realizado a ambas marcas, y en virtud de que la demanda no ofreció en su defensa probanza alguna al dar contestación, se desprende que dicha demandada comercializa la misma clase de productos consistentes en vestuario que los amparados por las marcas de la actora, y que dichos productos ostentan una marca parecida en grado de confusión a las citadas marcas propiedad de la actora, motivo por el cual esta Autoridad en términos de los artículos 192 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en esta materia, considera que dichas probanzas hacen prueba plena en favor de la actora, toda vez que con las mismas se demuestra que la demandada usa una marca parecida en grado de confusión y en la misma clase de productos, con las marcas de la promovente.

Sirve de apoyo a lo anterior, el siguiente criterio:

**MARCAS CONFUSION DE. ARTICULO 91, FRACCION XVIII, DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.-** Si en el caso a estudio no se presenta el problema de que sólo hubieran sido reservados determinados elementos de la marca, la regla aplicable es que ambas marcas deben compararse en su conjunto, es decir, no deben seccionarse para determinar si alguna de sus partes es o no parecida a la otra marca, a menos de que ambas lo sean en toda su extensión, sino que debe atenderse primordialmente al efecto que producen. La exigencia legal se aplica porque lo que constituye las marcas es su conjunto y su aspecto general, de modo que la imitación se

produce cuando dos marcas tienen en común casi todos sus elementos característicos, aunque existen diferencias entre los elementos aisladamente considerados. Por lo tanto, es a las semejanzas y no a las diferencias a lo que se debe atender para determinar si hay imitación. La similitud entre dos marcas no depende fundamentalmente de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes, de manera que el juzgador debe guiarse primordialmente por las semejanzas que resultan del conjunto de elementos que constituyen las marcas, porque de ello es de donde puede apreciarse la semejanza en grado de confusión de las marcas en cuestión, y, de manera secundaria, por las discrepancias que sus diversos detalles pudieran ofrecer separadamente.

#### TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 276/80. Avon Products Inc.- 18 de abril de 1980.- Unanimidad de votos.- Ponente: Genaro David Góngora Pimentel.

Sostiene la misma tesis:

Amparo en revisión 376/80.- Applied Power, S.A. de C.V.- 6 de junio de 1980.- Unanimidad de votos.- Ponente: Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. Vols. 133 - 138, 6ª parte, p. 96.

Asimismo, sirve de apoyo, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los juicios de amparo en revisión 2245/49 MONSATO CHEMICAL CO., 498/52 NENEFOLD SUPLIES CO. Y 6191/45 THE COCA COLA CO.

La imitación de una marca no siempre se efectúa tratando de reproducirla en toda su integridad o en sus partes principales, sino suprimiendo algunos de sus elementos agregándoseles otros nuevos, o introduciendo en ella modificaciones y procurando en todo caso que el aspecto general que presenta la marca pueda inducir a la mayoría de los consumidores a error; concluyendo que no debe verse ante todo si entre la marca imitada y la otra existen diferencias, sino fundamentalmente si por la semejanza que se advierte su naturaleza y extensión, la generalidad del público puede confundirla.

Así como el siguiente criterio:

MARCAS, PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR SI DOS MARCAS SON SEMEJANTES EN GRADO DE CONFUSION. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCION XVIII DEL ARTICULO 91 DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS. Cuando se trate de determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión, conforme a la fracción XVIII, del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas, debe atenderse primordialmente a su conjunto, es decir, al efecto que produzcan tomadas globalmente, y de manera importante, debe atenderse a la primera impresión, esto es, al efecto que pueden producir en el público consumidor al primer golpe de vista, o al ser oídas cuando son pronunciadas rápidamente, pues es de suponerse que el público consumidor no siempre hace un análisis minucioso y detallado de las marcas de los productos que adquiere, así como tampoco, es necesario que fatalmente todos sus elementos constitutivos sean semejantes, sino fundamentalmente que la similitud de los elementos principales

puedan originar confusión. Por tanto, para establecer si entre dos o más marcas registradas, o cuyo registro se pretende, existen elementos de confusión que puedan servir para determinar si una de ellas imita a las otras, no debe apelarse primordialmente al análisis de las diferencias que entre una y otra existan, porque no ha sido esa la mente del legislador en el caso, ya que ello requiere una elaborada operación mental subjetiva, que el público consumidor que es el que puede ser inducido a error, no está en aptitud de hacer en cada caso, sino que debe atenderse al análisis de las semejanzas que fácilmente pueden advertirse entre una y otra marca y que son las únicas susceptibles de provocar la confusión del público consumidor, induciéndolo a error respecto de alguna de ellas. Tal es el criterio que sustenta el legislador en el precepto legal citado, al establecer que no se admitirá a registro una marca que sea semejante (igual o tan parecida) a otra ya registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios, en grado tal que pueda confundirse con la anterior, tomándola en su conjunto o atendiendo a los elementos que hayan sido reservados.

Amparo en revisión 1829/81.-Hardy Spicer Limited.- 15 de marzo de 1982.-Unanimidad de votos.-Ponente: Genaro David Góngora Pimentel- Secretario: Guillermo Antonio Muñoz Jiménez.

Precedentes:

Amparo en revisión 146/81.- Laboratorios Miles de México, S. A.- 7 de septiembre de 1981.- Unanimidad de votos.

Amparo en revisión 746/81.- Intercontinental Hotels Corporation.- 7 de septiembre de 1981.-Unanimidad de votos.

Amparo en revisión 60/82.- Barco of California.- 15 de marzo de 1982.- Unanimidad de votos.

Amparo en revisión 1459/79.- Kern Foods, Inc.- 3 de mayo de 1982.

Unanimidad de votos.

En este orden, al quedar demostrado que la demandada comercializa productos con una marca parecida en grado de confusión con la marca de la actora, y que se trata de la misma clase de los amparados por dicha marca, se concluye que dicha demandada se encuentra usando una marca parecida en grado de confusión a la marca propiedad de la actora, de conformidad con el artículo 62 del Reglamento de la Ley de la Materia, al venir comercializando dichos productos, y por ende se actualiza la fracción IV del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial que nos ocupa.

Ahora bien, si en un segundo párrafo del artículo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial se definiera el uso de la marca, la fundamentación para declarar la fracción IV del artículo 213 en estudio, quedaría sustentada en dicho artículo directamente y no en el artículo 62 de su Reglamento que aparenta definir únicamente el uso de las marcas que se encuentran registradas y no el de cualquier marca este registrada o no lo este, y por lo consiguiente no se caería en el error de pensar que la comercialización no constituye el uso de una marca, por lo que dicha fundamentación podría quedar de la siguiente manera:

Por lo anterior, al quedar demostrado que la demandada comercializa productos con una marca parecida en grado de confusión con la marca de la actora, y

que se trata de la misma clase de los amparados por dicha marca, se concluye que dicha demandada se encuentra usando una marca parecida en grado de confusión a la marca propiedad de la actora, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 87 de la Ley de la Materia, y por ende se actualiza la fracción IV del artículo 213 que nos ocupa.

## CONCLUSIONES

## CONCLUSIONES

PRIMERA. De acuerdo con las doctrinas señaladas y con la Ley de la Propiedad Industrial, podemos concluir que la marca es un signo, denominación, o diseño, o la combinación de ellos, que se usa por los industriales, comerciantes y prestadores de servicios, para distinguir, productos o servicios de otros de su misma especie o clase, que se encuentren en el mercado.

SEGUNDA. La marca además, tiene también como finalidad proteger a su titular de actos de competencia desleal o de usurpación de la misma, así como garantizar al público consumidor la calidad de los productos, quién al tener conocimiento de la misma por diferentes medios de difusión, se sentirá atraído hacia el producto que la ostenta.

TERCERA: Las marcas pueden ser nominadas o innominadas que se constituyen por un diseño o mixtas o tridimensionales, se otorgan para amparar productos o servicios de determinada clase.

CUARTA. En las legislaciones que han existido en nuestro país desde 1903, se ha hablado del uso de las marcas y únicamente en la Ley de Invenciones y Marcas en su artículo 118 se contemplaba que se entendía por el uso, y lo denominaba uso efectivo, y en el artículo 62 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial vigente, se ha señalado que es el uso de las marcas, pero en este último se señala en relación con las marcas registradas que son susceptibles de caducar.



QUINTA: La libertad de competencia, es un derecho de los empresarios y comerciantes que concurren en el mercado, en igualdad de circunstancias para atraer la clientela y oponerse a los competidores, sujetos a las leyes de la oferta y la demanda que fijan y determinan, las necesidades del mercado, los precios de los artículos y la calidad de las mercancías que se demandan, imponiéndose los productos mejores y menos caros, de manera que el público consumidor se vea beneficiado y se encuentra garantizada en nuestro país por el artículo 5º de nuestro máximo ordenamiento.

SEXTA. La competencia desleal se origina cuando al concurrir en el mercado dos o más competidores, existen por parte de uno o varios de ellos conductas contrarias a los buenos usos y costumbres en la industria y el comercio, como ejemplificativamente sería la finalidad de causar confusión o inducir al público consumidor a error o engaño, respecto de los productos o servicios que ofrece cuando estos son de la misma especie de los de su competidor, para obtener para sí la clientela y con ello ventajas indebidas sustrayendo, invadiendo y explotando el derecho del otro competidor.

SEPTIMA. No obstante que en el artículo 2º fracción VI de la citada Ley de la Propiedad Industrial señala la distinción de la competencia desleal y la de los actos que atenten contra la propiedad industrial, la competencia desleal se encuentra reprimida en el artículo 213 como infracciones administrativas al igual que los casos de usurpación o invasión de un derecho, sin distinguir entre uno u otro caso, excepto en la fracción I, que habla de manera general respecto de cualquier acto que la implique que se encuentre relacionado con la ley de la materia.

- OCTAVA: Cabe considerar, que la infracción prevista en la fracción IV del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, constituye un acto de competencia desleal porque, el tercero que imita una marca registrada para emplearla en la misma clase de productos o servicios, provoca confusión ante el público consumidor, quien llevado por el parecido se vea inducido a error en su elección, además de que tal imitación va encaminada a apropiarse de la clientela ganada por el titular de la marca registrada.
- NOVENA. En la Ley de la Propiedad Industrial, no se define como se constituye el uso de una marca, situación que debería preverse, toda vez que la ausencia de esa definición es aprovechada por aquellos que fabrican productos con una marca no registrada parecida en grado de confusión a una registrada, y los introducen al mercado para su venta a través de terceros, lesionando los derechos adquiridos de los titulares de marcas registradas.
- DECIMA. El uso de una marca se constituye, en el caso de marcas de productos, cuando es aplicada en bienes o productos y estos han sido puestos en el comercio, en la cantidad y del modo que corresponde a los usos y costumbres, a través de la comercialización u ofrecimiento en venta, o por su distribución, o por su exportación, o cuando tratándose de marcas de servicios, los servicios que ella distingue se encuentran disponibles en el mercado.:

## BIBLIOGRAFIA

## BIBLIOGRAFIA

### DOCTRINA

- ALVAREZ SOBERANIS Jaime. La Regulación de las Invenciones y Marcas y de la Transferencia de la Tecnología. Vol. II, Editorial Porrúa, S.A., México, 1979. 729 p.
- ASCARELLI Tulio. Teoría de la Concurrencia y de los Bienes Inmateriales. Traducc. Evelio Verdera y Tuells, Vol. IX 3° ed., Casa Editorial Bosch, Barcelona, 1970. 816 p.
- BARRERA GRAF Jorge. Tratado de Derecho Mercantil. Vol. 1, Editorial Porrúa, S.A., México, 1957. 480 p.
- BAYLOS CORROZA Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. Editorial. Civitas, Madrid, 1978. 1061 p.
- BURGOA ORIUOLA Ignacio. Las Garantías Individuales. 23ª ed., Editorial Porrúa S.A., México, 1991. 727 p.
- BREUER MORENO. P.C., Tratado de Marcas, Librería y Casa Editora Jesús Méndez. Buenos Aires. 1931.
- CARNELUTTI Francesco, Usucaption de la Propiedad Industrial, Editorial Porrúa, S.A., México 1945. 90 p.
- FERRARA Francisco, Teoría Jurídica de la Hacienda Mercantil, Editorial Revista de derecho Privado , Madrid, 1950.
- FRISCH PHILIPP Walter y Gerardo Mancebo Muriel. La Competencia Desleal. Editorial Trillas, México, 1975. 230 p.
- GARRIGUEZ Joaquín. Tratado de Derecho Mercantil. Vol. I, Editorial Revista de Derecho Mercantil, Madrid, 1963. 616 P.
- GARRIGUEZ Joaquín, La Defensa de la Competencia Mercantil, Editorial Revista de Derecho Mercantil, Madrid 1964.

- MANTILLA MOLINA Roberto. Derecho Mercantil. 21 ed. Editorial Porrúa, S.A. México, 1981. 486 p.
- MENDIETA R. Sonia. Naturaleza Jurídica de las Marcas, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, enero a junio, 1966. 196 p.
- NAVA NEGRETE Justo. Derecho de las Marcas. Editorial Porrúa, S.A., México, 1985. 637 p.
- OLVERA DE LUNA Omar. Contratos Mercantiles. Editorial Porrúa, S.A., México, 1982. 309 p.
- RAMELLA Agustín. Tratado de Propiedad Industrial. Vol. II, Madrid eds. Hijos de Reus, 1913. 566 p.
- RANGEL MEDINA David. Tratado de Derecho Marcario. Editorial Libros de México, S.A. México, 1960, 471 p.
- RANGEL MEDINA David. El Derecho de Propiedad Industrial e Intelectual. Editorial. Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1972. 225 p.
- RANGEL MEDINA David. El Derecho de Propiedad Industrial e intelectual. Editorial Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1992. 151.p.
- RANGEL MEDINA David. Derecho Intelectual. Editorial Mc. Graw Hill, México, 1998. 225 p.
- ROMANI José Luis. Propiedad Industrial y Derechos de Autor. Bosch Casa Editorial, S.A. Barcelona, 1976. 503 p.
- RODRIGUEZ RODRIGUEZ Joaquín. Derecho Mercantil. Editorial Porrúa, S.A., México, 1984. 499 p.
- SEPULVEDA Cesar. El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial. 2ª Edición, Editorial Porrúa, S.A., México, 1981. 258 p.
- SERRANO MIGALLON Fernando. La Propiedad Industrial en México. Editorial Porrúa, S.A., México, 1992. 504 p.

## LEGISLACION Y JURISPRUDENCIA.

- CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 9ª. ed. México, Editorial Sista, S.A. de C.V. México 1999, 373 p.
- LEY DE MARCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIO DE 25 DE AGOSTO DE 1903. Diario Oficial. Estados Unidos Mexicanos, 2 de septiembre de 1903, Información Legislativa Mexicana, S.A. de C.V. 39 p.
- REGLAMENTO DE LA LEY DE MARCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIO DE 25 DE AGOSTO DE 1903. Diario Oficial. Estados Unidos Mexicanos, Información Legislativa Mexicana, S.A. de C.V. 19 p.
- LEY DE MARCAS Y DE AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES DEL 26 DE JUNIO DE 1928. Diario Oficial. Estados Unidos Mexicanos, Información Legislativa Mexicana, S.A. de C.V. 24 p.
- REGLAMENTO DE LA LEY DE MARCAS Y DE AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES DEL 26 DE JUNIO DE 1928. Diario Oficial. Estados Unidos Mexicanos, 21 de diciembre de 1928, Información Legislativa Mexicana, S.A. de C.V. 29 p.
- LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 31 DE DICIEMBRE DE 1942. México, Secretaría de Economía, 1954, 165 p.
- REGLAMENTO DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 31 DE DICIEMBRE DE 1942, QUE ENTRO EN VIGOR EL 1º DE ENERO DE 1943. México, Secretaría de Economía, 1954, 21 p.
- LEY DE INVENCIONES Y MARCAS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 10 DE FEBRERO DE 1976. México, Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, 1987, 72 p.
- CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE 27 DE JULIO DE 1976.
- REGLAMENTO DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS, PUBLICADO EL 20 DE FEBRERO DE 1981. 30 p.
- LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Publicada en el Diario Oficial de la Federación de 27 de junio de 1991. 77 p.
- LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de agosto de 1994. 127 p.

REGLAMENTO DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 2 DE AGOSTO DE 1994. Publicado en el Diario Oficial de la Federación de 23 de diciembre de 1994. 29 p.

MARCAS, INTERPRETACION DE LA PALABRA "USO".-T. XCIII, P.2206, Amparo Administrativo en revisión 2605/47. The Coca-Cola CO., S.A., 11 de septiembre de 1947, mayoría de votos.

MARCAS, USO ANTERIOR EN EL PAIS.- Amparo en revisión 494/78.- Luis González y Vallejo.- 30 de agosto de 1978. Unanimidad de votos. Ponente Guillermo Guzmán Orozco.- volúmenes 115-120. Sexta parte. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. p. 107

#### ECONOGRAFIA

- -----"Apuntes de la Conferencia de Propiedad Intelectual" World Trade Center, México, agosto 21, 1998. 18 p.