

801



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE MÉXICO.**

FACULTAD DE DERECHO.

SEMINARIO DE PATENTES, MARCAS
Y DERECHOS DE AUTOR.

***“UN ESTUDIO DE LA TEORÍA GENERAL
DEL DERECHO MARCARIO, A LA LUZ DE
LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE LA
JURISPRUDENCIA EN MÉXICO.”***

TESIS QUE PARA OBTENER
EL TÍTULO DE
LICENCIADA EN DERECHO
P R E S E N T A
CLAUDIA RODRÍGUEZ PONCE.

MÉXICO

2001.

295760



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.

Quiero expresar mi más sincero y profundo
agradecimiento:

A la Universidad Nacional Autónoma de México,
ya que fue mi segunda casa y en ella me formé como
persona y profesionista.

Al Dr. David Rangel Medina, por su invaluable
labor en la dirección y realización de este trabajo.

A mis padres, por su amor y apoyo, con el
respeto y cariño que de mí se merecen.

A mis abuelos, pues han sido como unos
padres para mí.

A mis hermanos y toda mi familia por
el cariño y apoyo que de ellos he recibido.

A mis amigos por su inapreciable amistad.

INDICE

	PAG
INTRODUCCION	5
 I.- CAPITULO PRIMERO: GENERALIDADES SOBRE EL DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.	
1 - Concepto de derecho intelectual	7
2.- Qué es la propiedad industrial?	9
3 - Objetos de la propiedad industrial	10
4.- Las creaciones nuevas	11
5.- La patente de invención	12
6.- Los modelos de utilidad	14
7.- Modelos industriales	15
8.- Dibujos industriales	16
9.- Los signos distintivos	17
10 - Nombre comercial	18
11.- Aviso comercial	21
12.- Denominación de origen	23
13.- La marca	27
14.- Fundamento de los derechos de propiedad industrial	30
15.- Medios jurídicos para garantizar su protección	31
16.- Intervención del Estado sobre la propiedad industrial y la naturaleza jurídica de la misma	32
17.- Jurisprudencia acerca de la marca como elemento de la propiedad industrial	34
 II.-CAPITULO SEGUNDO: NOCIONES FUNDAMENTALES ACERCA DE LAS MARCAS.	
1.- Cómo podemos definir al derecho marcario?	36
2.- Autonomía del derecho marcario	36
3.- Porqué se considera autónomo el derecho marcario?	38
4.- Importancia didáctica del derecho marcario	39
5.- Generalidades sobre las marcas	40
6.- La marca, un signo distintivo	43
7.- Definiciones doctrinales	44
8.- Definición legal	48
9.- Definición propuesta	50
10.- Jurisprudencia acerca de la marca como signo distintivo	50
 III.-CAPITULO TERCERO: TEORIAS QUE EXPLICAN LA NATURALEZA JURIDICA DE LAS MARCAS.	
1.- Derecho público y derecho privado	54
2.- Derecho de las marcas	55

3.- Teoría de la propiedad intelectual	57
4.- Teoría del derecho de la personalidad	60
5.- Teoría del derecho de la propiedad inmaterial	62
6.- Teoría de los derechos inmateriales	63
7.- Teoría de los monopolios de derecho privado	65
8.- Teoría de los monopolios de explotación	66
9.- Derecho de las marcas, derecho de propiedad en su función social	67
 IV.- CAPITULO CUARTO: FUNCIONES DE LA MARCA.	
1.- Clasificación de las funciones de la marca	70
2.- Función de distinción	72
3.- Función de protección	74
4.- Función de indicación de procedencia	75
5.- Función social	78
6.- Función de propaganda	80
7.- Jurisprudencias en relación a las funciones de las marcas	81
 V.-CAPITULO QUINTO: CARACTERES ESENCIALES DE LAS MARCAS.	
1.- Requisitos de la marca	85
2.- La capacidad o eficacia distintiva	87
3.- Principios que rigen la capacidad distintiva de la marca	89
4.- Principio de especialidad de la marca	90
5.- Principio de novedad	93
6.- Licitud de la marca	95
7.- Veracidad de la marca	97
8.- Disposiciones en la legislación mexicana sobre los caracteres esenciales de la marca	98
9.- Jurisprudencias relativas a los caracteres esenciales de la marca	104
 VI.- CAPITULO SEXTO: CARACTERES SECUNDARIOS DE LA MARCA.	
1.- Cómo debe ser el uso de la marca?	109
2.- Marcas obligatorias	110
3.- Concepto de uso	110
4.- Uso de las marcas penado legalmente	112
5.- La marca debe ser aparente	113
6.- La marca debe ser individual	114
7.- Marcas comunes, usuarios autorizados y marcas colectivas	115
8.- Disposiciones relativas al uso de una marca en la legislación mexicana	116
9.- Jurisprudencia sobre los caracteres secundarios de la marca	121
 CONCLUSIONES	 126
 BIBLIOGRAFIA	 132

INTRODUCCION

Es innegable que en los últimos tiempos la marca ha tomado un gran auge, por todo lo que ésta representa en la vida social, económica, mercantil, industrial y por supuesto, jurídica del hombre; sin embargo, dicha importancia no ha surgido de forma casi espontánea de unas décadas a la fecha, sino que la marca, ha sido desde tiempos inmemoriales -con sus obvias diferencias, adaptaciones y modalidades, según la época y región de que se tratase- un elemento sumamente importante en la actividad comercial, económica y jurídica del hombre. Es precisamente por la importancia e implicaciones, sobre todo jurídicas, que encontramos en la marca que decidimos presentar este trabajo de investigación, que si bien es cierto, no pretende de manera alguna ser un extenso y muy completo estudio acerca de todos los aspectos de importancia que revisten a la marca, pues resultaría tarea más que extensa y complicada, también es cierto que consideramos que al estudiar los principales aspectos jurídicos de la misma, es inevitable estudiar y exponer (aunque sea en una forma indirecta) el lado económico, social, industrial, mercantil y comercial que la marca ha significado en la vida del hombre.

Aunque como ya mencionamos, no podríamos estudiar ni siquiera todas las implicaciones legales de la marca en un solo trabajo, sí es nuestra intención no sólo estudiar qué es la marca, sino también establecer por qué puede y debe ser estudiada por el derecho, además si es verdad que la rama del derecho que se ocupe de reglamentarla, goza de autonomía e importancia suficiente, como para ser considerada parte esencial en la formación profesional de los futuros abogados. También es nuestro objetivo, que una vez estudiada la teoría y principios que rigen la "vida" de la marca, establecer si la ley mexicana recoge todos estos principios y de qué forma lo hace. Por último, consideramos de gran importancia lo que nuestros jueces han decidido en torno a los conflictos que han surgido en torno a la marca, y si este criterio ha sido siempre el mismo o es cambiante, y por ello se expondrán algunas jurisprudencias relativas a la marca, para finalizar con un breve análisis comparativo entre la doctrina, la ley y la jurisprudencia marcaría.

CAPITULO PRIMERO

“GENERALIDADES SOBRE EL DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL”.

1.- Concepto de derecho intelectual.

Para comprender plenamente el concepto de *propiedad industrial*, es necesario precisar antes, en qué consiste el ‘derecho intelectual’, o ‘propiedad intelectual’ -como le llaman algunos autores-, puesto que la propiedad industrial forma parte de la propiedad intelectual.

Según Cuauhtémoc López Sánchez “el concepto de propiedad intelectual comprende aquellas manifestaciones de la inteligencia materializada en la obra de arte, o en el invento que viene a resolver problemas fundamentales para el bienestar de la supervivencia humana...”¹

Hermenegildo Baylós Corroza establece que la expresión *derechos intelectuales* sirve para designar los diferentes tipos de derechos subjetivos que los ordenamientos jurídicos de la actualidad otorgan a los autores de *creaciones espirituales* -como obras de arte y literatura-, y a los industriales y comerciantes que utilizan determinados signos para identificar y preservar, frente a los competidores, los valores incorporados a su empresa (como nombre comercial y la propia marca).

El doctor David Rangel Medina define a la propiedad intelectual como “conjunto de los derechos resultantes de las concepciones de la inteligencia y del trabajo intelectual,

¹ UNAM. Memoria del primer seminario sobre derechos de autor, propiedad industrial y transferencia de tecnología, México, 1985. p. 7

contemplados principalmente desde el aspecto de provecho material que de ellos puede resultar.”²

De todo lo anteriormente expuesto, podemos sintetizar expresando que *el derecho intelectual* comprende los “derechos subjetivos” que se atribuyen tanto a los autores de obras intelectuales -propiamente dichas-, como a quienes crean y utilizan las producciones propias para el campo industrial y comercial. Así pues, es de notarse que la propiedad intelectual tiene dos vertientes: la primera conocida como ‘derechos de autor’ y una segunda llamada ‘propiedad industrial’ (que a nosotros ocupa en la presente investigación).

Con el fin de aclarar y ampliar lo expuesto en relación a los dos vertientes de la “propiedad intelectual”, haremos alusión a lo que el doctor Víctor Carlos García Moreno, expresó en el Primer Seminario sobre derechos de autor, propiedad industrial y transferencia de tecnología, y que se llevó a cabo en la Universidad Nacional Autónoma de México: “La llamada propiedad intelectual tiene dos vertientes: el derecho de autor y la propiedad industrial. El derecho de autor protege las creaciones del intelecto de carácter literario: científico, técnico, jurídico, pedagógico, didáctico; musical, con letra o sin ella; de danza, coreográfico o pantomímico; pictórico, de dibujo, grabado o litográfico, escultórico, plástico, arquitectónico; fotográfico, cinematográfico, de radio y televisión, y todas las demás que por analogía pudieran quedar comprendidas en las categorías anteriores.

En lo que se refiere a la llamada propiedad industrial, es menester recordar, que incluye la protección a las patentes de invención y mejoras, certificados de invención, modelos y dibujos industriales, marcas, denominaciones de origen, así como avisos y nombres comerciales”.³

Al respecto, Hermegildo Baylós Corroza nos dice que la diversificación de la propiedad intelectual en dos grandes grupos -derechos de autor y propiedad industrial-, se debe a la distinta naturaleza de las creaciones comprendidas dentro de cada uno de dichos grupos, amén de que, el derecho tiene distintos objetivos en uno y otro caso, ya que mientras en el

² Rangel Medina, David. *Tratado de derecho marcario*. Libros de México, S.A. México, 1960. p. 89

³ UNAM. *Memoria sobre el primer seminario sobre derechos de autor, propiedad industrial y transferencia de tecnología*. México, 1985. p. 35.

sector de los derechos de autor trata de proteger las *creaciones espirituales* de la reproducción ilícita y el plagio, en el campo de la propiedad industrial, el fin principal es el de evitar la imitación de una invención o signo mercantil.

Una vez aclarado en qué consiste el derecho intelectual, así como el por qué se diversifica en dos grandes ramas, nos abocaremos ahora a establecer en qué consiste la propiedad industrial.

2.-¿Qué es la propiedad industrial?

La mayoría de los autores está de acuerdo en que el sistema de derechos que protege a la propiedad industrial, surge en el mundo moderno, como fruto del desarrollo tecnológico; así lo expresa Jaime Álvarez Soberanis.

En relación a lo anterior, el doctor David Rangel explica que la teoría de la propiedad industrial se origina en el mundo moderno, ya que, es resultado de la libertad del comercio y de la industria, que solamente se puede desarrollar en un régimen de competencia económica. La teoría de la propiedad industrial consiste en una regularización jurídica del juego de la competencia entre los productores; competencia que, no puede ser ilimitada; por consiguiente, es necesario fijarle barreras que delimitarán su curso y constituirán posiciones que no podrá remover; dichas posiciones son los derechos de propiedad industrial, que son varias prerrogativas en provecho de un establecimiento industrial o comercial, contra sus competidores.

Ya señaladas las condiciones que han dado lugar a la propiedad industrial, y el por qué de su protección, citaremos un par de definiciones de propiedad industrial.

Hermenegildo Baylós sostiene que: “La propiedad industrial es aquel sector de los derechos intelectuales que comprende la protección de una serie de concepciones y

combinaciones de elementos sensibles, que han de valorarse por su utilidad en el campo de la industria y el comercio.”⁴

Por su parte, el doctor Rangel Medina indica que: “La propiedad industrial puede ser definida como un nombre que designa el conjunto de institutos jurídicos o leyes que tienden a garantizar la suma de derechos deducidos de la actividad industrial o comercial de una persona y a asegurar la lealtad de la concurrencia industrial y comercial.”⁵

Es claro, pues, que al referimos a *propiedad industrial* no solo hablamos de los objetos a que dan lugar las actividades de la industria y el comercio, sino también al conjunto de derechos que protege dichos objetos. En este orden de ideas, diremos pues, que la propiedad industrial es el conjunto de derechos encaminados a proteger los objetos que son producto de la actividad industrial y comercial.

3.-Objetos de la propiedad industrial.

Una vez expresado el concepto de *propiedad industrial*, nos enfocaremos al estudio de los objetos que constituyen la propiedad industrial, es decir, aquellos objetos que son protegidos por una serie de prerrogativas o derechos, que aseguran a su titular la exclusividad -ante todos- para reproducir ya una creación nueva, o un signo distintivo, ya que son considerados objetos constituyentes de la propiedad industrial.

Hermenegildo Baylós, considera que los objetos que tradicionalmente comprenden la propiedad industrial se dividen en tres grupos:

- 1.-Las soluciones técnicas nuevas (invenciones y su variante menor, los modelos de utilidad);
- 2.-Las creaciones formales de aplicación industrial (dibujos y modelos industriales); y
- 3.-Los signos distintivos de carácter mercantil (nombre comercial, marca, enseña, rótulo de establecimiento).

⁴ Baylós Conroza, Hermenegildo. *Tratado de derecho industrial*, Ed. Civitas, España, 1979. p. 535

⁵ Rangel Medina, David. *Tratado de derecho marcario*. Libros de México, S.A. México, 1960. p. 101.

Sin embargo, Abraham Alegría Martínez coincide con el doctor David Rangel, al decir que los objetos de la propiedad industrial forman básicamente dos grupos:

- a) El primero comprende las creaciones nuevas, susceptibles de aplicación industrial; y
- b) El segundo grupo, constituido por los signos distintivos.

Ahora, expliquemos cada uno de los grupos y los objetos que constituyen la propiedad industrial.

4.- Las creaciones nuevas.

Las diversas figuras jurídicas que se engloban con la expresión de propiedad industrial, forman básicamente dos grupos: El primero comprende las *creaciones nuevas*, susceptibles de aplicación industrial, y el segundo los signos distintivos de carácter mercantil. Dentro de las creaciones nuevas, susceptibles de aplicación industrial encontramos:

- 1) Las patentes de invención;
- 2) Los modelos de utilidad;
- 3) Los modelos industriales; y
- 4) Los dibujos industriales.

“Sobre esta categoría de objetos, el derecho se concretiza en títulos que representan el otorgamiento de monopolios legales temporarios, con los cuales se acredita que la ley acuerda un beneficio del autor, y durante un plazo limitado, un derecho exclusivo de empleo o explotación del objeto protegido”.⁶

Empecemos estudiando el primer objeto dentro de las creaciones nuevas.

⁶ Rangel Medina, David. “op. cit.” p.102.

5.-La patente de invención.

Consideramos pertinente, antes de comenzar a analizar desde el punto de vista legal, la patente de invención, definir qué es una invención. Al respecto, Hermenegildo Baylós considera que una invención es una combinación de elementos sensibles, ideada por una persona, y que aplicada a una determinada materia produce un resultado útil para la satisfacción de una necesidad humana, originando la solución de un problema no resuelto con anterioridad.

La Ley de la Propiedad Industrial define lo que es una invención, de la siguiente manera: "Se considera invención toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas". (art.15).

Según la Ley de la Propiedad Industrial, art. 9: "La persona física que realice una invención, modelo de utilidad o diseño industrial, o su causahabiente, tendrán el derecho exclusivo de su explotación en su provecho, por sí o por otros con su consentimiento, de acuerdo con las disposiciones contenidas en esta Ley y su Reglamento".

"Este derecho exclusivo constituye una excepción al principio de libre competencia y solo se justifica socialmente por la novedad absoluta del invento a nivel mundial, y sobre todo, por la divulgación que el autor tiene que hacer de su invención a través del documento de patente, como su contribución al acervo tecnológico de la comunidad.

Por tanto, el documento de patente no representa solamente la contraprestación que el inventor recibe por su descubrimiento, sino también, el vehículo para difundir sus beneficios a la sociedad, durante su vigencia y aún después de haber caído en el *estado de la técnica*.⁷

Es pertinente aclarar, que la Ley de la Propiedad Industrial define al *estado de la técnica* como el conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho públicos, mediante una

⁷ JUNAM. Memoria del primer seminario sobre derechos de autor, propiedad industrial y transferencia de tecnología. México, 1985 p. 77

descripción oral o escrita, por la explotación o por cualquier otro medio de difusión o información, en el país o en el extranjero. (art. 12).

El derecho al que se refiere el art. 9 de la Ley en cuestión, se otorga por el Estado, a través de patentes, es decir, un documento que acredita el derecho que tienen los inventores sobre sus inventos, dicho documento, tendrá una vigencia de 20 años improrrogables, y que se contarán a partir de la fecha de presentación de la respectiva solicitud, según lo indica el artículo 23 de la Ley en comento.

Si bien, el Estado trata de fomentar a los inventores a través del derecho exclusivo ya mencionado, no es tan fácil obtener una patente de invención, ya que se deben cumplir ciertos requisitos, que están contemplados en la Ley de la Propiedad Industrial, que en su artículo 16 dispone: "Serán patentables las invenciones que sean nuevas, resultado de una actividad inventiva y susceptibles de aplicación industrial en los términos de esta Ley, excepto:

I.-Los procesos esencialmente biológicos para la producción, reproducción y propagación de plantas y animales;

II.-El material biológico y genético tal como se encuentran en la naturaleza

III.-Las razas animales;

IV.-El cuerpo humano y las partes vivas que lo componen, y

V.-Las variedades vegetales."

Además de todo lo anteriormente expresado, también es requisito que una invención se considere nueva, y para determinar que la invención cuenta con tal característica, el artículo 17 de la Ley de la Propiedad Industrial, establece que se considerará el estado de la técnica en la fecha de presentación de la solicitud de patente.

También, debe considerarse que el artículo 19 de la multicitada Ley, enlista toda una serie de elementos que no se considerarán invenciones:

1.-Los principios teóricos o científicos;

2.-Los descubrimientos que consistan en dar a conocer o revelar algo que ya existía en la naturaleza, aun cuando fuese desconocido para el hombre;

3.-Los esquemas, planes, reglas y métodos para realizar actos mentales, juegos o negocios y los métodos matemáticos;

4.-Los programas de computación;

5.-Las formas de presentación de información;

6.-Las creaciones estéticas y las obras artísticas o literarias;

7.-Los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico aplicables al cuerpo humano y los relativos a animales; y

8.-La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezcladas de productos conocidos, su variación de uso de forma, de dimensiones o de materiales, salvo que en realidad se trate de su combinación o fusión de tal manera que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características de las mismas sean modificadas para obtener un resultado industrial o un uso no obvio para un técnico en la materia.

Podemos terminar sintetizando lo anteriormente expuesto, diciendo que la patente de invención es un privilegio que otorga el Estado a una persona, para que ésta pueda explotar, en forma exclusiva, durante un período improrrogable de 20 años, la invención objeto de la protección, siempre y cuando ésta cumpla con los requisitos que la ley de la materia establece.

6.-Los modelos de utilidad.

Los modelos de utilidad están definidos en el artículo 28 de la Ley de la Propiedad Industrial: “Se consideran modelos de utilidad los objetos, utensilios, aparatos o herramientas que, como resultado de una modificación en su disposición, configuración, estructura o forma, presenten una función diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad.”

La Ley de la Propiedad Industrial regula brevemente, en su capítulo III, lo relativo a los modelos de utilidad; de dicho capítulo, debe darse especial énfasis en el artículo 29, ya que dispone la vigencia de los modelos de utilidad de la siguiente manera: “El registro de los

modelos de utilidad tendrá una vigencia de 10 años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y estará sujeto al pago de la tarifa correspondiente.

La explotación del modelo de utilidad y las limitaciones del derecho que confiere su registro al titular se registrarán, en lo conducente, por lo dispuesto en los artículos 22 y 25 de esta Ley”.

Podemos concluir en lo relativo al *modelo de utilidad*, expresando, que tiene la finalidad de dotar a los productos de una ventaja, que atraiga la atención del consumidor.

Los registros que amparen a los titulares de los *modelos de utilidad* tendrán una vigencia de 10 años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

7.- Modelos industriales.

En relación a los modelos industriales, Hermengildo Baylós expresa: “Los modelos industriales, con la finalidad de dotar a un producto de una apariencia estética y sugestiva estriban en una concepción total respecto a su forma, constituida por una configuración tridimensional original (así, la conformación de un mueble, la figura de una linterna, la configuración de la carrocería de un automóvil, la forma original atribuida a objetos conocidos). La finalidad de la forma en este tipo de creaciones es única y exclusivamente de embellecimiento, satisfacción del gusto, o de la moda.”⁸

Abraham Alegría M. nos dice: “Modelo industrial, es toda forma plástica que sirva de tipo o molde para la fabricación de un producto industrial, que le dé apariencia especial, en cuanto no implique efectos técnicos.”⁹

La Ley de la Propiedad Industrial, ubica a los modelos industriales dentro de la categoría de “diseños industriales” -al igual que a los dibujos industriales- (según el

⁸ Baylós Corroza, Hermengildo. Tratado de derecho industrial. Ed. Civitas, España, 1979. p561.

⁹ J/UNAM. “op. cit.” p. 85.

artículo 32 de la misma ley), y define a los modelos industriales de la siguiente forma: “Los modelos industriales, constituidos por toda forma tridimensional que sirva de tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial, que le dé apariencia especial en cuanto no implique efectos técnicos”. (Art. 32 de la ley en comento, fracción II).

En cuanto a la regulación y protección que la multicitada ley da al modelo industrial debemos señalar:

Art. 31: “Serán registrables los diseños industriales que sean nuevos y susceptibles de aplicación industrial. Se consideran nuevos los diseños que sean de creación independiente y difiera en grado significativo, de diseños conocidos o de combinaciones de características conocidas de diseños”.

Art. 33: “A las solicitudes de registro de diseños industriales se anexarán:

- I. Una reproducción gráfica o fotográfica del diseño correspondiente, y
- II. La indicación del género del producto para el cual se utilizará el diseño”.

Art 36: “El registro de los diseños industriales tendrá una vigencia de 15 años improrrogables a partir de la fecha de presentación de la solicitud y estará sujeto al pago de la tarifa correspondiente.”

Así pues, podemos darnos cuenta de que el modelo industrial es uno de los diseños industriales, que consiste básicamente en un “molde”, para la fabricación en serie, dándole al producto a que se aplique, una nueva presentación; además, será registrable por un periodo de 15 años improrrogables.

8.-Dibujos industriales.

“ Dibujo industrial es toda combinación de figuras, líneas o colores que se incorporen a un producto industrial, con fines de ornamentación y que le den un aspecto peculiar y

propio.”¹⁰. Es la definición que de dibujo industrial nos proporciona Abraham Alegría Martínez.

Para Hermenegildo Baylós, los dibujos industriales, al igual que los modelos industriales, tienen como finalidad, el adorno o decoración de los productos; el dibujo industrial lo hace mediante la inscripción en el producto de trazos, gráficos, líneas, figuras o grabados que no afectan a su forma tridimensional -como los estampados de una tela-.

Como ya se mencionó, la Ley de la Propiedad Industrial ubica a los dibujos industriales dentro de la categoría de “diseños industriales”. La definición que la ley nos da acerca de los dibujos industriales es la siguiente:

Art. 32: “Los diseños industriales comprenden a:

1. Los dibujos industriales, que son toda combinación de figuras, líneas o colores que se incorporen a un producto industrial con fines de ornamentación y que le den un aspecto peculiar y propio...”

Por supuesto, por encontrarse designada como diseño industrial, su regulación es idéntica a la dispuesta para los modelos industriales, es decir, su registro tiene una vigencia de 15 años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, y además, el dibujo industrial debe ser nuevo y susceptible de aplicación industrial.

9-Los signos distintivos.

El segundo grupo de figuras jurídicas que comprende la propiedad industrial, está constituido por los signos distintivos, que son:

- 1) Nombre comercial;
- 2) Aviso comercial;
- 3) Denominación de origen; y

¹⁰ UNAM. “*ibidem*” p. 86.

4) Marca (que es objeto de estudio específico en este trabajo).

Los propósitos de los signos distintivos son: proteger, afirmar y extender la actividad del productor o prestador del servicio y sus relaciones con los consumidores, y están estrechamente ligados a la empresa que protegen.

Es necesario afirmar, que los signos distintivos no sólo amparan empresas, sino también productos, tal como lo expresa C.E. Mascareñas: “La función de los signos distintivos de las empresas es diferente de la de los signos distintivos de los productos. No es el mismo uso que se hace de un signo empleándolo para distinguir productos -marca-, que el que se hace para distinguir el establecimiento o local -rótulo de establecimiento- y el que se hace usándolo como firma -nombre comercial-.”¹¹

10.- Nombre comercial.

El nombre comercial o de comercio sirve para distinguir o identificar a un comerciante, a su negociación y a su actividad comercial, de otros negocios que tienen una actividad industrial o comercial igual o similar. Se puede definir al nombre comercial como la denominación bajo la cual se hace el tráfico mercantil o la producción industrial.

Para Cesar Sepúlveda el nombre comercial es un bien intangible del comercio, cuyo valor reside en la posibilidad de que los mismos clientes continúen con el patrocinio del negocio, lo que consecuentemente resulta en un valor económico al crecer el número de clientes, por lo que es igual de importante que la marca. Respecto a esta opinión el maestro David Rangel considera que si bien el nombre comercial es importante, tiene importantes diferencias respecto a la marca:

“Si la marca tiene por objeto distinguir productos y servicios, el nombre comercial tiene como finalidad diferenciar establecimientos, negociaciones y empresas.”¹²

¹¹ C.E. Mascareñas. Las marcas en el derecho venezolano y en el derecho comparado. Universidad de Venezuela, 1963.p 12.

¹² Rangel Medina, David. Derecho de la propiedad industrial e intelectual, p.63

-Aunado a esto, la protección que brinda la ley a las marcas es diferente de la que se da al nombre comercial, como lo veremos mas adelante.-

El derecho al nombre comercial deriva de las reglas que establecen la protección contra la competencia ilícita. Sin embargo, el derecho, jurídicamente hablando, se adquiere por el Convenio de París, que dispone que el nombre comercial será protegido en todos los países que hayan firmado este tratado –entre ellos México-, sin obligación de depósito o registro. Aunque es recomendable el publicar el nombre comercial en la Gaceta de Invencciones y Marcas, para establecer una presunción de buena fe por quien adopta dicho nombre .El nombre comercial puede a veces coincidir con el nombre del propio comerciante; aunque es más frecuente que los comerciantes que giran bajo su propio nombre, añadan algunos vocablos o denominaciones distintivas, para señalar sus establecimientos con la precaución de no caer en el caso de un homónimo del mismo ramo.

A) Elementos que pueden configurar un nombre de comercio:

Si bien es cierto que la razón social de los comerciantes, sus nombres propios y los nombres distintivos de sus negocios pueden constituir el nombre de comercio, éste debe poseer ciertas características distintivas que puedan diferenciar al negocio o establecimiento de otros, de su mismo genero. En contraposición, el nombre comercial no puede estar constituido por nombres de artículos que expendan, ni emblemas escudos o armas nacionales o de otras naciones. Tampoco puede usarse como nombre comercial el nombre o la firma de una persona sin su consentimiento, o bien el de sus herederos o representantes, en caso de fallecimiento. Las palabras o frases que se limitan a mencionar los servicios o productos que ahí se fabrican o expenden tampoco pueden constituir un nombre comercial.

B) Naturaleza jurídica del nombre comercial:

Respecto a este tema hay diferencia de opiniones, por una parte están quienes defienden la tesis de que el nombre de comercio constituye un bien patrimonial, por otra, quienes creen que es un bien incorpóreo, equiparable a los llamados derechos de autor, y finalmente

hay quienes sostienen que el nombre comercial "...es la simple expresión de la personalidad jurídica del comerciante"¹³.

En cuanto a la teoría de que el nombre comercial es un bien patrimonial, hay diversas críticas, ya que existen numerosas diferencias entre el derecho de propiedad clásico y el derecho al nombre, porque indican que varios lo pueden detentar al mismo tiempo, en primer lugar, de que no hay jus abutendi, en segundo, y por último, de que no hay libre disposición.

Referente a la teoría que equipara el nombre comercial a los derechos de autor, tampoco es admisible, porque nada se está creando.

Y finalmente, en lo que toca a la teoría tercera, nos parece la más aceptable, ya que el nombre comercial solo es el conjunto de vocablos que sirven para distinguir a un establecimiento de otros, y por ello, se dice que es la simple expresión de la personalidad jurídica del comerciante, y que tan es así, que no se puede enajenar ni es objeto reivindicable o susceptible de ejecución.

Una vez vista la teoría en relación con el nombre comercial, dediquémonos a saber cómo es regulado en la Ley de la Propiedad Industrial:

Artículo 105: Dispone que el nombre comercial y el derecho a su uso serán protegidos sin necesidad de registro, y que dicha protección abarcará la zona geográfica de la clientela efectiva del establecimiento al que se aplique el nombre comercial, y se hará extensiva a toda la República, si es que dicho establecimiento goza de difusión masiva y constante a nivel nacional.

Artículo 106: Se refiere a la solicitud de la publicación del nombre comercial en la Gaceta, que podrá ser solicitada en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; esta publicación tiene por efecto el de establecer la presunción de la buena fe en la adopción y uso del nombre comercial.

¹³) Sepúlveda, César. *El sistema mexicano de propiedad industrial*. Ed. Porrúa. México, 1985. p. 175.

Los artículos 107 a 110 se refieren al procedimiento correcto para la solicitud del registro de un nombre comercial, así como los requisitos necesarios para ello y los efectos a que da lugar el registro.

El artículo 111 refiere que cuando se transmita, entiéndase, se enajene, una empresa o establecimiento se comprenderá el derecho de uso exclusivo del nombre comercial, salvo estipulación en contrario.

Por último, el artículo 112 expresa: "El nombre comercial se registrará en lo que sea aplicable y no haya disposición especial, por lo establecido en esta Ley para las marcas."

11.- Aviso comercial.

Los avisos comerciales sirven para llamar la atención hacia un establecimiento o mercancía determinada, con el objeto de atraer a la clientela. El doctor David Rangel los define de la siguiente manera: "El aviso comercial es el texto del anuncio publicitario, del slogan comercial con el que se dan a conocer al público para efectos de su propaganda, los tres signos identificadores de mercancías, servicios y establecimientos comerciales... Con el aviso comercial se particularizan las originales frases publicitarias que forman la literatura de que se valen los medios de comunicación, para difundir las marcas, los nombres comerciales y las denominaciones de origen."¹⁴

Como podemos notar, el aviso comercial depende en gran medida de la inventiva y la habilidad literaria y artística, capaz de acercar al consumidor o cliente al establecimiento o marca difundidos por el aviso comercial; tal vez es por ello que César Sepúlveda considera que el aviso comercial participa de la naturaleza de los derechos de autor, aunque particularmente, no estamos de acuerdo con ello.

Los avisos comerciales pueden formarse con puras leyendas, o pueden ir acompañados de figuras, pero las reglas a observarse son, que debe ser original, que no haya sido usado

¹⁴) Rangel Medina, David. Derecho de la propiedad industrial e intelectual. Pp 71 y 72.

previamente y que tenga características distintivas .A menudo se piensa que una frase más o menos ingeniosa o sugestiva puede ser considerada por sí sola como un aviso comercial, independientemente de que anuncie una empresa, establecimiento o mercancía; sin embargo, para que un aviso comercial sea considerado como tal debe guardar una relación inmediata con un establecimiento o mercancía, ya que la naturaleza del aviso es ser vehículo de anuncio.

La Ley de la Propiedad industrial regula los avisos comerciales en sus artículos 99 a 104, definiendo al aviso comercial así: Art. 100: “Se considera aviso comercial a las frases u oraciones que tengan por objeto anunciar al público establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de servicios, productos o servicios, para distinguirlos de los de su especie”.

La regulación de los avisos comerciales es escasa, y se limita a lo que a continuación mencionaremos:

Art. 99: “El derecho exclusivo para usar un aviso comercial se obtendrá mediante su registro en el Instituto”.

Art. 101: “Si el aviso comercial tiene por objeto anunciar productos o servicios, éstos deberán especificarse en la solicitud de registro.”:

Art. 102: “Si el aviso comercial tiene por objeto algún establecimiento o negociación, sean éstos de la naturaleza que fueren, se considerará comprendido en una clase especial, complementaria de la clasificación que establezca el reglamento de esta Ley. El registro no amparará en estos casos productos o servicios, aún cuando estén relacionados con el establecimiento o negociación”.

Art. 103: “El registro de un aviso comercial tendrá una vigencia de diez años a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por periodos de la misma duración”.

Art. 104: "Los avisos comerciales se registrarán, en lo que no haya disposición especial, por lo establecido en esta Ley para las marcas."

A nuestro juicio la Ley debería incluir un artículo, al menos, que nos indicara si es necesario, que el dueño del aviso comercial, sea o no el dueño de lo anunciado por dicho aviso.

En suma, el aviso comercial es el anuncio al público, en el que se resalta las cualidades de un comercio, negociación o producto determinado, con el fin de atraer al consumidor, haciendo resaltar los beneficios de ellos, para aumentar su venta; y de acuerdo con la Ley de la Propiedad Industrial, deberá registrarse ante el IMPI.

12.- Denominación de origen.

La denominación de origen es, prácticamente una figura nueva dentro de la legislación, cuyo inicio se dio en Francia, para encontrar protección a cierta clase de mercaderías, especialmente vinos, que alcanzaban una gran calidad por provenir de una región geográfica donde las características del suelo, el trabajo o ingenio de los habitantes, comunicaban a esos productos elementos distintivos, que los hacían prestigiados, por lo que merecían protegerse para salvaguardarlos de la competencia, particularmente, contra la usurpación de ellos en el extranjero.

Las denominaciones de origen pueden definirse como "...aquellos nombres de lugar o región que se aplican legalmente a un producto, agrícola, natural o fabricado, y que denotan una calidad especial de la mercadería, por una combinación particular de elementos presentes en esa circunscripción territorial, tal como las cualidades del territorio, el ingenio de los habitantes, que crean métodos peculiares de manufactura, u otras, que dan reputación única al producto."¹⁵

¹⁵ Sepúlveda, César. Sistema mexicano de propiedad industrial. Ed Porrúa. México, 1985. p. 159.

El doctor David Rangel M. nos da una definición más sencilla, pero prácticamente con los mismos elementos que la de César Sepúlveda: "La denominación de origen es el signo distintivo consistente en el nombre de un lugar geográfico con el que se identifican las mercancías que tienen similares propiedades, derivadas de los elementos naturales propios de dicha región geográfica, como clima tierra y agua, así como de la técnica, destreza, habilidad y tradición artesanal de quienes habitan la propia región, para producirlas."¹⁶

Podemos decir, que las denominaciones de origen son marcas de tipo especial, ya que mientras las marcas "ordinarias" son individuales, las denominaciones de origen son marcas singulares que llaman la atención sobre la procedencia geográfica, y pueden considerarse colectivas porque cualquier productor o fabricante de esa región territorial puede usarla, si cumple los requisitos establecidos para ello; aunque conviene destacar, que no existe propiedad privada sobre las denominaciones de origen, ningún particular puede apropiársela, ya que las denominaciones de origen pertenecen al Estado, porque son parte de la riqueza nacional

-Características de la denominación de origen:

Carácter territorial eminente.

Carácter colectivo (por la pluralidad de beneficiarios).

El titular es el poder público (Estado).

Es necesario que exista un ordenamiento interno que señale las condiciones para poder protegerla.

También es necesario convenir internacional, bilateral o multilateral para protegerlos internacionalmente.

César Sepúlveda establece en su libro "El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial", tres categorías diferentes en torno a la denominación de origen:

¹⁶Rangel Medina, David. "op. cit." p. 68.

1) La designación geográfica, que indica sólo un lugar de producción, manufactura o extracción, que constituye simplemente una mención que tiende a identificar las mercancías por el lugar de fabricación, lo que no implica un título de calidad.

2) Las indicaciones de procedencia o proveniencia son descriptivas y no registrables o susceptibles de protección, ya que pueden referirse a una localidad donde ni siquiera sus productos tengan algún renombre y no tiene carácter distintivo, por lo que cualquiera las puede usar sin incurrir en responsabilidad. "La indicación de procedencia es la designación o mención de un lugar cualquiera, a título de lugar de elaboración, recolección o extracción de un producto. Es, más exactamente el señalamiento de una designación geográfica notoriamente conocida como el lugar de producción de mercancías."¹⁷

3) La denominación de origen supone una exclusividad de origen, una calidad especial; es en cierta forma un certificado oficial de calidad, y constituye una garantía. Tiene evidente carácter proteccionista y se refiere siempre a un sitio concreto.

En torno a este tema, en México la denominación de origen más conocida e importante actualmente, es TEQUILA, cuya declaración general de protección se dio mediante resolución del 22 de noviembre de 1974. Dicha resolución indicaba que la palabra TEQUILA sólo podría aplicarse al aguardiente regional del mismo nombre, debiendo ser las características y componentes del producto y el procedimiento para su elaboración los que se fijan la norma oficial de calidad, establecida por la Dirección General de Normas. Se establecía como territorio de origen los estados de Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Nayarit. Sin embargo, por solicitud de la Tequilera la Gonzaleña, S.A., se emitió una segunda Declaración –vigente actualmente-, por la cual once municipios del territorio de Tamaulipas entraban al territorio de origen del tequila.

La Ley de la Propiedad Industrial protege las denominaciones de origen en sus artículos 156 a 168, definiendo a las denominaciones de origen en su artículo 156: "Se entiende por denominación de origen, el nombre de una región geográfica del país, que sirva para designar un producto originario de la misma, y cuya calidad o característica se deba

¹⁷ ; Barzgal Meidna, David. "ibidem", p. 417.

exclusivamente al medio geográfico, comprendido en éste los factores naturales y humanos”.

El artículo 157 se refiere al requisito mediante el cual se concederá una denominación de origen, que es la declaración que emita el IMPI; además el uso ilegal de la misma será sancionado, incluyendo los casos que creen confusión en el consumidor.

En el artículo 158 se reglamenta quién puede solicitar una declaración de protección para una denominación de origen, expresando que ésta se hará de oficio o a petición de quien demuestre tener interés jurídico; según la Ley, se considera que tienen interés jurídico:

1) Las personas físicas o morales que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto o los productos que se pretendan amparar con la denominación de origen; 2) Las cámaras o asociaciones de fabricantes o productores; y 3) Las dependencias o entidades del Gobierno Federal y de los gobiernos de las entidades de la Federación.

El artículo 159 indica que la solicitud de declaración de protección a una denominación de origen, debe presentarse por escrito, acompañada de los comprobantes que funden la petición, y que debe contar con: las generales del solicitante, y si es persona moral expresar su naturaleza y actividades; interés jurídico del solicitante, señalamiento de la denominación de origen; descripción detallada del o los productos, incluyendo sus características, componentes, forma de extracción y procesos de producción, así como las normas oficiales a que debe sujetarse el producto y sus procesos; lugar o lugares de extracción y delimitación del territorio de origen, atendiendo a los caracteres geográficos y divisiones políticas; por último, señalamiento detallado de los vínculos entre denominación, producto y territorio, además de las que considere pertinentes el solicitante.

Los artículos 160 a 166 se refieren a los procedimientos que se siguen antes de hacer una declaración de protección para una denominación de origen.

El artículo 167 refiere que “El Estado Mexicano será el titular de la denominación de origen. Esta sólo podrá usarse mediante autorización que expida el Instituto.”

El artículo 168 tiene particular importancia: "El Instituto, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, tramitará el registro de las denominaciones de origen que hayan sido materia de una declaración de protección en los términos de esta Ley, para obtener su reconocimiento en el extranjero conforme a los Tratados Internacionales".

13.- La marca.

El último, y tal vez más importante de los signos distintivos, es la marca, precisamente el objeto de estudio de esta investigación, por lo que será estudiada más a fondo en puntos posteriores de este trabajo; por lo pronto, daremos un panorama breve y general acerca de la marca. Empecemos revisando algunas definiciones al respecto.

Por principio debemos decir que la marca es un signo distintivo que se usa con el propósito de distinguir los productos o servicios de una empresa, de los de las demás. Esta puede ser una definición sencilla, pero si observamos las definiciones doctrinales, veremos que concuerda, en los puntos esenciales, con ellas. Mencionemos algunas definiciones doctrinales:

Friedrich Karl Beier y Arnold Reimer definen a la marca: "Constituye una marca todo signo o medio material que puede servir para distinguir las mercancías, productos o servicios de una persona física o jurídica, de las mercancías, productos o servicios de otro."¹⁸

Para Yves Saint-Gal "La marca puede ser definida como un signo distintivo que permite a su titular (fabricante o comerciante) distinguir sus productos o (servicios) de los de su competencia. La marca es pues un signo de adhesión a la clientela."¹⁹

Hermenegildo Baylós indica que "la marca es un signo destinado a individualizar los productos o los servicios de una empresa determinada y hacer que sean reconocidos en el

¹⁸) Mascareñas, C.E. Las marcas en el derecho comparado y en el derecho venezolano. Univ. Venezuela, 1963. p 10.

¹⁹) Nava Negrete, Justo. Derecho de las marcas. Ed. Porrúa. México, 1985. p. 143.

mercado por el público consumidor. No identifica un producto o servicio considerado en su individualidad sino en cuanto ejemplares en serie.²⁰

Como vemos, todas las definiciones doctrinales son muy similares, y se centran en la función distintiva de la marca, incluso la OMPI ha dado su definición de marca expresando que se entiende por marca “un signo visible, protegido por un derecho exclusivo concedido en virtud de la ley, que sirve para distinguir las mercancías de una empresa de las de otras empresas.”²¹

Sin embargo, hay quienes centran el valor de la marca en torno a su valor económico, tal como lo expresa Jaime Alvarez S. al decir, para él la marca es un instrumento en el proceso de comercialización de los bienes y servicios que produce el sistema económico y, por lo tanto, no es por sí misma, positiva o negativa, en cuanto a sus efectos sobre el desarrollo, sino que los resultados de su utilización dependen de los objetivos que se impriman al instrumento, por quien lo maneja.

Otro de los autores que maneja una definición de carácter económico es H. Baylós C. en su tratado de derecho industrial, pues afirma que la “marca es el signo más importante y característico de los usados por las empresas en el tráfico moderno y su extraordinario valor de captación de opciones comerciales la hace insustituible como medio identificador de los resultados de la actividad empresarial.”²²

Para César Sepúlveda, la marca tiene por objeto proteger las mercaderías y los servicios de una empresa, identificándolos, para evitar la competencia desleal. La marca, cumple un doble propósito; primero, permite distinguir los productos o los servicios de los de un competidor, y por lo tanto posibilita al comerciante para conservar su crédito y orientar la elección del público hacia los artículos que elabora o vende; segundo, constituye una garantía para los consumidores, que pueden obtener el tipo y la calidad de mercancías y servicios que desean obtener. Así pues, las marcas aportan a la mercancía una

²⁰ Nava Negrete, Justo. Derecho de la marcas. Ed. Porrúa. México, 1985, p. 144.

²¹ Alvarez S. Jaime. La regulación de las invenciones y marcas y de la transferencia de tecnología Ed. Porrúa. p 54.

²² Baylós Corroza, Hermenegildo. “op. cit.” p. 838.

individualidad, y hacen posible reconocer ese producto entre los artículos competidores o análogos.

Sin embargo y a pesar del gran número de definiciones y de los diversos enfoques de las mismas, podemos tomar como válida la expresada por la Ley de la Propiedad Industrial, -ya que a nosotros nos importa el enfoque jurídico-, que en su artículo 88 define a la marca como... “todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.” Es un concepto práctico, sencillo y que encierra la esencia del propósito de la marca.

Por su carácter esencial, que es el de distinguir, la marca debe cumplir los requisitos siguientes, que describiremos, por el momento, sucintamente:

Originalidad, lo que significa que la marca puede por sí sola distinguir e individualizar un artículo o producto determinado, diferenciándolos de los otros de su misma especie.

Novedad, este requisito exige que la marca sea diversa de cualquier otra que se use en artículos semejantes o iguales, esto tiene como finalidad el evitar la confusión de productos.

Independencia, se refiere a que la marca debe separarse claramente del producto que distingue, por lo que sólo pueden constituir marcas aquellos signos y elementos ajenos al producto y que tengan capacidad para distinguirlo.

Licitud, la marca debe estar constituida por indicaciones y datos que no estén prohibidos por ley alguna, y que no sean contrarias a la moral y buenas costumbres.

La marca tiene carácter limitado, esta característica implica que se le considere como un signo de efectos limitados a una mercancía, o cierta especie de mercancías, y en los casos de las marcas registradas la tutela es absoluta y consiste en el derecho del uso exclusivo de la misma.

Indicación de procedencia de los artículos que ampara, es un requisito previsto en la misma Ley, que exige que la marca lleve una inscripción de la ubicación del

establecimiento principal del propietario de la marca. Sin embargo, la indicación de procedencia no siempre debe entenderse como referencia al lugar de fabricación del producto, lo cual sólo sucede en el caso de marcas industriales o agrícolas, pues en las marcas comerciales basta con señalar el lugar donde se expenden, independientemente de su lugar de fabricación.

Carácter único de la marca, ya que es un signo único que por lo general aparece sólo en el producto, aunque esto no implica que en un mismo artículo aparezcan varias marcas, ocurriendo entonces, la concurrencia de marcas.

En cuanto a la legislación marcaria en México, la Ley de la Propiedad Industrial dedica sus artículos 87 a 98, refiriéndose a lo que puede constituir una marca, y los artículos 113 a 155 relativos al registro de la marca, sin embargo, esto será estudiado en el capítulo sexto de este trabajo.

14.- Fundamento de los derechos de Propiedad Industrial.

El sistema de propiedad industrial tiene el propósito de proteger las invenciones, recompensando al inventor y de esta forma, promover sus invenciones para beneficio de la comunidad; de hecho, sin una protección adjetiva, los llamados derechos de propiedad industrial no tendrían razón de existir, o por lo menos, pertenecerían al mero campo de la teoría. Estos derechos se objetivizan o materializan a través del ejercicio de las acciones de la propiedad industrial.

Siguiendo las ideas del doctor David Rangel, se consideran 3 ideas distintas, extraídas de la filosofía del derecho para fundamentar los derechos de la propiedad industrial:

1.- La idea que se refiere al orden interno de la sociedad, ya que el orden es el primer valor social que ha sido buscado; así pues, se protege a los signos distintivos con el propósito de que los mismos se usen en beneficio de toda la comunidad, pues ayudan a distinguir las casas comerciales y los productos que las mismas expenden. "Esta idea de

orden, particularmente imperiosa desde los orígenes mismos del derecho, explica por qué los derechos sobre los signos distintivos son los más antiguos”.²³

2.- La segunda idea se refiere a la justicia, buscando que los terceros no puedan emplear la marca de otro -en torno a los signos distintivos-, y para las creaciones nuevas, también puede admitirse que aquél que ha creado un verdadero objeto nuevo de la industria, obtiene durante cierto tiempo un derecho exclusivo de explotación.

3.- La última idea busca el fundamento de estos derechos en la idea del progreso “...es evidente que el progreso es sobreexcitado en su máximo grado por las invenciones o las creaciones, y si se quiere que éstas se multipliquen, debe naturalmente, recompensarse a sus autores; la recompensa más natural ha parecido de ese monopolio temporal de explotación, que constituye uno de los tipos de derechos en materia de propiedad industrial”.²⁴

15.- Medios jurídicos para garantizar su protección.

Los medios jurídicos para proteger la propiedad industrial consisten en dos acciones: la acción de competencia desleal y la acción de usurpación o invasión de derechos de propiedad industrial.

1a-Acción de competencia desleal: Su objetivo es garantizar a cada productor o comerciante contra el empleo de medios desleales por sus competidores. De esta forma, a los competidores está permitido disputarse la clientela, pero a condición de hacerlo con procedimientos honestos. Si algún comerciante o industrial trata, con maniobras turbias de establecer confusión con otra casa comercial de prestigio, con el fin de desviar la clientela, o bien desacreditar a su competidor por medio de difamaciones, incurra en competencia desleal, que se reprime por la acción que lleva el mismo nombre.

²³)Rangel Medina, David. “ibidem” p. 104.

²⁴) Rangel Medina, David. “op. cit.”. p. 104.

El artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial indica la competencia desleal como una infracción administrativa: “Son infracciones administrativas:

I-Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la materia que esta Ley regula...”

2a-Acción de usurpación: Esta acción tiene por objeto hacer respetar situaciones particulares, concretas, reconocidas en beneficio de ciertos comerciantes, que constituyen posiciones que los competidores están obligados a respetar. De este modo, las casas rivales no podrán invadir los derechos que se otorgan a los inventores sobre sus creaciones industriales nuevas, y a los productores y comerciantes sobre los signos distintivos.

Esta acción se distingue de la acción de competencia desleal en que la primera está situada en el campo de la libertad general, mientras que la acción de usurpación supone la previa existencia y reconocimiento de derechos exclusivos, que deben ser respetados por toda persona, y todo atentado a este derecho constituye una infracción administrativa, que amerita sanción jurídica.

16.- Intervención administrativa del Estado sobre la propiedad industrial y la naturaleza jurídica de la misma.

El Estado interviene en el reconocimiento de los derechos de propiedad industrial, organizando de modo adecuado la protección jurídica de los mismos y garantiza su ejercicio por parte de los titulares, resguardando al mismo tiempo, los intereses de la colectividad y el orden público. Las finalidades que tiene la intervención del Estado en la propiedad industrial son las siguientes:

- 1) Verificar que se den las condiciones necesarias para que se observe la protección y el reconocimiento a los derechos que a los particulares se otorgan sobre los signos distintivos.

- 2) Decretar la nulidad, caducidad y extinción de los actos administrativos correspondientes.
- 3) Dar publicidad a los actos que afecten los derechos de propiedad industrial y que requieren de tal formalidad por la seguridad de las relaciones jurídicas frente a terceros, y
- 4) Velar por los intereses de orden público y por los de la comunidad en materia de propiedad industrial, ya sea reprimiendo los actos de competencia desleal, persiguiendo los delitos o reprimiendo de manera directa los actos y omisiones que tienden a sorprender o engañar a los consumidores.

La acción administrativa del Estado para la consecución de dichos fines, se realiza mediante la institución de registros de propiedad industrial y de procedimientos especiales, que por sus funciones y el carácter de los funcionarios que en ellos intervienen, son índole esencialmente administrativa, y por ello, se regulan según las normas y principios del derecho administrativo.

De esta forma, la intervención del Estado en el dominio de la propiedad industrial, por medio de sus funciones administrativas, no tiene por fin crear y conferir derechos, sino reconocer y garantizar derechos subjetivos preexistentes, organizando su protección jurídica. Es preciso aclarar que la administración pública no puede, a su arbitrio, conceder o negar la patente o registro solicitados, una vez cumplidos los requisitos que ley impone, debe reconocer el derecho disputado por el particular y expedir el título indispensable para su ejercicio. Es por ello que la concesión de los privilegios y garantías industriales pertenecen a la clase de los llamados actos vinculados o ejecutivos.

-Naturaleza jurídica de la acción administrativa:

Los actos de concesión de patentes y registros, por su contenido o efectos, son meramente declarativos y no constitutivos del derecho, pero sí dan origen a un proceso administrativo, que verifica el cumplimiento de las condiciones legales de que depende ese reconocimiento y que termina con la decisión de la autoridad administrativa competente, ya sea aceptando o rechazando la petición del interesado. Dichos procedimientos pertenecen a

un grupo de procedimientos adecuados al acto que ha de realizarse y nuestra legislación ha organizado de un modo diferente al procedimiento legal adecuado.

17.- Jurisprudencia acerca de la marca como elemento de la propiedad industrial.

“MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES. SIGNOS DISTINTIVOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LA APLICABILIDAD COMUN DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.- La Ley de Invenciones y Marcas regula diversas figuras que comprenden la llamada propiedad industrial . Dichas figuras se pueden clasificar en dos grandes rubros: las creaciones nuevas, es decir, creaciones resultado del ingenio humano; y los signos distintivos, que aunque no son propiamente invenciones, sí poseen ciertas peculiaridades derivadas de la originalidad misma del signo o de las características que adquiere dada su aplicación.. Es por ello que el legislador ha estimado necesario tutelar este tipo de figuras con un doble propósito: proteger al creador o titular a través del reconocimiento de un derecho de uso o explotación exclusivos y proteger a los consumidores de posibles engaños a fin de garantizar su capacidad selectiva...”

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 2471/91. Kinney Shoe Corporation. 24 de octubre de 1191. Unanimidad de votos. Ponente: Luis María Aguilar Morales.

CAPITULO SEGUNDO

“NOCIONES FUNDAMENTALES ACERCA DE LAS MARCAS”.

1.- Cómo podemos definir al derecho marcario?

Una vez definidos y delimitados los conceptos de propiedad industrial, objetos de la propiedad esta y los signos distintivos de la misma, nos remitiremos al signo distintivo de la marca, objeto de estudio de esta investigación; para ello, comenzaremos estudiando el derecho marcario.

Podemos definir al derecho marcario como el “conjunto de normas jurídicas mediante las cuales el Estado regula los derechos de propiedad industrial sobre los signos distintivos de mercancías...”²⁵

2.- Autonomía del derecho marcario.

En un principio, la reglamentación de los derechos sobre las marcas se confundía con disposiciones del Código de Comercio, del Código Civil y del Código Penal, y sólo cuando el desarrollo de la industria y las necesidades del comercio lo exigieron, se dio el deslinde legislativo que actualmente rige a nuestro país.

²⁵)Rangel Medina, David. Tratado de derecho marcario. Libros de México, S.A. México, 1960. p. 113.

A través del tiempo, el derecho de las marcas ha sido incluido tanto en el Derecho civil como en el Derecho mercantil, sobre todo en éste último, argumentando que las marcas son cosas mercantiles; sin embargo, es indiscutible, que hay ciertas normas especiales sobre adopción y reglamentación de los signos distintivos que justifica que se reconozca al derecho marcario una independencia, tanto del Derecho civil como del Derecho mercantil. Ciertos autores están de acuerdo con el doctor David Rangel, entre ellos:

Pallares justifica la autonomía del Derecho marcario expresando: "...no siendo acto mercantil la adquisición de una patente ni la de una marca de fábrica, sino simplemente un acto del orden administrativo, que no entraña un acto civil..."²⁶

Rojina Villegas afirma que "en el derecho administrativo se han reconocido por las leyes especiales otros derechos reales de naturaleza semejante, sobre las marcas de fábrica y sobre los nombres comerciales. También en el derecho administrativo se reglamenta el derecho del inventor."²⁷

Para Pina "el estudio de la propiedad Industrial corresponde al derecho administrativo, no al derecho civil..."²⁸ debido a su calidad de propiedad especial, además su reconocimiento se hace por la administración pública, mediante una verdadera concesión.

Mantilla Molina afirma que "las leyes que regulan la actividad del Estado encaminada a fomentar, vigilar, proteger y encauzar el comercio y la industria, forman parte del derecho administrativo, ya que de ese carácter son los ordenamientos legales protectores de las marcas."²⁹

²⁶) Rangel Medina, David. Tratado de derecho marcario. Libros de México, S.A. México, 1960. p. 115.

²⁷) Rangel Medina, David. "op. cit." p. 115.

²⁸) Rangel Medina, David. "ibidem" p. 115.

²⁹) Rangel Medina, David. "ibidem" p. 116.

3.- Por qué se considera autónomo el derecho marcario?

Se justifica la necesidad del derecho marcario, en primer lugar, debido a que ni el Derecho mercantil ni el Derecho administrativo pueden conceder a los problemas generales y particulares del Derecho marcario la atención minuciosa y detallada que requieren. Y en segundo lugar, por el auge que a últimas fechas ha obtenido el derecho marcario; sin embargo, hay aún quienes no consideran necesaria la autonomía del derecho marcario:

-Hay quienes afirman, que la materia que constituye el objeto del Derecho marcario, así como su "escasa" legislación no justifican la necesidad de un *derecho marcario* autónomo. Sin embargo, en contra de esto, el doctor David Rangel nos ilustra, expresando que lo que importa no es la cantidad de normas, sino determinar si las instituciones administrativas exigen y son o no susceptibles de un estudio científico análogo al de los otros campos del derecho, cuestión que no puede ser negada, ya que en esta materia se plantean problemas jurídicos que no presentan una importancia menor, que los problemas planteados en el derecho penal o civil, o cualquier otra rama del derecho. La trascendencia y naturaleza jurídica de las instituciones marcarias, la índole sui generis de los procedimientos administrativos que originan el carácter típicamente internacional y el interés público que impone al Estado la obligación de decretar de oficio la nulidad de un registro hecho en contravención a la ley, de reprimir las falsas indicaciones de procedencia de los objetos marcados, son factores que dan cierta autonomía a la Ley de la Propiedad Industrial, y a las instituciones marcarias que regula.

-Otros autores creen que la exposición doctrinaria sobre los signos distintivos ha sido compendiosa y global, por lo que no se ha podido agotar la materia, por lo que la propiedad industrial se estudia comúnmente como parte del Derecho comercial, o como una simple rama o especialidad de tal derecho. A esto, podemos alegar, que tanto doctrina como legislación, ya sea de carácter nacional o extranjero han sido elaborados en abundancia. Lo que poco ha dado lugar a rendimientos cada vez y día a día más satisfactorios.

-En cuanto a la posible teoría de estudiar al derecho marcario como parte de los elementos inmateriales de la empresa, basta decir todas las ramas del derecho deben tratarse de manera independiente; así lo confirman los programas de estudio en las facultades, las clasificaciones bibliográficas la codificaciones y el estudio elemental de las materias constitutivas de cada una rama del derecho.

4.- Importancia didáctica del Derecho marcario.

De todo lo anteriormente expuesto, se puede deducir fácilmente la importancia didáctica no sólo de la propiedad intelectual, sino del propio Derecho marcario, pues es en la Universidad en donde se hace posible la materialización perdurable de las obras, para que se pueda hacer efectiva la protección a los creadores ; es en la Universidad, por su ambiente propicio, en donde se consolidan las investigaciones necesarias para realizar una invención o mejora que pueda traducirse jurídicamente en una patente, o bien concluir qué palabras o signos pueden ser utilizados o no como marcas, previendo, que los derechos de la mayoría, y el interés público no sean afectados.

La independencia e importancia didáctica del Derecho marcario es innegable, "...y está motivada en un interés de que el estudio y exposición de la reglamentación de la marca se haga separadamente de las especulaciones propias del Derecho civil y del Derecho mercantil que estudian objetos distintos."³⁰

Cada una de las ramas jurídicas se refieren a una materia distinta, por lo tanto, cada disciplina o rama jurídica estudia un grupo de normas distintas, y por ello deben ser estudiadas por separado.

³⁰)Rangel Medina, David. "op. cit." p. 120.

5.- Generalidades sobre las marcas.

La marca es un signo distintivo que tiene por objeto proteger las mercaderías y los servicios, poniéndolos al abrigo de la competencia desleal, mediante la identificación.

Cumplen un doble propósito; el primero permite distinguir los productos o servicios de los de un competidor, y por lo tanto, permite al industrial o comerciante conservar su crédito y orientar la elección del público hacia los artículos que fabrica o vende. El segundo propósito de la marca es de ser una garantía para los consumidores, que pueden obtener el tipo y la calidad de mercancías y servicios que desean obtener, de este modo, las marcas aportan a la mercancía una individualidad y hacen posible reconocer ese producto de entre los artículos competidores o análogos.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, podemos definir a la marca como un signo destinado a individualizar y distinguir los productos o servicios de una empresa determinada, con el objeto de que éstos sean reconocidos e identificados por el público y de este modo proteger al comerciante o fabricante y al mismo tiempo al consumidor.

De la misma definición de marca surgen las funciones que son atribuibles a la marca, éstas son:

a) La función de distinción, que deriva de la esencia misma de la marca, significa que debido a que la marca debe distinguir objetos o productos de la misma especie, es el producto en sí mismo a lo que el consumidor dirige normalmente su atención.

b) La función de protección, tiene por objetivo proteger al titular de la marca frente a sus posibles concurrentes, protegiendo simultáneamente al público de los usurpadores, ya que es en virtud de la marca que el consumidor busca un producto.

c) La función de garantía de calidad; es en efecto, la calidad del producto lo que intrínsecamente lo califica, por cuanto lo que el comprador busca al adquirir el producto es una calidad determinada.

d) La función de propaganda, significa que la marca tiene fuerza de atracción hacia el consumidor, haciendo del conocimiento del público que *X* empresa fabrica *Z* producto.

e) La función de indicación de procedencia, considerada en un tiempo como la nota predominante de todo signo distintivo, en virtud de la cual la marca lleva en sí una referencia del fabricante o empresa.

La marca puede estar constituida por los siguientes elementos:

Cifras, letras, vocablos o palabras, formando una marca denominativa.

Combinaciones de colores, trazos, líneas, dibujos o figuras, dando lugar a una marca gráfica.

Combinaciones de marcas denominativas y gráficas, dando lugar a una marca mixta.

La marca también puede consistir en una combinación tridimensional de masas. Es decir, la marca-envase, que es un recipiente o contenedor que tiene una determinada y singular forma, con la que se pretende distinguir al producto.

Las marcas tienen las características siguientes:

- 1.- Ser signos apreciables por la vista.
- 2.- Permitir al titular el derecho de uso en forma exclusiva.
- 3.- Ser originales, para evitar la confusión entre marcas y productos.

En cuanto a los requisitos de las marcas –llamados también caracteres esenciales-, debido a su carácter esencialmente distintivo, éstos son:

A)Originalidad, es decir, la marca debe por sí sola, distinguir e individualizar un artículo o producto determinado, distinguiéndolos de otros de su misma especie.

B)Novedad, así la marca debe ser diversa de cualquier otra que se use en artículos semejantes o iguales, evitando así la confusión.

C)Independencia, este requisito exige que la marca se separe claramente del producto que distingue.

D)Licitud, es decir, la marca sólo puede estar constituida por indicaciones que no estén prohibidas por la ley, y que no atenten contra las buenas costumbres.

E)Carácter limitado, significa que la marca es un signo de efectos limitados una mercancía o una especie de mercancías.

F)Indicación de procedencia, que exige que la marca lleve una inscripción de la ubicación del establecimiento principal del propietario de la marca.

G)Carácter único de la marca, esto es, que por ser un signo único, la marca por lo general, sólo aparece en el producto.

En cuanto a la Ley de la Propiedad Industrial, ésta señala en su artículo 88 que *la marca es todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.*

-Justificación de la existencia de la marca: La marca es una institución de orden público, ya que cumple una función social al proteger al público consumidor, indicándole en términos inequívocos, el origen del bien o servicio marcado, al individualizarlos.

6.- La marca, un signo distintivo.

Como ya hemos visto, la marca es uno de los signos distintivos de la empresa –entre los que se encuentran EL NOMBRE COMERCIAL, EL AVISO COMERCIAL, LA DENOMINACION DE ORIGEN Y LA MARCA- y son propósitos de los signos distintivos distinguir y proteger tanto al titular de los mismos (llámese fabricante, prestador de servicios, expendedor o vendedor) como al consumidor. A nuestro parecer es la marca el signo distintivo con más fuerza, y que día a día cobra mayor importancia, no sólo jurídica sino también económicamente.

El carácter distintivo es función y característica esencial de la marca. Como el mismo Jaime Alvarez lo expresa en su libro La regulación de las invenciones y marcas, y de la transferencia de tecnología, la marca es un signo que debe reunir dos condiciones esenciales:

1.- Ser distintivo. Esta condición está determinada por la naturaleza misma de la marca y por la función que ésta realiza. Todas las legislaciones a nivel mundial exigen en una forma u otra el carácter distintivo de la marca, incluso hay leyes que establecen concretamente la prohibición general de usar como marca signos desprovistos de carácter distintivo. SIN CARACTER DISTINTIVO NO HAY MARCA.

2.- El signo ha de ser diferente de los otros signos ya existentes, esto significa que una marca no puede ser igual o siquiera parecida a alguna ya existente o usada en el mercado; esto es una consecuencia de la naturaleza misma de la marca y de la función que realiza, y se sustenta en dos razones: A) La marca ha de tener una fuerza o capacidad distintiva y no la tendría si fuera igual o parecida a otra ya existente. B) Si alguien usara una marca igual o parecida a otra lesionaría el derecho de uso exclusivo de la marca, en perjuicio de un tercero.

Por su parte, el maestro Jorge Barrera Graff expresa: “La marca, como signo distintivo de la mercancía, debe constar en ésta, es decir, debe ir adherida al producto, a efecto de distinguirlo de otros similares y lograr así su introducción en el mercado, sin confundirse con otros artículos que le hagan competencia, en este sentido, la marca es una señal de garantía que se ofrece como indicación del nombre del artículo, de su procedencia respecto a la

empresa, e indirectamente, de su calidad, en cuanto a la negociación respectiva haya logrado prestigiar los productos amparados por la marca, e incluso mantenga una posición de monopolio de hecho por el prestigio y reputación adquiridos”.³¹

Así pues, podemos ver, que todos los autores coinciden en admitir que la marca es un signo distintivo, que como su nombre lo indica, tiene por objeto distinguir, en este caso, productos o servicios de otros similares o de la misma especie, y al mismo tiempo proteger al fabricante y consumidor; sin embargo, no debemos olvidar que la marca es un signo distintivo de carácter limitado, debido a que sólo ampara determinado artículo o determinada clase de artículos, para el efecto de reservarlos a favor del titular de la marca. Como consecuencia de esta limitación una misma marca puede usarse por diferentes empresarios para distinguir productos distintos, lo cual hace *licita la imitación de una marca*, mientras ampare productos de diferente especie, siempre y cuando no estén comprendidos en la clase indicada por el titular original o primario y no haya lugar a confusión alguna. Esto, da a notar, que los derechos derivados de la marca no están protegidos de toda usurpación o imitación, sino sólo de aquellos casos en que pretendan utilizar una misma marca en los mismos productos o en productos semejantes, a los que el titular de la marca se hubiera reservado al registrarla; en rigor, en materia de marcas se habla de usurpación solamente con las limitaciones anteriores.

7.- Definiciones doctrinales.

Si bien ya se ha definido a la marca de diversas maneras y enfoques, es necesario conocer las definiciones que la doctrina se ha encargado de dar acerca de la marca, ya que de las mismas se desprenden tanto los requisitos de validez, características, condiciones de protección y todos los demás elementos que distinguen a la marca.

³¹ Barrera Graff, Jorge. Tratado de Derecho Mercantil. Ed. Porrúa. 1ª edición. México, 1957. p.284

Empecemos pues, a estudiar las definiciones doctrinales que de la marca se han hecho. En primer lugar debemos precisar que dichas definiciones se han agrupado en cuatro corrientes diferentes :

1)Un primer grupo que señala a la marca como un signo distintivo indicador del lugar de procedencia; dentro de este grupo encontramos autores como Ainé, Pouillet, Roubier y André Bouju. que acerca de la marca opinan lo siguiente:

Según Ainé “La marca de fábrica o de comercio es un signo cualquiera, aplicado a un producto y que permite reconocer la fábrica de que proviene o la casa comercial que lo vende”.³²

En la apreciación de Eugene Pouillet “La marca debe comprenderse como todo signo cualquiera que él sea, que sirve para distinguir la individualidad de una mercancía, sea manufacturada por un fabricante, sea simplemente vendida por un comerciante”.³³ Una segunda definición de la marca que da Pouillet indica “...la marca es un medio material de garantizar el origen o simplemente la procedencia de la mercancía a los terceros que la compran, en cualquier lugar y en cualquier mano que ella se encuentre”.³⁴

Para Paul Roubier “la marca de fábrica consiste en un signo distintivo colocado sobre los productos, y destinado a garantizar al público la procedencia de los productos. Por consiguiente, ante todo, la marca tiende a individualizar una mercancía”.³⁵

Finalmente André Bouju define a la marca como “un signo distintivo puesto sobre los productos por un industrial o comerciante para distinguir su mercancía de aquella de sus competidores”.³⁶

³²)Rangel Medina, David. “ibidem” p. 154.

³³)Rangel Medina, David. “ibidem” p. 154.

³⁴)Rangel Medina, David. “op. cit.” p. 154.

³⁵)Rangel Medina, David. “ibidem” p. 155.

³⁶)Nava Negrete, Justo. Derecho de las marcas. Ed. Porrúa. México, 1985. p. 144.

Como es de notarse, la doctrina francesa es la que mayormente apoyó esta teoría, que actualmente sigue teniendo adeptos dentro de los tratadistas de Francia.

2)El segundo grupo de autores consideran a la marca como un agente individualizador del producto mismo, dentro de los mismos encontramos a Ladas, Breuer Moreno y Baylós Corroza.

Stepheh P. Ladas expone su definición de marca de la siguiente manera: "La marca es fundamentalmente un signo, un símbolo, o emblema que señala, distingue las mercancías de un productor de las de otro".³⁷

Según Breuer Moreno la marca es "el signo característico con el que el industrial, comerciante o agricultor, distingue los productos de su industria, comercio o explotación agrícola".³⁸

Finalmente Baylós Corroza define a la marca como "un signo destinado a individualizar los productos o servicios de una empresa determinada y hacer que sean reconocidos en el mercado por el público consumidor. No identifica un producto o un servicio considerado en su individualidad, sino en cuanto ejemplares de una serie".³⁹

Es notorio que este grupo de tratadistas excluyen de la marca la misión de indicar el lugar de procedencia, pues esto, dice Laborde, confunde a la marca de origen con la marca emblemática; la primera designa el lugar de procedencia y la segunda designa la persona o establecimiento, o bien, el producto.

3)La tercera corriente doctrinaria intenta definir a la marca reuniendo los rasgos distintivos o notas sobresalientes de las dos corrientes anteriores. Dentro de estos autores se encuentran algunos como Ramella, J. Rodríguez R y César Sepúlveda.

³⁷)Rangel Medina, David. "ibidem" p. 155.

³⁸)Rangel Medina, David. "op. cit." p. 155.

³⁹)Nava Negrete, Justo. "op. cit." p. 145.

Ramella define a la marca como "la señal escogida por un industrial o comerciante y empleada lo mismo que el propio nombre comercial para garantizar que los productos puestos bajo ella, por la cual se distinguen, provienen de su fábrica o comercio y distingúelas especialmente de los productos que le hacen competencia".⁴⁰

Para J. Rodríguez R. la marca "es un signo que utiliza el comerciante para indicar el origen de las mercancías que en su empresa se producen o venden. En este sentido, puede decirse, que la marca es un signo de origen".⁴¹

En la opinión de César Sepúlveda "la marca es un signo para distinguir. Se emplea para señalar y caracterizar mercancías o productos de la industria, diferenciándolos de otros. Tiene por objeto la marca proteger las mercaderías poniéndolas al abrigo de la competencia desleal mediante la identificación. Están destinadas a especializar los productos en que se usan y a indicar y garantizar su procedencia".⁴² Tal vez esta sea una de las definiciones más representativas de esta corriente, ya que contiene como elementos el que la marca sea un signo distintivo del producto y al mismo tiempo, un signo indicador de la procedencia del mismo.

4)El cuarto grupo dentro de estas definiciones doctrinales adopta la tesis mixta, enfocando la esencia de la marca en la clientela. La doctrina italiana contemporánea apoya a esta corriente, viendo en la marca un elemento inmaterial de la hacienda mercantil; salvo esta modalidad y la de considerar a la marca como un elemento de atracción y conservación de la clientela, este concepto pudiera considerarse como clásico, y sigue formando parte de las definiciones que de la marca dan los tratadistas de este grupo. Algunos autores que sustentan esta definición son Ferrara, Ghiron y Ascarelli.

⁴⁰)Rangel Medina, David. "ibidem" p. 156.

⁴¹)Rangel Medina, David. "ibidem" p. 156.

⁴²)Rangel Medina, David. "op. cit." p. 156.

Ferrara sostiene que “la marca identifica las mercaderías procedentes del establecimiento del comerciante y que son negociadas por su hacienda”.⁴³

Para Ghiron “la marca es el medio principal para atraer la clientela hacia una o más mercancías de la hacienda , individualizando las mercancías iguales o similares”.⁴⁴

En tanto, Ascarelli da una definición bastante extensa: “La marca sirve para individualizar el producto, también ella constituye un bien inmaterial, que se traduce en una contraseña puesta en las mercancías o en su embalaje, y que sirve para indicar la procedencia del producto de una hacienda determinada, atrayendo y conservando la clientela. El público puede así conocer la procedencia de la mercancía y cuidarse de las falsificaciones, y el que, gracias a la bondad de sus productos, ha sabido conquistar una clientela, puede conservarla, al quedar a cubierto del peligro de que el público compre otros productos, creyéndolos suyos”.⁴⁵

8.- Definición legal.

Antes de mencionar la definición que la Ley de la Propiedad Industrial nos da en su artículo 88, consideramos necesario hacer una síntesis de las definiciones legales en México, acerca de la marca.

Según la Ley mexicana de 1889, en su artículo primero expresaba: “Se considera como marca de fábrica cualquier signo determinante de la especialidad para el comercio de un producto industrial”.⁴⁶ También la Ley de marcas industriales y de comercio de 1903 en su artículo 1º. Daba su definición de marca: “Es el signo o denominación característica y peculiar usada por el industrial, agricultor o comerciante en los artículos que produce o expende, con el fin de singularizarlos y denotar su procedencia”.⁴⁷

⁴³)Rangel Medina, David. “ibidem” p. 157.

⁴⁴)Rangel Medina, David. “ibidem” p. 158.

⁴⁵)Rangel Medina, David.”op. cit.” p. 157.

⁴⁶)Rangel Medina, David. “ibidem” p. 158.

⁴⁷)Rangel Medina, David. “ibidem” p. 158.

Sin embargo, la Ley de 1928 no contenía disposición específica alguna, sino que de manera implícita mencionaba a la marca, por ejemplo, expresando en su artículo 96 (equivalente al art. 1º. de la Ley derogada): *El que esté usando o quiera usar una marca para distinguir los artículos que fabrique o produzca y denotar su procedencia...Igual derecho tendrán los comerciantes con respecto a los artículos que vendan y de los cuales quieran indicar la procedencia, usando su marca por sí sola o agregada a la del industrial o agricultor que los produjo.* Además de esta disposición se encontraba también el artículo 97, que describía cómo podía estar constituida una marca.

Para 1976 la entonces vigente Ley de Invenciones y Marcas dividía a las marcas en marcas de productos y marcas de servicios. Las marcas de productos se constituyen por los signos que distinguen a los artículos de otros de su misma especie o clase, por lo tanto, las marcas de productos eran definidas como *todo signo visible que sirve para distinguir los productos de una empresa de los de otras;* en tanto, que las marcas de servicio distinguen un servicio de otros de su misma clase o especie. Desde nuestro particular punto de vista esta división resulta ociosa y un tanto inútil, ya que de cualquier forma, sabemos de sobra que la marca es un signo distintivo, que igual sirve para identificar productos que servicios.

Actualmente, la Ley de la Propiedad Industrial, vigente en la actualidad, da la siguiente definición legal de la marca:

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

Si bien la definición de nuestra Ley es algo parca, nos parece sencilla y práctica, ya que contiene el elemento principal de la marca *que es su característica distintiva, que nos ayuda a diferenciar productos y servicios de otros de su misma clase.*

9.- Definición propuesta.

Después de considerar todas las posibles maneras de definir a la marca, creemos que una definición adecuada debe reunir todos los elementos que caracterizan a la marca, sin caer en excesos, por lo que proponemos la definición siguiente:

SE ENTIENDE POR MARCA TODO SIGNO VISIBLE, QUE DISTINGA PRODUCTOS O SERVICIOS DE UNA EMPRESA, DE OTROS DE SU MISMA CLASE EXISTENTES EN EL MERCADO, Y QUE PERMITA AL PUBLICO CONSUMIDOR DISTINGUIR LOS ARTÍCULOS DE UNA EMPRESA DE LOS DE OTRA, PROTEGIENDO DE ESTA MANERA TANTO AL COMERCIANTE COMO AL PUBLICO CONSUMIDOR.

10.- Jurisprudencia acerca de la marca como un signo distintivo.

“MARCAS. CONSTITUCION DE LAS.- De conformidad con el artículo 97 de la Ley de la Propiedad Industrial pueden constituir una marca, para los efectos del primer párrafo del artículo 96 del mismo ordenamiento, los nombres bajo una forma distintiva, las denominaciones y en general, cualquier medio material que sea susceptible, por sus características especiales, de hacer distinguir los objetos a que se aplique o trate de aplicarse, de los de su misma clase o especie. Por tanto, la marca de la quejosa constituida por una palabra de origen italiano y un caramelo con ciertas características, es una verdadera marca que satisface los requisitos legales, susceptible, por sus caracteres especiales, de hacer distinguir los productos que ampara de otros de su misma especie o clase.”

SEGUNDA SALA, INFORME DE 1958, PAGINA 78.

Amparo en revisión 7407/56, Dulcería Italiana, S.A. 10 de marzo de 1958. Unanimidad de 4 votos. Ponente Franco Carreño. Srío. Antonio Tagle M.

"MARCA, CARACTERISTICAS DE LA.- La marca ha de ser el signo individualizador de las mercancías; es menester que sea distinta de toda otra marca; que sea especial, lo que significa que su naturaleza debe ser tal, que no se confunda con otra registrada con anterioridad, denominada antecedente, y pueda ser reconocida fácilmente."

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Sexta época, sexta parte:

Vol. 48 , pag. 41. Amparo en revisión 3733/71 La Nueva Medalla, S.A. Unanimidad de votos.

Vol. 48, pag 41. Amparo en revisión 2986/71 Alcoholes, vinos y licores. Planta elaboradora, S.A. Unanimidad de votos.

Vol 55, pag. 55. Amparo en revisión 230/73 American Home products, Corporation. Unanimidad de votos.

Vol.56, pag. 43 Amparo en revisión 469/73. Motores y aparatos eléctricos, S.A. de C.V. Unanimidad de votos.

Vol. 60, pag. 49. Amparo en revisión 30/73. Bioresearch products, laboratories, S.A. Unanimidad de votos.

TESIS JURISPRUDENCIAL NUM. 30, DEL APENDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION DE 1917 A 1985., SEGUNDA SALA, SEXTA PARTE.

"MARCAS, DISTINCION DE LAS. DEBE SER SUFICIENTE PARA PODER DIFERENCIAR LOS PRODUCTOS O SERVICIOS A QUE SE APLIQUEN Y NO DEBEN REGISTRARSE SI SON CONFUNDIBLES CON OTRAS REGISTRADAS CON ANTELACION. PECULIARIDADES DE LAS, ESTABLECIDAS EN LOS ARTICULOS 90 Y 91, FRACCION XVIII DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS .- Tratándose de cuestiones relativas a confusión de marcas, debe sostenerse que es el público consumidor quien fundamentalmente merece protección para evitar la desorientación y el error respecto de la naturaleza y origen de los distintos productos que concurren en el mercado, y obviamente, al mismo tiempo garantizar la integridad y buena fama del signo distintivo adoptado por el comerciante, asegurando la fácil identificación de las mercaderías, en otras palabras, la marca ha de ser peculiar para poder distinguirse claramente entre las demás marcas que fluyen en el comercio o están registradas o están registradas y la protección de la ley ha de ser plena para

que su poder de atracción y su capacidad distintiva no sufran mengua; esto justifica la existencia de la exigencia de que las marcas sean suficientemente distintivas entre sí, de suerte que el público consumidor no sólo no confunda una con otra, sino que ni siquiera exista la posibilidad de que las confunda. Estas peculiaridades las implica la ley de la materia, cuando establece en sus artículos 90 y 91, fracción XVIII, que la denominación que constituye la marca debe ser suficientemente distintiva para poder distinguir o identificar los productos o servicios a que se aplique o trate de aplicarse, frente a los de su misma especie y clase, y que una marca no debe registrarse si es confundible con otra registrada con antelación.”

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Séptima época, sexta parte: vols 157-162, pag 206. Amparo en revisión 746/81. Intercontinental Hotels Corporation. Unanimidad de votos.

Vols 157-162, pag. 206. Amparo en revisión 146/81 Laboratorios Miles de México, S.A. Unanimidad de votos.

Vols. 157-162, pag. 107 Amparo en revisión 60/82. Barco of California. Unanimidad de votos.

Vols. 157-162, pag. 107. Amparo en revisión 1459/79. Gern Foods, Inc. Unanimidad de votos.

Vols. 157-162, pag. 107. Amparo en revisión 1829/81. Hardy Spicer Limited. Unanimidad de votos.

TESIS JURISPRUDENCIAL NUMERO 32, DEL APENDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION DE LOS AÑOS DE 1917 A 1985, SEXTA PARTE, TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, PAGES. 54 Y 55.

CAPITULO TERCERO

“TEORIAS QUE EXPLICAN LA NATURALEZA JURIDICA DE LAS MARCAS”.

Es de gran importancia el conocimiento de la naturaleza jurídica de las marcas, por una parte para fundamentar y dar validez constitucional al derecho de marcas como una institución e instrumento protegido y reconocido por nuestro sistema jurídico, y por otra parte, para establecer con precisión la competencia de los tribunales en caso de un conflicto. Pasemos pues, al estudio de las teorías que explican esta naturaleza jurídica.

1.- Derecho público y derecho privado.

La primera gran clasificación de los derechos es la que los divide en derechos públicos y derechos privados, clasificación que no es sencilla, debido a que es difícil establecer una división precisa entre las diversas ramas del derecho, por ello se ha señalado “que la división del Derecho Público y Privado no es descriptiva de su objeto, y por lo mismo no es susceptible de una clasificación, se trata, más bien de una idea regulativa en donde se pueden contemplar todas las relaciones jurídicas, ofreciendo, entonces, sin excepción simultáneamente un aspecto privado y uno público por lo cual, por otra parte es confirmado por la experiencia.”⁴⁸ Sin embargo, a pesar de estas consideraciones, hay varias corrientes en relación con este tema.

⁴⁸ Nava Negrete, Justo. Derecho de las marcas. Ed Porrúa. México, 1985. p. 121.

Existe una corriente de autores como Ferrara, Ramella y Georges de Ro, que sostienen que el derecho de la marca es de naturaleza jurídica privada, pero también hacen notar que se manifiesta el interés público en las marcas, debido a las disposiciones legales que las rigen, en donde se nota la publicidad de las marcas.

Otros autores, entre ellos Pallares, de Pina y Rojina Villegas, consideran que el derecho de las marcas se encuentra dentro del derecho público.

Pero hay una tercera corriente, que afirma que el derecho de las marcas participa tanto del derecho privado como del derecho público, es decir, se le considera un derecho mixto, aunque principalmente fundado en el derecho privado; dentro de esta corriente se encuentran autores como Paul Roubier y Pedro G. de Medina.

En opinión de Justo Nava Negrete el derecho de las marcas es evidentemente público, pues la misma Ley de Invenciones y Marcas en su artículo segundo señala: "Las disposiciones de esta ley, son de orden público y de interés social..."; al Estado le interesa que el fenómeno de la libre competencia se realice normalmente, es por eso que se dictan normas tendientes a proteger este derecho y a reprimir las faltas contra éstas, aunque sin olvidar la naturaleza jurídica privada originaria de las marcas.

En nuestra particular opinión el derecho de las marcas puede ser considerado un derecho mixto, pues si bien es innegable que la Ley de la Propiedad Industrial es de carácter público, se debe considerar dentro del derecho privado las acciones de los particulares tendientes a obtener una marca.

2.- Derecho de las marcas, derecho de la propiedad.

Durante mucho tiempo se admitió que el derecho sobre las marcas, no era sino una manifestación del derecho de la propiedad.

El principio de la propiedad de las marcas de fábrica o de comercio se encuentra en la naturaleza misma de las cosas, es la aplicación de la regla de suprema justicia a cada quien lo suyo. Es la consecuencia directa del derecho de propiedad existente sobre los objetos que se fabrican o se venden; esta teoría fue defendida por autores como Rendu Blanc y Calmels. Sin embargo, dichos autores no tomaron en cuenta que el derecho a la marca no se pierde cuando los productos han salido de manos del titular de la marca, se conservan íntegros los derechos sobre ésta, ya que son independientes de los derechos de propiedad sobre los productos, y es obvio que el adquirir los productos no implica obtener la marca.

Otros autores como Albert Chavanne y Jean Jacques Burst señalan que la validez de una marca es absolutamente independiente de la licitud del producto o del servicio a los cuales se aplica, además dicha regla es aceptada y reconocida por la actual doctrina y legislaciones sobre la materia, y se encuentra plasmada en el Convenio de París, que en su artículo 7 dispone: "La naturaleza del producto al que la marca de fábrica o de comercio ha de aplicarse no puede, en ningún caso, ser obstáculo para el registro de la marca."⁴⁹ No obstante estar plasmada en el Convenio de París, esta concepción evolucionó al paso del tiempo, radicalmente, por lo que la mayoría de los autores sostuvieron que la propiedad de la marca era esencialmente relativa, es decir, que aquél que la posee, no la disfruta privativamente, sino en lo que atañe a ciertas personas -sus competidores-.

Para Nava Negrete el derecho sobre la marca puede considerarse como un derecho de propiedad, pero en su función social, sobre bienes inmateriales, toda vez que el titular de la marca tiene el derecho de usar, gozar y disponer de la misma, sólo en la medida en cuanto a la protección concedida por el Estado, es decir, con las modalidades que la ley impone a ese derecho, pues por medio de ellas se podrá determinar el alcance del derecho del titular de la marca.

⁴⁹ Nava Negrete, Justo. Derecho de las marcas. Ed Porrúa. México, 1985. p. 124.

3.- Teoría de la propiedad intelectual.

Esta es una teoría nacida en Bélgica, dada a conocer por Edmond Picard, el año de 1874. Dicha teoría establece que la estructura ontológica de todo derecho aislado está formada por cuatro elementos esenciales:

1.- Un sujeto activo, que es el titular, a quien pertenece el derecho.

2.- Un sujeto pasivo, constituido por el objeto, es decir, las cosas sobre las cuales el titular de derecho ejerce su prerrogativa jurídica, o sea, el conjunto de elementos que pueden ser aprovechados por el hombre en su beneficio y pueden ser objeto de un derecho. Dichos elementos son:

- a) El desarrollo personal propio, que está constituido por las materialidades de la persona, sus afectividades y sus atributos;
- b) Los sujetos jurídicos exteriores a la persona, en relación con los cuales pueden tenerse derechos u obligaciones, que la relación jurídica impone;
- c) Las cosas materiales, es decir, todas aquellas que son susceptibles de ser consideradas como valores económicos;
- d) Las concepciones intelectuales, tal como las creaciones, los inventos, las ideas, etc;
- e) Los derechos aglomerados en masas.

3.- Una relación entre el sujeto y el objeto, que designa la manera en virtud de la cual el sujeto se puede beneficiar disponiendo o usando el objeto.

4.- La protección jurídica, explica la aplicación de la fuerza gubernamental, que entra en ejercicio para proteger cualquier derecho cuando se le viola, y para ejercer coerción para hacer

hacer que se respete o restablezca. Se manifiesta bajo dos formas principales: el titular, sujeto del derecho, persigue a aquel que ha lesionado su derecho o bien se defiende contra aquel que se propone lesionarlo. En el primer caso procede la vía de acción, mientras que en el segundo caso se procede por la vía de excepción.

Los elementos ya mencionados –titular o sujeto activo, objeto, relación entre sujeto o titular y objeto y protección jurídica- son, a excepción del objeto, invariablemente intangibles e invisibles.

Picard, en su obra “Las constantes del derecho”, señala que las divisiones y los grupos basados sobre alguno de los cuatro elementos esenciales antes mencionados, constituyen elementos que forman parte de todo derecho, son internos y ontológicos. Las demás divisiones y grupos son externos porque tienen una base exterior a esos elementos constitutivos.

Es de nuestro interés el grupo cuya base está establecida en atención al objeto, pues constituye la base de la Gran División Clásica de los Derechos, de tal manera que Picard establece una división en cuatro categorías, al agregar una categoría a la tradicional división tripartita de los romanos:

- 1.-Derechos personales (Jura in persona propria), como son patria potestad, matrimonio, etc.
- 2.-Derechos obligacionales (Jura in altero), compraventa, arrendamiento, mandato, etc.
- 3.-Derechos reales (Jura in re materiali), tales como propiedad, usufructo, etc.
- 4.-Derechos intelectuales (Jura in re intellectuali) entre los que encontramos patentes, derechos de autor, etc.

*El mismo Picard aumentó a esta división otra categoría:

5.-Derechos universales (Jura in re intellectuali), entre los que se encuentran sucesiones y quiebras.

Esta división forma la base de lo que se denomina “Los Estatutos Jurídicos”, constituídos por: *estatuto personal, estatuto obligacional, estatuto real, estatuto intelectual y estatuto universal.*

Sin embargo, esta teoría no es aceptada por completo por los demás autores, por ejemplo, Georges de Ro objeta dicha teoría, pues observa que la misma se limita a examinar exclusivamente la idea que precede a toda creación artística, haciendo abstracción del objeto, llevando esa idea a la realidad de las cosas, “...la ley sólo interviene cuando se encuentra en presencia de un cosa cierta, tangible y aprensible, siendo por lo mismo objeto de protección, por lo que considera que, el derecho de propiedad se ejerce en toda su plenitud sobre las obras literarias y artísticas, las invenciones y las marcas y la naturaleza de ese derecho debe ser clasificado en el orden de los derechos reales mobiliarios.”⁵⁰

Además objeta que la denominación Derechos intelectuales no es gramaticalmente exacta, ya que no tendría ningún sentido llamar de esta manera el derecho de marca, que consiste ordinariamente en un símbolo de signos vulgares, que todo mundo se puede imaginar y formar, no dicen nada en relación con la inteligencia y están lejos de ser el fruto de esfuerzos. También cree que es inútil una distinción nueva, que complicaría, sin razón la división de los derechos, reconocida y usada hasta nuestros días.

Por su parte, otro autor que es Paul Roubier, menciona que el nombre de Derechos intelectuales resulta no ser buena, y si bien es conveniente la expresión de derechos intelectuales para designar los derechos de inventor o de autor, no podría ser empleada para el derecho sobre la marca, de comercio o del nombre comercial.

⁵⁰)Nava Negrete, Justo. “op. cit.” p. 128.

A todas las objeciones anteriores, Justo Nava agrega que es vano tratar de encasillar o ubicar en moldes ya establecidos institutos jurídicos que tienen características y peculiaridades distintas a los ya establecidos: por lo tanto, es inaceptable la categoría de los Derechos Intelectuales en cuanto a las marcas, pues es evidente que éstas no son verdaderas y propias creaciones intelectuales.

4.- Teoría del derecho de la personalidad.

Para el autor alemán Kolher la marca es un signo distintivo de la persona que fabricó la mercancía, como característica de la personalidad que cubre la marca, por lo que, la marca pertenece a dicha personalidad. Por lo anterior es que Kolher defiende la teoría de que la marca es un derecho de la personalidad, como el derecho al nombre u otros tantos inherentes a la persona misma, ya que para el citado autor, las relaciones entre la marca y la persona son relaciones de derecho personal; la marca es sólo el medio de manifestación del creador. La marca no constituye un bien independiente, sino un medio que permite establecer la procedencia de una mercancía, de una determinada empresa o persona, por lo que Kolher afirma que el Derecho a la marca no es dissociable de la persona.

Otros autores que apoyan esta teoría son Agustín Ramella y Di Franco.

El autor italiano A. Ramella afirma que el fundamento de la protección a la marca se deduce del derecho de la personalidad y que la marca sirve de contraseña material de la procedencia de ciertos productos de un determinado industrial, y que como distintivo de su individualidad asegura la misma protección que el nombre.

En tanto, el autor Di Franco en apoyo a esta teoría establece que el nombre comercial y las marcas aún cuando se vinculan a un establecimiento o se acompañan con un producto, no quedan sino como exponentes de la actividad individual, por lo que no podría considerarse independientemente de En general, quienes apoyan esta teoría sostiene que la marca no es sino

un signo distintivo que carece de valor, cuando se abstiene del sujeto a que pertenece, por lo que es un atributo personal.

En general, quienes apoyan esta teoría sostienen que la marca no es sino un signo distintivo que carece de valor, cuando se abstiene del sujeto a que pertenece, por lo que es un atributo personal.

Sin embargo esta teoría no satisface a numerosos autores, tal es el caso de Martin Achard, que dice que si el derecho de la marca es un derecho personal individual, no podría cederse entre vivos o por causa de muerte. La cesión de la marca misma con la empresa es injustificable por la teoría de la personalidad.

A este respecto Kolher trata de explicar la posibilidad de ceder la marca, declarando que en el caso particular constituiría una excepción al gran principio de intransmisibilidad de los derechos personales.

En el caso de un uso ilícito de la marca, quienes sostienen la teoría de los derechos personales, dicen que en este caso lo que se lesiona no es sino el sujeto mismo del derecho, es decir, al titular de la marca, pues como lo afirma Di Franco, este sufre una disminución de su expansión económica o también una posible ofensa a su reputación. Contrariamente a esta opinión, Finocchiaro señala que la usurpación de la marca no tiene por objeto la propia personalidad del industrial, pero sí en cambio, la disminución de su situación económica por él creada, por lo que la ofensa no es directa a la persona, sino a su patrimonio.

Otro autor que no está de acuerdo con esta teoría es Viteri, quien afirma que "los derechos de la personalidad son aquellos destinados a proteger el reconocimiento, la integridad y el libre desenvolvimiento de la personalidad humana, tanto en su aspecto físico, moral e intelectual. Evidentemente estos derechos no tienen un carácter patrimonial, en cambio, el

derecho de las marcas sí participa de ese carácter, pues las marcas están en el comercio humano, en cambio los derechos de la personalidad son irrenunciables.”⁵¹

La teoría del derecho de la personalidad ha sido sostenida sobre todo en materia de propiedad literaria y artística, pues en lo que se refiere a marcas es absurdo sostener que éstas carecen de un valor pecuniario, sean intransmisibles, imprescriptibles y que nazcan y se extingan en la persona; y más aún con la imposición de modalidades al derecho de la marca, resulta ser insostenible dicha teoría, que ha sido ignorada por numerosos autores.

5.- Teoría de la propiedad inmaterial.

Esta teoría tiene como principal exponente al italiano Francesco Carnelutti, que en su obra “Usucapion de la Propiedad Industrial” señala que los derechos de la propiedad se ejercen sobre las cosas del mundo exterior y los derechos de la personalidad son derechos sobre la persona propia; los primeros se dividen en derechos de propiedad material (que se ejercen sobre las cosas de la naturaleza, en cuanto sirven a las necesidades del hombre), y derechos de propiedad inmaterial (que se refieren a las ideas como porciones del pensamiento desprendidas de su fuente). Se incluyen en la propiedad inmaterial los derechos de autor y por otra, derechos de patente, derechos a la marca y a las otras denominaciones industriales. Dichos derechos, a pesar de ser tan disímbolos dan lugar a una confusión entre el bien y el interés, que constituyen respectivamente el objeto y el contenido.

Continúa Carnelutti diciendo que, por bien “se entiende una porción individual del mundo exterior sobre la que puede ejercitarse el goce del hombre para satisfacer una necesidad y por interés una posición favorable, que permite un mejor disfrute de un bien, en cuanto asegura la exclusividad del goce. Precisamente porque éstos son intereses de primer orden, el derecho los protege transformándolos en derechos.”⁵²

⁵¹) Nava Negrete, Justo. “ibidem”. p. 131.

⁵²) Nava Negrete, Justo. “ibidem” p. 132.

Respecto a la marca, Carnelutti afirma que no es un bien sino un interés, ya que la marca en particular no tiene una tutela legal independiente de la tutela de la hacienda, por lo que el derecho a la marca no es sino un aspecto de derecho sobre el aviamiento de la hacienda.

Para Justo Nava la teoría de Carnelutti comete un error de afirmar que el derecho a la marca es un aspecto del derecho sobre el aviamiento de la empresa, ya que para el derecho positivo, el aviamiento es una cualidad y no un elemento de la empresa y es cuestionable su protección jurídica, en cambio la marca tiene una protección jurídica propia e independiente de la empresa. Además la marca no está en función de la empresa, sino en función de los productos o servicios que distingue, toda vez que el titular de una marca, que la transmite, lo puede efectuar sin necesidad de transmitir la empresa.

En lo particular consideramos que esta teoría comete el error de negar una individualidad jurídica a la marca, y la considera solamente como una parte de la hacienda.

6.- Teoría de los derechos inmateriales.

Si bien fue el tratadista alemán Joseph Kolher quien expuso por primera vez su teoría aplicada a los derechos denominados "sobre los bienes inmateriales", sustituyendo así a la antigua noción de "propiedad incorporeal", se olvidó de incluir los derechos relativos a las marcas, por lo que la mayoría de los autores alemanes agregaron sus propias consideraciones a esta teoría, tomando como base los pensamientos de Kolher.

Uno de estos autores es Ennerccercus quien explica: los productos del espíritu humano tienen en nuestra vida económica una significación por sí mismas, independiente de las cosas, en las cuales cobran una manifestación sensible; por ejemplo, una obra literaria o musical se nos presentan como algo independiente que encierra un valor en sí mismo, es decir, es un bien adecuado par servir a los intereses humanos. A estos bienes los llamamos *bienes*

inmateriales. El derecho moderno ha reconocido derechos a la exclusiva disposición sobre las obras del espíritu, principalmente a su aprovechamiento económico mediante su multiplicación, reproducción ejecución, etc. Estos derechos se denominan derechos sobre bienes inmateriales, que también son llamados derechos de autor.

Por su parte Sandreuter Karl divide los bienes inmateriales en dos grupos:

1º. Las creaciones intelectuales, artísticas y técnicas, y

2º. Los derechos accesorios a una empresa, cuyo valor resulta de la protección que le sea concedida a la misma empresa contra cualquier otra utilización, pudiendo crear una confusión. Esos bienes no tienen valor cuando sus propietarios no están protegidos por un monopolio.

El derecho de las marcas pertenece a la categoría de los derechos inmateriales accesorios.

El autor suizo Martín Achard señala que “el derecho de las marcas no recae sobre una cosa sino un bien de naturaleza inmaterial; el ejercicio del derecho se manifiesta por un monopolio con sus dos elementos, el derecho de uso y de defensa de la imitación Ese bien inmaterial es cedible, si no está ligado a la persona del titular de la marca. Este último puede disponer como de todos los elementos de su patrimonio que tienen un carácter enteramente personal.”⁵³

Otros autores que aceptaron esta teoría fueron Falb, Ostertag, Mater y los italianos Valeri, Greco, Formiggini, Ascarelli, entre otros.

El acierto de esta teoría, considera Justo Nava, es que indudablemente la naturaleza jurídica de los bienes relativos a la propiedad industrial, es diferente a los bienes que son contemplados en la división clásica, por lo cual se puede pensar que realmente estos bienes son inmateriales.

⁵³) Nava Negrete, Justo. “op. cit.” p. 135.

7.- Teoría de los monopolios de derecho privado.

Ernest Rougin dio a conocer una categoría especial de derechos en donde se comprenden los derechos intelectuales e industriales, o sea, "*Los Monopolios de Derecho Privado*", distinguiéndolos de los derechos absolutos y relativos (clasificación establecida por el derecho subjetivo, atendiendo al objeto de derecho u objeto del vínculo jurídico).

"Los Monopolios, según Rougin, no son derechos absolutos, sino simples compuestos de obligaciones ordinarias de no hacer. Esos derechos comprenden del lado pasivo, una obligación de no imitación, y del lado activo la facultad de impedir esa imitación. Asimismo dichos derechos tampoco son derechos relativos, porque no existen contra una o varias personas, sino contra todos. Por esta razones, en los derechos intelectuales e industriales no hay una propiedad en el sentido usual del concepto; lo que hay es un Monopolio de Derecho Privado."⁵⁴

Asimismo, el derecho sobre la marca constituye un derecho patrimonial, pero dicho patrimonio no es más que una expresión colectiva, que sirve para designar un grupo de cosas individuales.

Esta teoría ha sido criticada por diversos autores, entre ellos Bunge, quien señala que esta teoría es contradictoria desde el nombre, ya que por una lado cita a los monopolios, palabra propia del derecho público, y por otro, complementa con la frase derecho privado, que obviamente se contraponen a la primera palabra; por ello es más conveniente nombrar este tipo de derechos como "Derechos Intelectuales e Industriales".

Agrega Bunge, que es insostenible establecer que el titular de la marca tenga un monopolio de derecho privado sobre la misma, en virtud de que el signo o medio material utilizado como marca para distinguir un producto o servicio diferente, por lo que hace incompatible el empleo de la palabra "monopolio" en su acepción jurídica para establecer la naturaleza jurídica del

⁵⁴)Nava Negrete, Justo. "ibidem" p. 136.

derecho de las marcas. De igual forma, la exclusiva referencia al derecho privado resulta limitativa del campo de aplicación que tiene en nuestros días el titular de una marca, es decir, se manifiesta como característica de dicho derecho el orden público y el interés social, y no sólo un interés de tipo privatista.

8.- Teoría de los monopolios de explotación.

Esta teoría ha sido expuesta por el italiano Remo Franceschelli, quien sostiene que los derechos de propiedad industrial e intelectual son “derechos de monopolio”, señalando con esta expresión, lo que le parece, ser el carácter fundamental que esos derechos presentan desde el punto de vista de su estructura, además dicha expresión implica el elemento funcional de estos derechos, es decir, el hecho de que las patentes, los modelos, los derechos de autor y las marcas, ejercen su función de concurrencia.

Según Franceschelli el contenido de los derechos de monopolio se componen de dos elementos esenciales:

- a) El derecho de exclusividad del uso de la marca para distinguir determinados productos – función distintiva- y como una consecuencia de ello, el titular del derecho tiene,
- b) El derecho de impedir que los terceros puedan utilizar dicha marca para distinguir productos del mismo género o afines en el ámbito del territorio del Estado, en donde tiene eficacia el registro de esa marca.

El mismo Franceschelli, tratando de explicar la naturaleza jurídica de dichos derechos señala que no se les puede enmarcar dentro de los derechos subjetivos (ya sea como derechos obligacional, derecho de la personalidad o derecho real), puesto que los derechos de monopolio contienen los siguientes elementos:

- 1) El carácter patrimonial, y 2) El jus prohibendi.

Estos dos elementos implican que éstos son derechos oponibles a terceros y por lo mismo son derechos absolutos; mientras que los derechos obligacionales carecen del carácter absoluto y por su parte, los derechos de la personalidad son faltos del aspecto patrimonial, y por último, en los derechos reales es necesario la existencia de responsabilidad sobre la cual el derecho se apoye, lo cual no ocurre en los derechos de propiedad industrial e intelectual. Es por ello que Remo Franceschelli propone que dichos derechos se comprendan en otra categoría, tal como lo propusiera Picard, creando la categoría de los derechos intelectuales al lado de las tres categorías anteriores tradicionales de derechos subjetivos.

Por último, Franceschelli afirma en su obra "Marca di Impresa", que la construcción de los derechos de monopolio se relaciona por un lado a una categoría históricamente bien determinada y por el otro, se fundamenta en las nociones mismas de la Economía Política.

Esta teoría carece de validez y consistencia jurídica, ya que, si bien en otras épocas las marcas de fábrica eran impuestas como una garantía obligatoria o concedidas a título de privilegio, esto no ocurre en nuestros días, ya que normativamente es insostenible que las marcas constituyan un monopolio, pues no existe legislación alguna sobre la materia que establezca tal concepción; además una misma marca puede ser empleada por varios titulares para designar productos o servicios diferentes, y por último, la eficacia jurídica de la marca se circunscribe en el territorio en donde se efectuó el depósito o registro, lo que hace incompatible el empleo del término monopolio.

9.- Derecho de las marcas, derecho de propiedad en su función social.

Algunos autores consideran la naturaleza jurídica del derecho de las marcas, como un derecho de la propiedad, entre ellos, el profesor S. P Ladas, quien considera que la "naturaleza de los derechos comprendidos, bajo la denominación de propiedad industrial y su clasificación

en el conjunto de los derechos legales, constituyen grandes problemas jurídicos, y por tanto, una solución unánime todavía no ha sido encontrada”⁵⁵

Otros autores como César Sepúlveda y G.Beuchat sostienen que el derecho a la marca es un derecho de propiedad “sui-generis”, porque se trata de una propiedad especial con características propias no asimilables al concepto tradicional de propiedad; pero si bien es cierto que se trata de un tipo especial de propiedad no es válido usar la expresión sui-generis, pues ésta no aclara nada y sí crea confusión.

Para Duguit y Kelsen es importante el recordar que desde el derecho antiguo se ha considerado muy agudamente la organización de la propiedad individual, no obstante, “el concepto tradicional de propiedad, no se ajusta en la actualidad a las nuevas formas de convivencia social, económica y política y aún a las transformaciones y cambios, en el campo jurídico, por lo que el individualismo significa en nuestros días, un obstáculo a los fines perseguidos por el Estado, pues a ésta le interesa sobre todo que se satisfagan primordialmente las necesidades colectivas, por encima de las individuales, razones por las que el Estado consideró que la marca además de representar un valor económico, tiene vital importancia en los fines que persigue y que si se le da una protección jurídica especial, es porque es una entidad jurídica con características propias y peculiares.”⁵⁶

Así pues, al Estado le interesa que el orden público y el interés social sean factores preminentes a los intereses particulares; así también de intensificar sus propósitos para evitar toda aquella actividad monopolística y por ende, reprimir la competencia desleal. Por ello, es más aceptable pensar que el derecho que se tiene sobre las marcas es un derecho de propiedad en su función social y no en su concepción puramente privatista, ya que de ser así, sería insostenible jurídicamente que el derecho que se tiene sobre las marcas es un derecho de propiedad ordinaria, pues se tendrían que aceptar un sinnúmero de excepciones, lo cual por supuesto, es poco práctico y defendible.

⁵⁵)Nava Negrete, Justo. “ibidem” p. 139.

⁵⁶)Nava Negrete, Justo. “op. cit.” p. 140.

CAPITULO CUARTO

“FUNCIONES DE LA MARCA.”

1.- Clasificación de las funciones de la marca.

Es comprensible, que los conceptos doctrinarios y legales relativos a las marcas difieran entre un país y otro, acorde a la época, y en relación a las funciones de la marca no es la excepción, por lo que resultaría difícil y laborioso e hacer una enumeración exhaustiva de dichas funciones, es por ello, que resulta preferible “hacer una clasificación sistemática de dichas funciones, la cual se infiere tanto de aquellas definiciones teóricas como del concepto legal de la marca”.⁵⁷

Es menester, a nuestro punto de vista, indicar primero, qué se entiende por función, no sólo en relación con las marcas, sino en términos generales de cualquier cosa u objeto de estudio.

Como función podemos entender la actividad, misión, o finalidad de cualquier entidad (física, mecánica o institucional).Aplicando la anterior definición al ámbito marcario, explicamos las funciones de la marca, sencillamente como el conjunto de la finalidades de las mismas.

El origen y funciones de la marca están profundamente arraigados en la historia. Para Francis C.Browne relaciona a la marca con los símbolos heráldicos que indicaban la filiación o el origen de una familia en particular; es decir, los escudos de varios clanes de Escocia e Irlanda, cumplían una función semejante a la desempeñada por la marca, solamente que ésta opera en el aspecto comercial, donde los artesanos o fabricantes indicaban su membresía en

⁵⁷)Rangel Medina, David. Tratado de derecho marcario. Libros de México, S.A. México, 1960 p.171.

cierto gremio mediante un sello especial en sus mercancías –donde la marca cumple una función de indicación de procedencia-, y más recientemente las marcas o los símbolos que indican que un producto se origina en determinada empresa comercial. Es fácil advertir, pues que una de las funciones primordiales de la marca es la de ser un signo distintivo de la empresa que fabrica ciertos productos, además de ser, hoy por hoy, un agente de ventas que atrae a los consumidores hace las mercancías, por la que la marca cumple también como una función propagandística.

Históricamente, para el tratadista italiano Remo Franceschelli la primera función de la marca es la **corporativa**, o sea, el medio de individualización del maestro o de su taller artesanal a través de sus productos; **garantizaba la procedencia** del arte, la legitimidad de la actividad de la cual será resultado el producto, y además, que en el desempeño de dicha actividad se habían respetado y cumplido con todas las prescripciones técnicas del arte. Además de esta función, Franceschelli agregaba la **función comercial o concurrencial**, ya que la marca respaldaba la calidad, bondad y excelencia del producto. Al lado de estas funciones, el autor italiano en cuestión, contemplaba las funciones siguientes: **de diferenciación**, en cuanto a que la marca es un instrumento de distinción o diferenciación de productos; la **función de penetración**, ya que la marca es un medio por el cual productos y servicios se colocan en el mercado; y finalmente, una **función publicitaria**, puesto que la marca de a conocer, es decir, promueve productos y servicios.

Para nosotros, esta clasificación relativa a las funciones de la marca no es aceptable ni práctica y menos se puede considerar vigente, es por ello, que tomaremos las ideas del suizo Martin Achard.

Siguiendo la exposición del autor suizo M. Achard, la clasificación de las funciones de las marcas tenemos:

- A) La función de distinción o carácter distintivo, que deriva de la esencia misma de la marca, obedeciendo a su propia definición, puesto que la marca es el objeto destinado a distinguir un producto de otro del mismo género.

- B) La función de protección, en virtud de la cual defiende a su titular frente a sus presuntos concurrentes, protegiendo simultáneamente al público de los usurpadores, ya que es gracias a la marca que los consumidores buscan determinado producto.
- C) La función de indicación de procedencia, nota característica que nos informa cual es la empresa que fabrica o distribuye un producto o servicio, es decir. La marca lleva en sí una referencia de la empresa.
- D) La función social o de garantía de calidad, función importante ya que la calidad del producto es lo que intrínsecamente busca el comprador; y por último,
- E) La función de propaganda, llamada también de publicidad, que nos indica que la marca puede constituir el elemento de atracción principal de un producto o servicio ante el público consumidor.

Ya que hemos definido brevemente cada una de las funciones de la marca, pasemos al estudio más profundo de las mismas.

2.- Función de distinción.

Como ya se anticipó brevemente, la función de distinción resulta de la naturaleza misma de la marca, ya que tanto definiciones doctrinales como legales resaltan el carácter distintivo de la marca; un ejemplo de esto, en cuanto a definiciones doctrinales, tenemos las que nos dan, entre otros autores F. Karl Beier y A. Reimer, Poulliet, Martín Achard, e incluso podemos citar la definición que nos da Jorge Barrera Graff.

Para Karl Beier y Reimer la marca se define como “todo signo material o inmaterial que puede servir para distinguir las mercancías, productos o servicios de una persona física o jurídica, de las mercancías, productos o servicios de otro.”⁵⁸

En tanto Poulliet dice que “es la marca la que da a la mercancía su individualidad; permite reconocerla entre millares de otras análogas o semejantes. Cuando más estimada es la mercancía, más valor tiene la marca.”⁵⁹

Para Martín Achard la marca sirve sobre todo, “para distinguir un producto de otro producto del mismo género, ya sea que éste último lleve otra marca o que no lleve ninguna.”⁶⁰ Por último, el maestro Jorge Barrera G. dice que “Por marca, en derecho industrial, entendemos, el signo distintivo de las mercancías que una empresa elabore o expendi.”⁶¹

En relación con la función de distinción resaltada en la definición legal, en México la Ley de la Propiedad Industrial vigente al momento define, en su artículo 88: “Se entiende por marca todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado”.

Además, la marca como signo distintivo de la mercancía, debe constar en ésta, o sea, debe ir adherida al producto, con el propósito de distinguirlo de otros similares, para lograr su introducción en el mercado, sin lugar a confusión alguna.

Así pues, una de las importantísimas funciones de la marca es la de identificar al producto o servicio, con la finalidad concreta de distinguirlos de otros similares en el mercado, y es éste papel de identificación el fundamento de la existencia de los signos marcarios.

⁵⁸) Mascaraeñas, C.E. Las marcas en el derecho comparado y en el derecho venezolano, Venezuela, 1963. p.10

⁵⁹) Rangel Medina, David. Tratado de derecho marcario. Libros de México, S.A. México, 1960. p. 172.

⁶⁰) Rangel Medina, David “op. cit.” p. 172.

⁶¹) Barrera Graf, Jorge. Tratado de derecho mercantil. Ed. Porrúa. México, 1957. p 233.

Podemos concluir de todo lo dicho, que la función de la marca jurídicamente, por excelencia es la de distinguir productos o servicios de otros iguales o similares. Es mediante la función distintiva de la marca, que ésta tiene como finalidad inmediata un signo de adhesión a la clientela, es decir, un instrumento eficaz para adquirir, conservar y aumentar la clientela.

3.- Función de protección.

Esta función es llamada por algunos autores, como Lunsford *garantía de calidad constante*, ya que la marca asegura al comprador que los artículos que llevan la marca tienen la misma alta calidad que el cliente espera encontrar.

La segunda función de la marca es la de protección, que debe ser observada no sólo desde el punto del titular de la marca, sino también desde el punto de vista de los consumidores.

En primer lugar, se protege al titular contra sus competidores, posibles usurpaciones, constituyendo un instrumento que permite al productor que sus productos sigan en el mercado, controlando su difusión, ya que tanto el fabricante como el comerciante solicitan la confianza del consumidor, habituado a reconocer ciertos productos con determinada marca.

Además de lo anterior, hay quienes atribuyen que la función protectora de la marca también se enfoca, a favor del titular, como un *colector de clientela*. Esta función de la marca era sostenida por Ghiron, quien afirma que la verdadera función de la marca no es la individualización y distinción de productos, sino su actividad penetradora entre el público, mediante la que se lleva a cabo el proceso de formación de la clientela, y por lo tanto, la marca es el medio principal para atraer a la clientela hacia una o más mercancías de la empresa, individualizándolas de otras similares.

Sin embargo, esta teoría fue duramente criticada y no es aceptable, ya que “la fórmula colector de clientela, en sí misma no tiene la fuerza jurídica suficiente para ser materia definitoria de la marca o en su caso, constituir la función esencial de ésta, toda vez, que si bien

es cierto que la marca dirige la clientela hacia determinado producto, también lo es, que la razón de ser de tal consecuencia se debe a la función distintiva que desempeña la marca, o económicamente la intensa publicidad o fuerza de atracción de la marca misma, de tal suerte que constituyen presupuestos esenciales para que se lleve a cabo el proceso de formación de la clientela, por lo que tal derivación, hace que no pueda ser considerada la función esencial de la marca la de ser colector de clientela.⁶²

Si bien, algunos autores consideran como otra función de la marca el ser “colector de clientela”, a nosotros nos parece que esto, es más bien, una consecuencia de todo lo anteriormente expuesto.

En segundo lugar, la función protectora también actúa en beneficio del público consumidor, ya que si éste constituye el destinatario de la marca requiere de una protección jurídica idónea que asegure su confianza en la elección de un producto o la prestación de un servicio dentro de una gama de otros iguales o similares con diferentes marcas libremente disponibles, evitando mediante medidas coercitivas el que sea engañado.

4.- Función de indicación de procedencia.

La función de indicación de procedencia es llamada por algunos autores como función de indicación de proveniencia, y se consideró en algún tiempo como la nota primordial de todo signo distintivo, ya que en virtud de esta función es que la marca lleva en sí misma una referencia de la empresa. Es por esto, que en el concepto clásico legal de la marca, ésta es la esencial finalidad de la misma, porque se emplea primordialmente para dar al probable comprador una indicación sobre la procedencia de los productos.

Sin embargo, la función de señalar la procedencia de las mercancías se halla condicionada a que el signo realice efectivamente su función individualizadora, pues sin el carácter

⁶² Nava Negrete, Justo. Derecho de las marcas. Ed. Porrúa. México, 1985. p. 157.

distintivo, la marca puede provocar confusiones entre los consumidores acerca del origen de la mercancía. Tanto la función de distinción como la de indicación de procedencia son reconocidas por la mayoría de los autores como las funciones más importantes de la marca. A este respecto, el autor italiano Aine dice que “el objeto de la marca es reconocer el origen y procedencia del producto. Por esta razón ella interesa a la vez al industrial o al comerciante y al consumidor; al industrial o al comerciante, porque tiende a asegurar e beneficio de los cuidados que ha dado a su fabricación o a sus ventas y la reputación que por su habilidad ha podido adquirir; al consumidor, porque ella le permite comprar con toda seguridad un objeto del que ya ha apreciado su calidad.”⁶³

Otro de los autores que considera como principal función de la marca, la de indicar la procedencia de las mercancías que ampara, es Martín Achard, que al respecto expresa: “Hemos visto que la marca antigua estaba ante todo constituida por un signo,, y servía para indicar quién había fabricado el producto. Se refería directamente a la personalidad del artista o del fabricante, pero con el desarrollo de la industria y el comercio, se ha llegado con frecuencia a unir el nombre del fabricante individual a una empresa o a un lugar geográfico, de ahí la noción de proveniencia. La función de la marca era, en su origen, indicar que un producto se fabricó por tal o cual persona o empresa. Esto es lo que se llama la función de proveniencia”.⁶⁴

A pesar de las opiniones de diversos autores, a favor de que la función de indicación de procedencia es la función primordial de la marca, hay quienes no están de acuerdo; tal es el caso de Alois Troller, quien dice que, si bien es verdad que cuando una marca se empieza a usar debe ser sostenida por la reputación del negocio al que pertenece, todavía no es capaz de garantizar por sí misma la mercancía, ni de dar al consumidor, independientemente de la firma, una noción acerca de la calidad de los productos; incluso termina expresando, en relación a las marcas notoriamente conocidas, que traen a la mente del consumidor la calidad y

⁶³)Rangel Medina, David. “ibidem” p. 173.

⁶⁴)Rangel Medina, David. “ibidem” p. 174.

tipo de mercancías, sin conocer en realidad el negocio que proporciona tales productos, lo cual desde su punto de vista, excluye de la función de las marcas la designación del negocio.

Al respecto de la opinión de Troller, el doctor David Rangel expresa, que en la propia crítica de Troller se observa un reconocimiento de la función de indicación de procedencia la marca, ya que si bien es cierto que muchas veces en relación a las marcas notoriamente conocidas, no es seguro que éstas cumplan con dicha función, también es cierto que una marca, antes de ser usada, o en la primera época de su explotación, requiere de la reputación del negocio a que pertenece –tal como lo considera Troller-. Agrega el doctor D. Rangel una crítica a la no aceptación de la indicación de procedencia, como una función primordial de la marca diciendo: “...cabalmente en el campo de la propiedad industrial y más concretamente en el de la marca, se entiende y admite por la mayoría de los autores, que junto con la identificación, la de señalar la procedencia de los productos marcados es una función primordial del signo marcario.” “La represión de ciertos delitos contra la propiedad industrial, y la de variadas formas de la competencia desleal; lo mismo que el rechazo de marcas imitadoras o la nulidad de los registros otorgados invadiendo por imitación, derechos de tercero, tienen como explicación fundamental el impedir la confusión que los signos imitadores producen acerca de la procedencia de las mercancías. La vasta protección que la jurisprudencia nacional y extranjera otorga a las marcas notoriamente conocidas y la amplia garantía que a dichas marcas concede la legislación, se fincan también en la importantísima función que tiene el signo marcario como agente indicador de la procedencia de los productos que lo ostentan.”⁶⁵

En efecto, coincidimos con la opinión del doctor Rangel, al considerar que la indicación de procedencia de las mercancías sí es una función evidente e importante que la marca desempeña, ya que, en primer lugar si nos visualizamos como simples consumidores, es obvio que muchos de los productos que compramos los elegimos en función de la marca, ya que creemos que ésta nos garantiza la calidad de la misma, pues el establecimiento que las expende, ya goza de cierto prestigio; en segundo lugar, desde el punto de vista doctrinario, si

⁶⁵)Rangel Medina, David. “op. cit.” p. 176.

recordamos, alguna de las muchas definiciones de la marca, -como la dada por Friedrich Karl B, en los términos siguientes: “Constituye una marca todo signo o medio material que puede servir para distinguir las mercancías, productos o servicios de una persona física o jurídica, de las mercancías, productos o servicios de otro.”-, es evidente que si la marca sirve para distinguir productos o servicios de un establecimiento, de los productos de y servicios de otro, también sirve la marca para designar o indicar el lugar o establecimiento de procedencia de las mercancías; y por último, desde el punto de vista legal, nuestra Ley de la Propiedad Industrial, define a la marca como “Todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.”, dando entonces pauta de pensar, que la marca al distinguir productos o servicios de otros de su misma especie en el mercado, hace patente la procedencia de los mismos, es decir, nos indica el establecimiento que los fabrica, vende o proporciona.

5.- Función social.

Esta función de la marca es considerada por Poulliet como una garantía tanto para el consumidor como para el fabricante; para el consumidor porque se asegura de que se le da el producto que quiere comprar, y para el fabricante porque la marca es un medio de distinguirlo de sus competidores y afirmar el valor de sus productos.

La función social, es admitida por la mayoría de los autores desde finales del siglo XIX hasta nuestros días. Algunos de los autores que defienden la función social como una función importante de la marca son M. Achard, Ramella y Ferrara, estudiemos, pues, lo que cada uno de estos autores sostiene al respecto.

Martín Achard llama a la función social *función de garantía de calidad de la marca* y al respecto afirma: “El público está habituado a comprar ciertos productos, a recibir mercancías de una naturaleza especial, de un valor especial. La marca entonces, no sirve para garantizar

el origen mismo del producto, sino su calidad.”⁶⁶. Lo anterior se debe a que por lo general, el público consumidor considera que los artículos cubiertos por la misma marca, tienen calidad semejante. Es necesario hacer notar que esta garantía se basa en el uso y la experiencia, y no en la ley.

Si bien, la función social no está contemplada por la ley, es indudable que la doble garantía que presta el signo marcario justifica su protección legal, porque desempeña dicha función que tiene asignada. Además esta característica da a la marca un carácter de institución de orden público.

Para Ramella, la garantía que produce la marca no es sólo en provecho del fabricante o comerciante, sino también en beneficio del consumidor, ya que puede escoger entre mercancías semejantes, la que más le guste, sin la necesidad de pruebas posteriores en cuanto a su calidad, también el público en general se beneficia en relación con la higiene pública, cuestión que explica las sanciones penales por violaciones de marcas y a demostrar que la institución de las marcas de fábrica sale del campo del interés puramente privado para entrar en la categoría de las instituciones de orden público.

Por su parte, Ferrara explica que “la marca no es un instituto que sólo tenga en cuenta el interés privado, ya que al lado de interés de titular de la marca por la formación, conservación y disfrute de la clientela, está el general del público a no ser engañado sobre la procedencia de las mercancías. A tal fin, la tutela del derecho privado puede completarse con la represión penal de la imitación y usurpación de las marcas.”⁶⁷

Es evidente que la marca cumple con una función social, mediante la cual beneficia tanto a los comerciantes y fabricantes, como a los consumidores, ya que impide que los primeros sufran pérdidas en sus ganancias y demérito en el prestigio de la calidad de sus mercancías, que pudiese darse por las imitaciones o usurpaciones de la marca, y protege a los consumidores ya que evita que sean engañados.

⁶⁶)Rangel Medina, David. “ibidem”. p. 177.

⁶⁷)Rangel Medina, David. “ibidem”. p. 178

**ESTA TESIS NO SALE
DE LA BIBLIOTECA**

6.- Función de propaganda.

Por función de propaganda de la marca debe entenderse la acción publicitaria que se hace de la marca, y por ende, de los productos o servicios que la misma ampara. Para ampliar un poco en relación con el contenido de esta función marcaria, revisemos las opiniones de algunos autores.

El doctor David Rangel en relación con la función de propaganda nos dice: "La atracción de la clientela se opera en forma directa por el conocimiento que el público tiene de los artículos, precisamente por medio de la marca que los identifica. Si de una manera específica e inmediata la finalidad de la marca consiste en identificar las mercancías, dicha identificación implícitamente produce la formación de la clientela."..."Sin menosprecio de la función de indicación de origen que la marca desempeña, debemos aclarar que la propaganda de que hablamos no se refiere al industrial o comerciante, sino al producto mismo, que si es de buena calidad y merece la aceptación de los consumidores, será nuevamente solicitado por su marca, la cual, de este modo y por este concepto se transforma en un valioso factor de difusión del artículo, y consecuentemente de atracción y conservación de la clientela."⁶⁸

Otro de los autores que se refiere a esta función de las marcas, es Ferrara, que al respecto señala: "Ya la posibilidad proporcionada al público de identificar los productos por medio de la contraseña permite individualizar con facilidad los mejores, hacia los que necesariamente convergerá la demanda de la clientela, lo que tendrá como consecuencia que los malos productos y los mediocres quedarán eliminados del mercado."⁶⁹

Para Stewart W. Richards la marca debe trabajar para el empresario en tres formas: 1º Debe distinguir sus mercancías de aquellas de sus competidores (función de distinción); 2º Debe servir como garantía de su firme calidad (función de indicación de procedencia); y 3º Debe ayudar en la propaganda y venta de los productos (función de propaganda). En cuanto a esta última función, la marca que se seleccione debe ser un buen agente de ventas, un símbolo de

⁶⁸)Rangel Medina, David. "op. cit." Pp 178 y 179.

⁶⁹)Rangel Medina, David. "ibidem" p. 178.

arrastre o fuerza suficiente para persuadir al consumidor a desear el producto sobre el que la marca aparece.

Por su parte, Herman Isay afirma que la posibilidad de que la marca adquiera su fuerza de atracción obedece a varias razones: A su originalidad, a sus cualidades propias, a las ideas que evoca y a la impresión que produce, entre otras. “Ciertas marcas obtienen su valor de la asociación de ideas que crean.”⁷⁰

Es cierto que el valor propio de la marca, como elemento de propaganda, está sujeto a diversas condiciones –tal como lo considera Herman Isay-, no solo en relación al impacto que causan al consumidor con su originalidad, forma o presentación, sino también en relación con su uso o explotación.

7.- Jurisprudencias en relación a las funciones de las marcas.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho a propósito de la naturaleza distintiva de la marca lo siguiente:

“No puede considerarse que dos marcas sean iguales ni que puedan confundirse, si son distintos los nombres de los fabricantes, pues el carácter distintivo de las mismas es éste y no el genérico, que designe la clase de producto contenido en ellas.”

SEMANARIO JUDICIAL DEL A FEDERACION. T. LI, PAG. 930, TOCA 6719/36; SENTENCIA DE 4-11-37. MARCA FRUIT SALT J.C.. ENO LTD LONDON.

En esta jurisprudencia se puede apreciar que se hace referencia tanto a la **función distintiva** de la marca, como a la **función de indicación de procedencia**.

⁷⁰)Rangel Medina, David. “ibidem” p. 178.

“En numerosos y constantes precedentes de esta Secretaría viene estatuyendo que el objetivo de nuestra legislación sobre marcas es evitar la desorientación y el error entre los consumidores respecto a la naturaleza y origen de los distintos productos que concurren en el mercado, y al propio tiempo garantizar la integridad y buena fama del signo distintivo adoptado por el comerciante, asegurando la fácil identificación de las mercaderías...”

GACETA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, 1954, PAG 2227. RES, No. 280; 20-XII-54, RELACIONADA CON LA MARCA TEHUA-COLA.

Es observable que en esta tesis, el ánimo no sólo de los jueces, sino también de los legisladores es proteger al productor y al público en general, haciendo referencia a las funciones siguientes de la marca: **de distinción, indicación de procedencia, protección y función social.**

“MARCAS, DISTINCION DE LAS, DEBE SER SUFICIENTE PARA PODER DIFERENCIAR LOS PRODUCTOS O SERVICIOS A QUE SE APLIQUEN Y NO DEBEN REGISTRARSE SI SON CONFUNDIBLES CON OTRAS REGISTRADAS CON ANTELACIÓN, PECULIARIDADES DE LAS ESTABLECIDAS EN LOS ARTICULOS 90 Y 91, FRACCCIÓN XVIII, DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.- Tratándose de cuestiones relativas a confusión de marcas, debe sostenerse que es el público consumidor quien fundamentalmente merece protección para evitar la desorientación y el error respecto a la naturaleza y origen de los distintos productos que concurren en el mercado, y obviamente, al mismo tiempo, garantizar la integridad y buena fama del signo distintivo adoptado por el comerciante, asegurando la fácil identificación de las mercaderías; en otras palabras, la marca ha de ser peculiar para poder distinguirse claramente entre las demás marcas que fluyen en el comercio o están registradas y la protección de la ley ha de ser plena para que su poder de atracción y capacidad distintiva no sufran mengua; esto justifica la existencia de la exigencia de que las marcas sean suficientemente distintivas entre sí, de suerte que el público consumidor no sólo no confunda una con otra, sino que ni siquiera exista la posibilidad de que las confunda...”

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo en revisión 746/81 Intercontinental Hotels Corporation. Unanimidad de votos.
Amparo en revisión 146/81 Laboratorios Miles de México, S.A. Unanimidad de votos.
Amparo en revisión 60/82. Barco of California. Unanimidad de votos.

En esta jurisprudencia están presentes todas las funciones aceptadas por la doctrina clásica
marcaria: **función de distinción, función de protección, función de indicación de
procedencia, función social, e incluso la función de propaganda.**

CAPITULO QUINTO

“CARACTERES ESENCIALES DE LAS MARCAS.”

1.- Requisitos de la marca.

Algunos de los autores se refieren a los caracteres esenciales de la marca como requisitos de validez –tal es el caso de Justo Nava Negrete- por considerar que dichas características dan a la marca su validez jurídica.

Históricamente esta cuestión, –que para Justo Nava N. está ligada estrechamente a las funciones de las marcas- ha sido abordada por los estudiosos de la materia.

Para el autor francés Rendu Ambroise los caracteres legales de la marca son los siguientes:

- a) Las marcas propiamente dichas, deben ser adherentes a los productos; y
- b) La marca debe distinguirse notablemente de otra marca anteriormente adoptada.

Posteriormente a las consideraciones de Ambroise se expidió la Ley Francesa del 23 de junio de 1857 sobre las marcas de fábrica y de comercio, donde el criterio en relación a este tema, fue adoptado de manera uniforme por los tratadistas, de la siguiente manera. Los requisitos de la marca son los siguientes:

- a) Las marcas son facultativas;
- b) Las marcas no necesariamente deben ser adheridas a los productos, ni aparentes; y
- c) Las marcas deben reunir los caracteres de especialidad y novedad, o en su caso originalidad, novedad y licitud.

A pesar de la “unificación de criterios” al respecto, cada autor da a este tema sus variaciones y consideraciones; veamos algunas tesis al respecto.

El autor francés Saint-Gal considera que los requisitos de validez de la marca son los siguientes:

- A) El carácter de novedad relativa.
- B) La marca debe ser arbitraria y distintiva.
- C) La marca no debe ser contraria al orden público o a las buenas costumbres, ni formar parte de un signo prohibido por la ley, y
- D) La marca no debe ser deceptiva.

Los franceses Chavanne, Albert y Jacques Burst piensan que las condiciones de validez de una marca deben ser:

- 1.- Carácter lícito del signo elegido, y
- 2.- Carácter distintivo de la marca.

En la doctrina italiana autores como Boutete y Lodi, los requisitos esenciales de validez de una marca son los siguientes:

- A) Abstracta capacidad distintiva;
- B) Novedad, y
- C) Licitud.

Por su parte, el autor C.E. Mascareñas sostiene que las condiciones que debe reunir un signo, son esencialmente:

- 1.- Ser distintivo;
- 2.- Ser diferente de los otros signos usados como marca; y,
- 3.- No ha de estar comprendido entre los signos prohibidos por las leyes.

En la doctrina latinoamericana, sin duda uno de los más destacados tratadistas, es el doctor David Rangel, cuyas ideas seguiremos para el desarrollo de este tema, y al respecto nos expresa: "En términos generales coincide la doctrina en la designación y número de los requisitos de las marcas; mas hay discrepancia en cuanto al modo de clasificarlos, en virtud de que también es diferente el criterio que se elige para valorar dichos atributos....por lo mismo, los requisitos de la marca se agrupan en requisitos para la existencia de la marca y en requisitos para su solicitud... Consideramos más completa y ordenada la exposición de los atributos inherentes a la marca, si su clasificación se presenta atendiendo a las consecuencias jurídicas que trae consigo la falta de una o más de dichos requisitos, y según la importancia decisiva e cada una de las características del signo marcario para producir su exclusividad. Desde tal punto de vista se obtiene esta dualidad de grupos de requisitos de la marca: **caracteres y condiciones esenciales o de validez, y caracteres accidentales o secundarios.** A la primera categoría de condiciones, también llamadas de fondo pertenecen: a) el carácter distintivo, b) la especialidad, c) la novedad, d) la licitud y e) la veracidad del signo. A la segunda, que comprende las relativas a la forma: f) el carácter facultativo, g) lo innecesario de la adherencia, h) la apariencia, e i) el carácter individual del signo."⁷¹

Por lo pronto, en este capítulo, nos ocuparemos de los caracteres esenciales o de validez.

2.- La capacidad o eficacia distintiva.

El primer requisito de validez con el cual debe cumplir la marca, es el de eficacia distintiva, y se apoya en la esencia misma de la naturaleza distintiva de la marca, que como ya hemos estudiado, está destinada a especializar e individualizar el producto y a indicar el origen o procedencia del mismo, a manera de evitar toda confusión con los otros productos similares ofrecidos por los competidores.

⁷¹)Rangel Medina, David. Tratado de derecho marcario. Libros de México, S.A. México, 1960. Pp. 183 y 184.

Antes de proseguir con el análisis de la capacidad distintiva de la marca, es preciso aclarar, que dicho aspecto, si bien recae sobre los productos y sobre su origen, pero no respecto de cualquier producto, se refiere únicamente a la marca aplicada a productos o mercancías iguales o similares de distinta procedencia.

C. E. Mascareñas afirma que “no puede concebirse que una marca no tenga carácter distintivo. Sin carácter distintivo no hay marca. Todas las leyes del mundo en una forma u otra lo exigen, pero hay leyes que, además establecen concretamente la prohibición general de los signos desprovistos de carácter distintivo. No basta con que sea uno de los signos aceptados por su naturaleza –para ser usados como marca- palabra, dibujo, monograma, etc. Es necesario que tal signo sea distintivo, que tenga fuerza distintiva o capacidad distintiva.”⁷²

Rodríguez y Rodríguez dice que “para ser distintiva la marca, precisa reunir el doble requisito de la novedad y de la especialidad, ya que los dos integran la condición de signo distintivo que es, en definitiva, la esencia de la marca.”⁷³

Otro de los autores que nos habla de la eficacia distintiva de la marca es Justo Nava Negrete, quien afirma categóricamente el papel tan importante que en el campo jurídico desempeña la marca en cuanto a la distintividad, no sólo en el ámbito nacional, sino internacional; por ello, considera que existe una cópula indisoluble entre la marca y capacidad o eficacia distintiva. Incluso, la ley mexicana se refiere a la capacidad o eficacia distintiva como un requisito indispensable de validez que debe reunir un signo para constituir una marca (aspecto que será analizado en el octavo apartado de este capítulo). Más aún, el Convenio de París –del cual es miembro nuestro país- reconoce expresamente el requisito de validez que se examina en el artículo 6, apartado B, párrafo 2, al no reconocer las marcas “*cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo*”.

“Sea para adquirir y conservar el derecho exclusivo a la marca, sea para disfrutar el contenido de tal derecho, la índole distintiva de la marca es un factor determinante en el

⁷² Nava Negrete, Justo. Derecho de las marcas. Ed. Porrúa. México, 1985. p. 166.

⁷³ Rangel Medina, David. Tratado de derecho marcario. Libros de México, S.A. México, 1960. p. 185.

planteamiento y solución de multitud de variados problemas que a diario surgen en las relaciones industriales y mercantiles con motivo de la interpretación y aplicación de la ley que regula tales derechos.”⁷⁴

3.- Principios que rigen la capacidad distintiva de la marca.

A pesar de que la cuestión del carácter distintivo de la marca es una cuestión de hecho, no escapa al control de los tribunales judiciales, de modo que tanto la doctrina, como la jurisprudencia y la legislación establecen reglas de carácter general que deben tenerse en cuenta para calificar la concurrencia o ausencia de este requisito esencial de la marca.

En relación a los principios referidos, el doctor David Rangel nos refiere lo siguiente:

Está en primer lugar, el expuesto por Braun: "Una marca difiere suficientemente de otra, cuando ninguna confusión es posible para quienes ponen en su examen una atención común y, que una marca no difiere suficientemente, cuando puede haber confusión para aquellos compradores que no tengan las dos marcas ante sus ojos." El segundo de los principios también aceptados dice que ...”para apreciar con más o menos precisión el carácter distintivo de la marca, conviene tener en cuenta la naturaleza del producto y las costumbres seguidas en cada comercio o industria, así como la categoría económica y cultural de los compradores a quienes está destinado el producto, lugar y venta de la mercancía.”⁷⁵

A este respecto A. Laborde considera que si se trata de objetos vendidos a un público especial, la más pequeña diferencia sirve para impedir la confusión de las marcas, porque esas cosas son compradas después de un examen cuidadoso y por especialistas. Si por el contrario, se trata de un objeto de venta corriente ofrecido al grueso público, se exige, con razón, que las diferencias sean más acentuadas.

⁷⁴)Rangel Medina, David. "op. cit."p. 185.

⁷⁵)Rangel Medina, David. "ibidem" Pp. 186 y 187.

Por último, el tercero de los principios que rigen la capacidad distintiva de la marca, estipula que una marca puede componerse de diversos elementos, que separadamente pertenecen al dominio público, pero cuya combinación presenta el carácter de originalidad legalmente requerido. Este principio se refiere a las llamadas marcas compuestas.

Para Justo Nava Negrete los principios que rigen al capacidad eficacia distintiva son, en esencia, dos:

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

B)La marca debe ser distintiva objetivamente con el objeto de evitar toda posibilidad de confusión con marcas existentes.”⁷⁶

El primer principio se refiere a la originalidad, o especialidad de la marca, y el segundo se refiere a la novedad –principios éstos, que estudiaremos más adelante-.

4.- Principio de especialidad de la marca.

En torno a este principio, que exige que la marca cumpla con su función diferenciadora de tal manera que llame la atención del comprador, existe gran uniformidad no sólo en cuanto a su connotación, sino a su aplicación por la doctrina en general:

Charles Chenevard expone: “La denominación debe ante todo ser arbitraria. Ella no debe por consiguiente contener la designación genérica o descriptiva del objeto, ni indicar sus cualidades o destino; en una palabra es preciso que la impresión que ella evoca no tenga ninguna relación con la naturaleza de la mercancía a la cual está destinada, atendiendo de que nadie tiene el derecho de apropiarse del nombre vulgar de un objeto o de sus cualidades. Si el

⁷⁶)Nava Negrete, Justo. Derecho de las marcas. Ed. Porrúa. México, 1985. p 168.

fabricante, quiere caracterizar e individualizar sus productos, él debe naturalmente, hacer la elección de un nombre que se distinga notablemente de todos aquellos ya empleados par mercancías de esa misma naturaleza y que, por relación a estas últimas aparece como un nombre de pura fantasía.”⁷⁷

El autor francés Saint-Gal señala al respecto: “En los términos de la jurisprudencia francesa, un signo es distintivo cuando en relación al objeto al cual se aplicó a título de marca, no constituye una vulgaridad total, ni es necesario, genérico, usual o finalmente, descriptivo de la naturaleza de las cualidades substanciales o del destino de ese objeto. La marca no debe particularmente tener un carácter funcional, ya que le faltaría entonces el carácter distintivo.”⁷⁸

Descartes Drummond considera que la especialidad de la marca es una condición esencial y sumamente importante de la misma, ya que sólo cuando la marca es especial cumple su misión de determinar productos y mercancías para que no se confundan, individualizándolos, particularizándolos y haciendo alusión a su origen y procedencia.

Para Laborde la especialidad también quiere decir que la marca no debe consistir en un signo de una simplicidad tan elemental, que malogre su papel de llamar la atención de los consumidores. Por tal insuficiencia, no son aptos para constituir marcas los colores aisladamente considerados, ni las figuras geométricas más sencillas como una línea recta o dos rectas, paralelas; ni la simple representación de un punto; por el mismo concepto, tampoco pueden servir de marca los números de un solo guarismo, aun cuando sí se consideran generalmente idóneos al combinarse entre sí o con signos diferentes. Hay una razón de interés general que se opone a que se les tome como marca. Dichas figuras no son de un número infinito y si se les dejara acaparar por un pequeño grupo de fabricantes para un producto determinado, se crearía en provecho de dicho grupo un monopolio sobre este producto.

En relación al principio de especialidad de la marca, pesar de todo lo expuesto por los autores ya comentados, Justo Nava Negrete opina que “un signo o medio materia constituirá

⁷⁷)Nava Negrete, Justo. “op. cit.” p. 169.

⁷⁸)Nava Negrete, Justo. “ibidem” p. 170.

válidamente una marca en la medida en que la combinación o disposición de sus elementos lo revista de una forma característica o en su caso, se aplique a productos o servicios distintos a los que normalmente se refiere o designa y para los cuales se rechaza su apropiación individual”⁷⁹

Poulliet expone que “debe decirse que la marca es especial, en el sentido de que sólo se aplica a la categoría de productos para los que ha sido creada.” Breuer Moreno complementa las ideas de Poulliet diciendo, que del principio de que la especialidad de la marca sólo aplica en relación a productos de la misma categoría, se deduce “la regla general según la cual la marca no puede registrarse para proteger, indeterminadamente, cualquier mercadería, ya que el alcance de la propiedad de la marca se limita a la protección de los productos para que fue registrada. Esa misma marca puede ser registrada por cualquier otra persona para distinguir productos de otra clase.”⁸⁰ Podemos, después de todo lo anteriormente expuesto, concluir, que el principio de especialidad de la marca se refiere a que la marca debe ser lo suficientemente distintiva de otra u otras marcas, evitando cualquier tipo de confusión, siempre y cuando se refiera a productos o servicios de la misma categoría o clase; por lo que es evidente, que una misma marca puede ser empleada por varias personas, siempre y cuando distinga productos o servicios diferentes, siempre y cuando no haya una similitud entre los productos que se pretenda amparar por la marca que pudiera dar lugar a confusión entre los consumidores. En relación a la noción de similitud o afinidad entre los productos o servicios, puede advertirse en la doctrina y jurisprudencia de los diversos países, una gran diversificación de criterios...en nuestra doctrina, Barrera Graf se acoge al criterio estrictamente económico e la satisfacción de necesidades parecidas. Mientras que Nava Negrete cree que “la similitud o afinidad entre los productos o servicios debe examinarse primordialmente atendiendo a su naturaleza y como coadyuvantes a este criterio objetivo y jurídico podrían tomarse en cuenta otros criterios que tengan como propósito acentuar o reafirmar una mayor objetivación (satisfacción de idénticas necesidades, destino de la misma clientela, etc). En todo caso, es la

⁷⁹)Nava Negrete, Justo. “*ibidem*” p. 171.

⁸⁰)Rangel Medina, David. “*ibidem*” p. 191.

Administración (discrecionalmente) o a los tribunales (interpretación) a quienes compete decidir esta cuestión tal como ocurre en los diversos países.”⁸¹

Sin embargo, es importante recordar que el principio de la especialidad no es absoluto. Las marcas notorias gozan de un tratamiento privilegiado que les permite romper la rigidez establecida por la clasificación de las mercancías, ya que la protección de la marca notoria se extiende a las mercancías que formalmente corresponden a otros grupos de la clasificación oficial. Este criterio está admitido por legislación mexicana, pero esto lo estudiaremos en su momento.

5.- Principio de novedad.

La novedad de la marca significa que el signo escogido, para ser idóneo, no debe ser comúnmente conocido como un signo distintivo de una empresa competidora. La novedad exige que la marca sea diversa de cualquiera otra que se use en artículos iguales o semejantes, la razón de esta exigencia estriba en que la igualdad o semejanza de dos o más marcas referentes a los mismo productos, acarrearía la confusión de éstos en lugar de su distinción; por lo que, la novedad es un atributo sin el cual no hay marca.

Es de notar, en primer lugar, que la novedad no es absoluta, sino relativa, puesto que para ser nueva, es suficiente con que la marca difiera de las de sus competidores, y en segundo lugar, la conexión que tal cualidad tiene con su carácter especial, puesto que cualquier signo puede servir de marca con tal que se elija para ser usada en otra industria. *“En virtud del doble requisito especialidad-novedad de la marca, para ser válida no es preciso que el signo que la constituye fatalmente sea imaginado o creado por la fantasía para cubrir determinados productos, sino que es suficiente que la marca –no novedosa porque ya está aplicada a otros productos-, sea adoptada para cosas del todo diversas.”*⁸² Por lo

⁸¹)Nava Negrete Justo. “op. cit.” P. 186.

⁸²)Rangel Medina, David. “ibidem” p. 194.

general, se considera que la marca debe ser nueva únicamente en relación con las demás marcas usadas o registradas, pero es preciso que también lo sea respecto de otros signos distintivos usados ya en el comercio, tal como el nombre comercial ajeno, o el aviso comercial de un tercero, ni un emblema que ya esté reservado por una patente de dibujo o modelo industrial. Como consecuencia de todo lo anteriormente dicho, la novedad supone la anterioridad de una marca en relación a otra.

En opinión del maestro Jorge Barrera, la novedad debe juzgarse primeramente en relación a otras marcas, y en seguida, en relación a productos iguales o semejantes. Además, la novedad de una marca también depende, en cierta medida, de que haya sido o no registrada:

1) La novedad, en relación a otras marcas que estén en uso y que hayan sido registradas, la ley prohíbe la identidad y semejanza, para evitar confusiones entre productos similares que estuvieran amparados por marcas iguales o semejantes, y en consecuencia, su función consiste en proteger al titular de la marca en sus relaciones con sus competidores, reconociendo el derecho de uso exclusivo de este signo distintivo.

2) La novedad de la marca está en función de un número limitado de artículos o productos, porque siendo un signo distintivo de mercaderías, la ley restringe su aplicación a aquellos productos que pudieran confundirse si estuvieran amparados con nombres o menciones comunes.

3) No obstante, la protección que la ley otorga al titular de una marca registrada, no se concreta a prohibir a terceros su empleo en productos iguales, sino también en productos o artículos semejantes, ya que ello haría incurrir al público en confusiones.

4) La novedad es un requisito que se exige, tanto de las marcas registradas como de las que no lo estuviesen.

-En relación a lo establecido por la Ley de la Propiedad Industrial, referente al principio de novedad, nos ocuparemos más adelante.

Podemos concluir diciendo, que el principio de novedad de la misma capacidad distintiva de la marca, y consiste en evitar la confusión de una marca con otras existentes ya registradas o usadas para los mismos o similares productos o servicios.

6.- Licitud de la marca.

En relación a este requisito esencial de la marca, el maestro Jorge Barrea explica que por licitud de la marca se entiende que ésta “debe constituirse con indicaciones y datos que no estén prohibidos por disposiciones del ordenamiento jurídico, ni sean contrarias a la moral y a las buenas costumbres.”⁸³ En la doctrina y jurisprudencia reciente en general, se afirma que entre los requisitos de validez de la marca está el de la licitud del signo, es decir, para que ésta sea jurídicamente tutelable como marca es indispensable que no sea contrario a ley, moral, buenas costumbres y orden público; este principio lo recoge tanto la ley como la jurisprudencia mexicanas –de lo que nos ocuparemos en su momento-, así como los convenios internacionales, como el de París, que en su artículo expresa:

“Las marcas de fábrica o de comercio reguladas por el presente artículo no podrán ser rehusadas para su registro ni invalidadas más que en los casos siguientes:

3. Cuando sean contrarias a la moral, o al orden público, y en particular, cuando sean capaces de engañar al público.”⁸⁴

Dentro del mismo tenor de ideas, la Convención de Ginebra, en su artículo 27, del 27 de julio de 1929, prohibió usar como marca el emblema o la denominación cruz roja o cruz de Ginebra, así como el empleo de los escudos de armas de la Confederación suiza.

Por otra parte, por razones de orden público fundamentalmente la ilicitud de la marca puede derivar de la apropiación individual de aquellos signos o medios materiales constituidos

⁸³) Barrea Graf, Jorge. Tratado de derecho mercantil. Ed. Porrúa. México, 1957.

⁸⁴) Nava Negrete, Justo. “*ibidem*” p.191.

por los símbolos de la soberanía del Estado de que se trate, sin su autorización; lo mismo ocurre por lo que se refiere a denominaciones, siglas y designación verbal de Organizaciones internacionales gubernamentales, intergubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra Organización reconocida oficialmente e incluso, a signos o punzones oficiales de control y garantía adoptados por un Estado; esto está reglamentado por el Convenio de París en su artículo 6º.

Pero además de todo lo expuesto con anterioridad, la marca debe respetar los derechos absolutos ajenos o intereses privados, aunque versen sobre bienes inmateriales distintos, ya que de lo contrario, se produciría la ilicitud.

Sin embargo, lo anterior no significa que la marca no pueda amparar objetos que no sean lícitos, al respecto, algunos autores como Ferrara o Ramella establecen. "No influye sobre la licitud de la marca e hecho de que ella se use para distinguir objetos o artículos que estén fuera del comercio, que se hallen monopolizados por el Estado, o en fin, que sean de comercio ilícito, ya que la marca es absolutamente independiente del producto a que se aplica y al que distingue."⁸⁵

A este respecto, la doctrina y jurisprudencia consideran que la licitud debe ser evaluada en relación al signo o medio material y no al producto o servicio a los cuales distingue, por lo que, no obstante la ilicitud de la marca puede ser ilícito el producto o servicio o viceversa; por lo tanto, la validez de una marca es absolutamente independiente de la licitud o ilicitud de la marca del producto o servicio, a los cuales ella se aplica. Esta regla es admitida por el Convenio de París en su artículo 7º de la siguiente manera: "La naturaleza de producto al que la marca de fábrica o de comercio ha de aplicarse no puede, en ningún caso, ser obstáculo para el registro de la marca."⁸⁶

La referida ilicitud del producto puede presentarse por regla general, cuando se omite o no se otorga un permiso, licencia, autorización o concesión indispensable para que el producto o

⁸⁵)Barrera Graf, Jorge. Tratado de derecho mercantil. Ed. Porrúa. México, 1957.

⁸⁶)Nava Negrete, Justo. "ibidem" p.192.

servicio pueda ser objeto de comercialización; por una prohibición legal e incluso cuando sean de exclusiva explotación del Estado.

Así pues, la licitud de la marca se refiere a los requisitos que debe cumplir ésta en relación a la ley, las buenas costumbres y el orden público y no al producto que ampara.

7.- Veracidad de la marca.

El principio de veracidad de la marca es un excelente instrumento para evitar que los compradores sean defraudados con respecto al origen, procedencia, calidad o naturaleza e las mercancías.

El doctor David Rangel, al respecto considera: "Cualquiera que sea el signo elegido, será marca si no contiene indicaciones contrarias a la verdad, que puedan inducir al público en error sobre el origen y calidad de las mercancías o que de cualquier modo constituyan actos que hagan incurrir en engaño en la selección de los productos.

Si la marca es engañosa, no sólo queda fuera de la protección legal, sino que su uso es reprimido por la ley por cuanto que el empleo del signo engañoso constituye un acto de competencia desleal reprimido por normas de orden público."⁸⁷

Otros autores como Ramella, se ocupan también de la veracidad de la marca, y al respecto afirma: "Cuando se apartan del principio de veracidad exigida por los intereses del comercio honrado, las marcas son fraudulentas, porque no están conformes con la realidad de las cosas y representan a un tiempo un engaño al público y una competencia desleal respecto a los industriales y comerciantes del mismo ramo."⁸⁸

⁸⁷)Rangel Medina, David. "op. cit" p. 197.

⁸⁸)Rangel Medina, David. "ibidem" p. 197.

Nuestra legislación y jurisprudencia aceptan y adoptan plenamente la veracidad de la marca como un carácter esencial, aspectos que veremos en su oportunidad.

8.- Disposiciones en la legislación mexicana sobre los caracteres esenciales de la marca.

Ya se estudiaron los caracteres esenciales de la marca, como lo contempla la doctrina, ahora se hará un análisis de cómo los recoge la Ley de la Propiedad Industrial.

1.- El principio de capacidad o eficacia distintiva de la marca, se refleja en nuestra Ley de la siguiente manera:

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

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

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 su misma especie o clase..."

Art. 90: "No se registrarán como marca:

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

IV.-Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca. Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas

que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción;

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

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

III.-Una persona física o moral que aplique su nombre, denominación o razón social a los productos que elabore o distribuya, o lo use como parte de su nombre comercial, siempre que los aplique en la forma en que esté acostumbrado a usarlo y que tenga caracteres que lo distinga claramente como de un homónimo ya registrado como marca o publicado como nombre comercial..."

Art. 128. "La marca deberá usarse en territorio nacional, tal como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo."

2.-Los artículos que recogen el principio de especialidad en nuestra legislación son:

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

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

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

Art. 90: "No se registrarán como marca:

XVI.-Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios...

XVII.-Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión, a un nombre comercial aplicado a una empresa o un establecimiento industrial, comercial o de servicios, cuyo giro preponderante sea la elaboración o venta de los productos o la prestación de los servicios que se pretendan amparar con la marca...

Art. 91: “No podrá usarse ni formar parte del nombre comercial, denominación o razón social de ningún establecimiento o persona moral, una marca registrada, cuando:

I.-Se trate de establecimientos o personas morales cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada...”

Art. 92: “El registro de una marca no producirá efecto alguno contra:

I.-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, siempre y cuando el tercero hubiere empezado a usar la marca, de manera ininterrumpida, antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o del primer uso declarado en ésta...”

Art. 93: “Las marcas se registrarán en relación con productos o servicios determinados, según la clasificación que establezca el reglamento de esta Ley...”

3.- La excepción al principio de especialidad de la marca, constituido por las marcas notorias, se reglamenta en la Ley mexicana de la siguiente forma:

Art. 90: “No se registrarán como marca:

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

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

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

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

4.-La Ley de la Propiedad Industrial regula el principio de novedad de la marca, en los términos siguientes:

Art. 90: “No se registrarán como marca:

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

IV.-Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse

como marca. Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción;

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

5.- En cuanto a la licitud de la marca nuestra legislación se refiere a ella de la forma siguiente:

Art. 90: “No se registrarán como marca:

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

VIII.-Las que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de control de 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;

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

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

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

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

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

II.-Cualquier persona que comercialice, distribuya, adquiera o use el producto al que se aplica la marca registrada, luego de que dicho producto hubiera sido introducido lícitamente en el comercio por el titular de la marca o por la persona a quien le haya concedido licencia,

Queda 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 esta Ley..."

6.- La veracidad de la marca se reconoce en los siguientes preceptos de la Ley de la Propiedad Industrial:

Art. 90.-"No se registrarán como marca;

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

XVI.-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 pretendan amparar...”

Art. 115.-“En los ejemplares de la marca que se presenten con la solicitud no deberán aparecer palabras o leyendas que puedan engañar o inducir a error al público. Cuando la solicitud se presente para proteger una marca innominada o tridimensional, los ejemplares de la misma no deberán contener palabras que constituyan o puedan constituir una marca a menos de que se incluya expresamente reserva sobre la misma.”

9.- Jurisprudencias relativas a los caracteres esenciales de la marca.

Consideramos necesario, que antes de exponer algunas jurisprudencias que traten acerca de alguno de los caracteres esenciales de la marca, exponer el criterio de la Suprema Corte de Justicia, en relación con dichos caracteres.

El maestro David Rangel M. ilustra el criterio de la Corte en su *Tratado de derecho marcario*:

“La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho a propósito de la naturaleza distintiva de la marca lo siguiente:

A) No puede considerarse que dos marcas sean iguales, ni que puedan confundirse , si son distintos los nombres de los fabricantes, pues el **carácter distintivo** de las mismas es éste, y no el genérico, que designe la clase de producto contenido en ellas.”⁸⁹

B) Si bien es cierto que **la persona que esté usando o quiera usar una marca** para distinguir los artículos que fabrique o produzca, puede adquirir el derecho exclusivo de uso mediante su registro, también es verdad que para adquirir este derecho, el solicitante **debe satisfacer** las formalidades y requisitos que la Ley señala, entre los cuales se encuentra el

⁸⁹)Rangel Medina, David. “ibidem” p. 188.

de que la marca que pretenda registrarse no pueda confundirse con otra anteriormente registrada.

- C) **“La característica de singularidad, necesaria para conceder el registro de una marca, requiere circunstancias especiales y entre ellas, existe indudablemente el de originalidad, que consiste en que a la marca se le dé una forma diversa, al usarla en productos similares; y de acuerdo con la ley, no es necesario para que determinado medio material pueda tenerse como marca, que ésta sea o deje de ser simplista, ni que tenga o deje de tener alguna particularidad susceptible de distinción, respecto al objeto que ampare.”**⁹⁰

También cita dos tesis que fueron sostenidas por la autoridad administrativa encargada de la propiedad industrial a mediados de los años 50 en México:

1) En numerosos y constantes precedentes esta Secretaría (Secretaría de Economía) viene estatuyendo que **la marca ha de ser peculiar para poder distinguirse claramente entre las demás marcas que afluyen en el comercio o están registradas**, y la protección de la Ley ha de ser plena para que su poder de atracción y su capacidad distintiva no sufran mengua; esto justifica la exigencia de que las marcas sean suficientemente distintas entre sí, de suerte que el público consumidor no sólo no confunda una con otra, sino que ni siquiera exista la posibilidad de que las confunda. Estas peculiaridades las implica la Ley, cuando establece que **el signo material que constituya la marca ha de ser idóneo para hacer distinguir los objetos a que se aplica de las demás mercaderías de su misma especie o clase**, y que una marca no debe registrarse si es confundible con otra registrada con antelación.

2) **Para que dos marcas puedan ser confundibles, no es necesario que todos sus elementos constitutivos sean semejantes, la sola similitud de los elementos principales puede originar tal cosa.**

⁹⁰ Rangel Medina, David. “op. cit.” p 188.

Ya hemos establecido qué criterio tenía la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenía en relación con los caracteres esenciales de la marca hacia la mitad del siglo, ahora analicemos, a través de algunas jurisprudencias, si el criterio es el mismo o ha variado:

“MARCAS. REGISTRO DE CUALQUIER COMBINACION DE COLORES. Es verdad que bajo dicho rubro esta Segunda Sala, en el amparo en revisión 8009/57, Parke Davis and Company, fallado con fecha 10 de marzo de 1960, sostuvo la tesis de que procede el registro de cualquier combinación de colores, y hasta el de un solo color, si la marca consiste en un color acompañado e cualquier signo que le dé un carácter particular y distintivo, de conformidad con el artículo 105, fracción V de la Ley de Propiedad Industrial. Pero si bien la tesis de referencia sostiene la legalidad del registro hasta de un color, no dice en cambio, que ese color pueda ser un color aislado, sino “acompañado de cualquier signo que le dé un carácter particular y distintivo”. Y es claro que no podía ser de otro modo, porque, siendo el número de los colores realmente distintos muy pequeño, de aceptarse como legítima la apropiación de ellos aisladamente, ello conduciría al extremo de que si un solo, usuario o unos cuantos, además ese usuario singular o esos cuantos, dejarían sin elementos marcarios tan agudamente necesarios como los colores, a todo el resto de los sujetos del derecho de marcas.”

INFORME DE LABORES RENDIDO A LA H. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION EN EL AÑO DE 1964. PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA SALAS. PAGES. 135 Y 136.

“MARCAS. REGISTRO DE BANDAS DE COLOR . Si son registrables, como marcas las bandas de colores, toda vez que se trata de un signo distintivo en el que intervienen los elementos de forma, color y situación que hacen que se distingan los objetos a que se aplican, de otros de su misma especie.”

AMPARO EN REVISION 5631/1958, KIMBLE GLASS COMPANY, RESUELTO EL 23 DE MARZO DE 1956, POR UNANIMIDAD DE 5 VOTOS. PONENTE SR. MTR. RIVERA P.C SRIO. LIC. GENARO MARTINEZ MORENO.

“MARCA. CARACTERISTICAS DE LA. La marca ha de ser el signo individualizador de las mercancías, es menester que sea distinta de toda otra marca; que sea especial, lo que

significa que su naturaleza debe ser tal, que no se confunda con otra registrada con anterioridad, denominada antecedente, y pueda ser reconocida fácilmente."

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
SEXTA EPOCA, SEXTA PARTE:

VOL 48, PAG 41 A.R. 2733/71 LA NUEVA MEDALLA, S.A. UNANIMIDAD DE VOTOS.

VOL. 60, PAG 49. AR. 30/73 BIORESEARCH PRODUCTS, LABORATORIES, S.A. UNANIMIDAD DE VOTOS.

"MARCAS, DENOMINACIONES DESCRIPTIVAS. La denominación "NATURALES", no es otra cosa que el plural de un calificativo que expresa que las cosas a las que se aplica tienen la cualidad de ser originarias, es decir, que su existencia se debe únicamente a la acción de la naturaleza y que no han sufrido manufacturación, por lo que tales cosas son de "buena calidad" por ser "naturales"; en consecuencia, la denominación cuyo registro se pretende, al aplicarse a los extractos de malta de bebidas poco alcohólicas, incluyendo cerveza, indica una cualidad predominante de dichos productos, lo cual está prohibido categóricamente en el artículo 91, fracción V de la Ley de Invenciones y Marcas. A mayor abundamiento, la palabra "NATURAL-ES", si bien no está relacionada con las especiales condiciones de un producto determinado, sino, en general con todas las mercancías, si se encuentra en el dominio público y carece de particularidad para poder ser apropiado por una sola persona. No obsta a lo anterior, la circunstancia de que la denominación propuesta a registro se escriba con un guión intermedio, toda vez que de acuerdo con la referida fracción V del artículo 91 de la Ley en cita, una denominación descriptiva no se considerará distintiva porque ostente una ortografía caprichosa."

CRITERIO SOSTENIDO EN EL JUICIO DE AMPARO 596/81, CERVECERIA MODELO, S.A. 23 E JUNIO DE 1981. PONENTE: SAMUEL HERNANDEZ VIAZCAN. SRIO: JOSE LUIS RODRIGUEZ SANTILLAN, VISIBLE EN LA PAG 128 DEL INFORME DE LABORES RENDIDO A LA H. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION EN EL AÑO DE 1981.

CAPITULO SEXTO

“CARACTERES SECUNDARIOS DE LAS MARCAS”

Una vez ya establecidos los caracteres esenciales o de validez de la marca, estudiaremos los caracteres secundarios de la marca, conocidos también como accidentales.

1.- Cómo debe ser el uso de la marca?

En relación con el uso de las marcas, la mayoría de las legislaciones a nivel mundial, aceptan implícita o expresamente, que el uso de la marca es facultativo. En torno a este tema, Descartes de Magalhaes explica el uso facultativo de la marca de la siguiente manera: Tratándose de un derecho, no de un deber, y atendiendo a los principios que en relación con la libertad de trabajo consagra el derecho público moderno y a la conveniencia del comercio, y en interés de los consumidores, el uso de la marca es facultativo. Poulliet dice que el carácter facultativo de la marca se justifica en la libertad que el comerciante o industrial tiene para usar la marca sobre sus productos, es decir, que el comerciante tenga la facultad de marcar o no sus productos.

El uso de la marca, en México, se deduce del artículo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial, que dispone: “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”; de dicho artículo se infiere el reconocimiento implícito del principio, conforme al cual es facultativo el uso de la marca. La razón principal de dicha disposición se basa en el hecho de que la marca constituye un elemento del cual el comerciante o industrial puede disponer para facilitar el conocimiento de sus mercancías.

2.- Marcas obligatorias.

El carácter facultativo en el uso de la marca sufre una excepción, cuando el Estado declara obligatorio el uso de la marca en ciertos casos, donde la razón principal de ser de estas marcas está en consideraciones de policía o de garantía pública, cuando es mayor la posibilidad de fraudes o engaños a los consumidores.

Es importante mencionar que hay ciertas desventajas en la imposición de la obligación de emplear marcas, pues esto se considera perjudicial para los industriales en los casos en que éstos lanzan al mercado artículos de calidad inferior y de poco precio, destinados a consumidores que sólo así pueden adquirirlos; en este casos, los comerciantes omiten imprimir la marca en sus productos para no afectar su reputación –según los propios comerciantes o industriales-, y si se les obliga a marcarlos se le impide la fabricación de mercancías destinadas al consumo popular. Además, el cumplimiento de las normas sobre el uso obligatorio de marcas, “no sólo causaría el deterioro de ciertas mercancías por la sucesiva colocación en éstas de marcas diversas, sino que exigiría su control por numerosos funcionarios, pues sin la vigilancia de un numeroso y especializado cuerpo de inspectores, por demás muy costoso, ninguna eficacia tiene el sistema obligatorio de marcas.”⁹¹

En México, el uso obligatorio de una marca se regula por el artículo 129 de la Ley de la Propiedad Industrial, como lo veremos un poco más adelante en este trabajo.

3.- Concepto de uso.

Una cuestión muy debatida es aquella referente a si la marca debe ser incorporada material y directamente en el producto, o no; aunque algunos autores consideran que la marca debe estar incorporado al producto, debido a la estrecha conexión que tiene con el concepto de uso,

⁹¹)Rangel Medina, David. Tratado de derecho marcario. Libros de México, S.A. México, 1960 p. 201.

es innegable que el concepto de la marca no está subordinado a la exigencia de que sea adherente al producto que ampara.

La evolución de la industria y el comercio han determinado un cambio gradual en la concepción de la marca, que va desde sostener que la marca para desempeñar las funciones de tal, debe estar adherida materialmente al producto que distingue, hasta considerar como marca el signo que no está puesto sobre mercancías:

La Ley francesa de 1857 no exigió esa condición, pero la primitiva jurisprudencia y algunos de los primeros autores restringieron el concepto de marca al signo destinado a ser puesto sobre la mercancía; sin embargo, se hizo evidente, que de exigirse la adherencia de la marca al producto se excluirían de los beneficios que la ley otorga a varios de los artículos del mercado, en los cuales se presenta la imposibilidad material de aplicar directamente la marca ya sea por la naturaleza misma del producto, o por sus reducidas dimensiones. A esto, habría que agregar las mercancías en las que por cuestiones de moda o gusto, no es aceptable ningún signo —ni aún la marca— sobre el producto. Por todo lo anterior, se admitió que la marca cumplía su misión aplicándola a los envases, cajas o envolturas.

Autores como Guglielmo, Roubier y Ramella consideran que “no es una relación física de coexistencia entre producto y marca lo que asegura el cumplimiento de la finalidad que la ley le asigna, sino que la ley prevé solamente que la marca esté constituida por un signo que sirva para distinguir el producto. Lo que la Ley ha querido establecer es una relación de identificación entre los productos y la marca. Basta con que el signo se refiera a los productos.”⁹²

A reserva de estudiar, más adelante y en detalle lo que la Ley de la Propiedad Industrial dispone al respecto, adelantamos expresando que, la legislación mexicana reconoce el uso de la marca en sentido amplio, ya que de los artículos 88 y 89 fracción I, se reconoce implícitamente la regla de interpretación que proclaman tanto la jurisprudencia como la

⁹²Rangel Medina, David. Tratado de derecho marcario. Libros de México, S.A. México, 1960. p. 202.

doctrina, y que dice que debe conceptuarse como uso de la marca, para todos los efectos legales, el empleo o referencia que de la misma se haga en papel de correspondencia, facturas, listas de precios, y en general toda mención oral o escrita que se haga de las marcas. En cuanto al registro de las marcas, generalmente las solicitudes de registro de una marca son acompañadas por una descripción de la misma, y contienen la siguiente disposición: "La marca se usará de preferencia, impresa en los envases, o por medio de etiquetas, pero sin que esto quiera significar una restricción en la manera de usarla, pues podrá aplicarse de cualquiera otra manera que resulte conveniente."⁹³

En síntesis, el uso de la marca por cualesquiera de los modos anunciados u otro similar, deberá tenerse como válido para decidir toda contienda relacionada con el concepto legal de explotación de marca tanto cuando se toma como fuente del derecho a la marca, como cuando se trata de la explotación que, por suspenderse, provoca la extinción del registro.

4.- Uso de las marcas penado legalmente.

Otro aspecto del uso de la marca está relacionado con el uso que de ésta haga un tercero, polemizando sobre si esto debe ser reprimido como falsificación de marca.

Al respecto Ramella opina que la usurpación de la marca por violación del derecho exclusivo que su titular tiene para difundirla, debe sancionarse conforme a las reglas de la competencia desleal, y considera que sólo existirá falsificación de mercancías "cuando exista reproducción de una marca destinada a ser colocada sobre las mercancías, pero no si su destino es exclusivamente el de fijarla sobre anuncios, prospectos, etc, en cuanto que se difunde para atraer a la clientela, a menos que éstos sirvan de envoltura al producto y le acompañen."⁹⁴

⁹³)Rangel Medina, David "op. cit." p. 203

⁹⁴)Rangel Medina, David. "ibidem" p. 204

Sin embargo Poulliet considera que el uso de la marca ajena en anuncios o folletos sí constituye el delito de falsificación o por lo menos el de usar una marca falsificada; y en cuanto al uso oral de la marca, también debe considerarse como competencia desleal.

Nuestra Ley de la Propiedad Industrial prevé en su artículo 213 los delitos de uso ilegal de marca, imitación de marca y falsificación de la misma, sin embargo, esto y la opinión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se expondrá a detalle más adelante.

Después de reflexionar acerca de todo lo expuesto con anterioridad se concluye que "sí debe calificarse como delito de usurpación de marca todo empleo oral o gráfico de una marca a través de los diferentes medios de difusión, aún cuando no se aplique material y directamente a las mercancías."⁹⁵

5.- La marca debe ser aparente.

La apariencia del signo marcario es una cualidad que debe considerarse comprendida como en la función misma de la marca. En relación a este tema hay varias posiciones, según el punto de vista de diversos autores.

Algunos autores como Paul Roubier, Ramella y Breuer M. exponen: "Comúnmente se dice que no es necesario que sea aparente la marca, es decir, que vaya fijada al exterior del objeto. Basta que en determinado momento pueda servir como elemento de identificación, para que la marca desempeñe su misión."⁹⁶ Señala como ejemplo, que en los vinos es común aplicar la marca en la parte interna del tapón, este tipo de marca se denomina oculta; por el contrario, también hay marcas aparentes, que son aquellas que se aplican en el producto externamente, como en el caso de los productos que se expenden envueltos.

⁹⁵)Rangel Medina, David. "ibidem" p.205.

⁹⁶)Rangel Medina, David. "op cit." p. 207.

Lo anterior, en opinión de Laborde no es admisible, ya que dice, debe restringirse la validez de las marcas interiores, porque éstas, al no aparecer en el producto en el momento en que se compra, no pueden ser un signo de conservación de la clientela. Esto es cierto, ya que si los compradores no pueden percibir a simple vista la marca en un producto, no puede decirse que ésta cumpla sus fines.

El doctor David Rangel considera que si debe ser aparente la marca y que, en todo caso, debe tenerse como una simple excepción la posibilidad de su uso interior.

De hecho, el uso oculto de la marca debe admitirse siempre y cuando ésta se aplique en forma externa sobre las envolturas, cajas o envases de los productos, tanto como se aplica de modo interno (tapones marcados, o los mismos productos grabados).

Es de notar, además, que el uso oculto de la marca implica desventajas tanto para el productor como para el comprador; porque es evidente que si la marca no se puede percibir por el comprador cuando la mercancía le sea ofrecida opuesta en venta, o en el acto mismo de la adquisición, el signo distintivo, por más que se encuentre oculto en alguna parte del objeto, no es apto para realizar la función distintiva e indicadora de procedencia; incluso, el hecho de que la marca vaya oculta no garantiza que no sea susceptible de falsificarse o usarse ilícitamente por un tercero.

La legislación mexicana no menciona nada en relación con esta cualidad de la marca, pero esto se suple con la interpretación extensiva de sus disposiciones concernientes al uso de leyendas obligatorias en las marcas, de lo cual hablaremos en su momento.

6.- La marca debe ser individual.

La marca debe ser individual porque está destinada a cubrir los productos de un establecimiento determinado y puede ser únicamente utilizada por el sujeto a quien corresponda.

Roubier dice que la marca es individual, "en tanto que se trata de un signo distintivo que se forma para la defensa de un productor o de un comerciante contra sus competidores, del cual se valdrá para hacer que sus productos sean estimados por la clientela."⁹⁷

Para César Sepúlveda si la marca amparara a la vez los productos de diversas personas fracasaría en la finalidad de determinar la procedencia de los artículos.

En relación con este carácter secundario de la marca, la Ley de la Propiedad Industrial lo acepta, en algunas ocasiones implícitamente y en otras de manera expresa, lo cual analizaremos en su oportunidad.

7.- Marcas comunes.

El carácter individual de la marca no es absoluto, ya que existen excepciones en la ley: las marcas comunes, usuarios autorizados de las marcas y marcas colectivas. Analicemos cada uno de estos casos:

1.-Cuando las relaciones de carácter industrial o comercial que existan entre dos o más personas que tengan interés en una marca, sean tales que ninguno pueda utilizarla por separado, sino a nombre de esas personas o en un producto con el cual todas ellas tengan relación, podrán ser registradas esas personas como copropietarios de la marca, constituyendo así una marca común.

2.-Cuando existan entre productores distintos, acuerdos que aseguren, por el empleo de los mismos procedimientos y fórmulas técnicas, la equivalencia de los productos fabricados, se permitirá a los diversos afiliados el empleo o uso simultáneo de la misma marca, a título de usuarios autorizados.

⁹⁷ JRange! Medina, David. "ibidem" p. 209.

3.-Lo mismo ocurre con las marcas colectivas, que son reguladas por la legislación mexicana, como veremos más adelante.

Salvo estas circunstancias no se admitirá que dos o más personas utilicen la misma marca, o pretendan utilizar una misma marca.

8- Disposiciones relativas al uso de una marca en la legislación mexicana.

Después de revisar lo que doctrinariamente se expone sobre los caracteres secundarios de la marca, analizaremos los artículos de la Ley de la Propiedad Industrial que nos hablan del tema.

1.-Acerca de cómo debe ser el uso de la marca tenemos los artículos siguientes:

Art. 87: "Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten."

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

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

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

2.- En relación con las marcas obligatorias, la legislación mexicana las reglamenta de la siguiente forma:

Art. 129: "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:

I.-El uso de la marca sea un elemento asociado a prácticas monopólicas, oligopólicas o de competencia desleal, que causen distorsiones graves en la producción, distribución o comercialización de determinados productos o servicios;

II.-El uso de la marca impida la distribución, producción o comercialización eficaces de bienes y servicios, y

III.-El uso de marcas impida, entorpezca o encarezca en casos de emergencia nacional y mientras dure ésta, la producción, prestación o distribución e bienes o servicios básicos para la población."

3.-Con relación al uso de la marca penado legalmente, la Ley mexicana expresa:

Art. 213: "Son infracciones administrativas:

III.-Poner a la venta o en circulación productos u ofrecer servicios, indicando que están protegidos por una marca registrada, sin que lo estén...

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

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

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

XVIII.-Usar una marca registrada sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, en productos o servicios iguales o similares a los que la marca se aplique;

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

Art. 223: "Son delitos:

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

Los delitos previstos en este artículo se perseguirán por querrela de parte ofendida."

4.-En cuanto al requisito de que la marca debe ser aparente, nuestra Ley establece:

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

Art 131: "La ostentación de la leyenda "marca registrada", las siglas "M.R." o el símbolo "R" (dentro de un círculo), sólo podrá realizarse en el caso de los productos o servicios para los cuales dicha marca se encuentre registrada."

5.-Los siguientes artículos de la Ley se refieren a que la marca debe ser individual:

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

Art. 93: “Las marcas se registrarán en relación con productos o servicios determinados, según la clasificación que establezca el reglamento de esta Ley...”

Art. 94: “Una vez efectuado el registro de una marca, no podrá aumentarse el número de productos o servicios que proteja, aún cuando pertenezcan a la misma clase, pero sí podrá limitarse a determinados productos o servicios cuantas veces se solicite.”

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

...IV.-Los productos o servicios a los que se aplicará la marca.”

6.- Las marcas colectivas, las marcas comunes y los usuarios autorizados son regulados de la siguiente manera:

A) De la marca colectiva:

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

Art. 98: “La marca colectiva no podrá ser transmitida a terceras personas y su uso quedará reservado a los miembros de la asociación.”

B) De las marcas comunes:

Art. 116: “En caso de que la 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.”

C) De los usuarios autorizados:

Art. 137: “El titular de una marca registrada o en trámite, podrá conceder mediante convenio, licencia de uso a una o más personas, con relación a todos o algunos de los productos o servicios a los que se aplique dicha marca. La licencia deberá ser inscrita en el Instituto para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros.”

Art. 138: “...Podrá solicitarse mediante una sola promoción la inscripción de licencias de derechos relativos a dos o más solicitudes en trámites o a dos o más marcas registradas cuando el solicitante y el licenciatario sean los mismos en todos ellos. El solicitante deberá identificar cada una de las solicitudes, o registros en los que se hará la inscripción...”

Art.139: “Los productos que se vendan o los servicios que se presten por el usuario deberán ser de la misma calidad que los fabricados por el titular de la marca. Además, esos productos o el establecimiento donde se presten o contraten los servicios, deberán indicar el nombre del usuario y demás datos que prevenga el reglamento de esta Ley.”

Art. 140: “La persona que tenga concedida una licencia inscrita en el Instituto, salvo estipulación en contrario, tendrá la facultad de ejercitar las acciones legales de protección de los derechos sobre la marca, como si fuera el propio titular.”

Art. 141: “El uso de la marca por el usuario que tenga concedida licencia inscrita en el Instituto, se considerará como realizado por el titular de la marca.”

Art. 143: “Los derechos que deriven de una solicitud de registro de marca o los que confiere una marca registrada podrán gravarse o transmitirse en los términos y con las formalidades que establece la legislación común.”

9.- Jurisprudencia sobre los caracteres secundarios de la marca.

El criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación a los caracteres secundarios de la marca, se observa en las jurisprudencias siguientes:

“MARCAS USO INDEBIDO.- Tanto los artículos 189 y relativos, de la anterior ley de Propiedad Industrial, como los artículos 88, 211 fracción IV y relativos de la Ley de Invenciones y Marcas, protegen el uso exclusivo de una marca registrada. Y se puede sostener, para el efecto de hacer una declaración puramente administrativa y sin entrar a cuestiones de tipicidad penal, que una marca es usada indebidamente cuando un competidor lo asocia a su propia marca y a su producto, en su publicidad comercial, siendo así que ambas marcas están registradas y que amparan productos similares.”

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
AMPARO EN REVISIÓN 284/80. FELIPE ZAMBRANO PAEZ. 8 DE MAYO DE 1980. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: GUILLERMO GUZMAN OROZCO.

“MARCAS, FACTURAS, ES INTRASCENDENTE PARA CALIFICAR EL USO DE UNA MARCA, LOS CONVENCIONALISMOS UTILIZADOS EN LAS.- El uso de convencionalismos en las facturas para relacionar la mercancía vendida, no puede tomarse en cuenta para calificar el uso de una marca, pues lo que la identifica de otros productos que se ofrecen al consumidor es la etiqueta que la singulariza.”

CRITERIO SOSTENIDO POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, VISIBLE EN LA PÁGINA 34 DEL INFORME DE LABORES DE 1984, TERCERA PARTE.

“MARCAS, COMPETENCIA DESLEAL EN CUESTIONES DE, SOLO SE PRESENTA CUANDO SE TRATA DE PRODUCTOS IDENTICOS O SIMILARES.- Si bien es cierto que el artículo 10 bis del Convenio de París tiene como finalidad evitar la competencia desleal así como cualquier otro acto capaz de crear confusión por cualquier otro medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un

competidor, también lo es que dicha disposición, en una interpretación integral con el 6 bis del propio convenio, se debe entender, cuando se trata de marcas, limitada al caso de productos idénticos o similares, toda vez que si el artículo 6 bis prescribe la obligación de rehusar el registro de una marca que constituya la reproducción de otra que la autoridad competente del país del registro, estimare ser allí notoriamente conocida como propiedad de una persona que pueda beneficiarse del convenio, no se advierte el por qué la competencia prohibida por el artículo 10 bis del citado Convenio de París debe aplicarse sin la limitante de que se trate de productos idénticos o similares.”

CRITERIO SOSTENIDO EN EL JUICIO DE AMPARO 1928/86. FRANCISCO JAVIER MARTIN SENDRA, 23 DE ABRIL DE 1987, UNANIMIDAD DE VOTOS.

“MARCAS, FALSIFICACION MEDIANTE USO ILEGAL DE LAS.- Aunque un comerciante propale en su comercio, que las cabezas de máquina de coser que vende no son de una marca determinada y que si lo son los gabinetes en que las cabezas están montadas, debe tenerse en cuenta que el solo montaje de esas cabezas en gabinete de la marca arriba mencionada constituye falsificación, porque sin autorización del titular de la marca, ésta es ostentada amparando la unidad que se asegura con elementos de procedencia diferente. Y basta que se den los elementos objetivos de ese acoplamiento de cabezas con los gabinetes de la marca determinada, para que esté configurada la falsificación, conforme el primer párrafo del artículo 255, de la Ley de la materia. Por cuanto a que el comerciante no fabrica máquinas de coser, y sólo sea vendedor, debe razonarse que, precisamente por ser vendedor de unidades integradas con elementos de diversos fabricantes, los productos que expende compiten con los propios de la marca falsificada.”

TESIS RELACIONADA, VISIBLE EN EL APENDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION DE 1917 A 1958, NOVENA PARTE, DE LA JURISPRUDENCIA Y TESIS RELACIONADAS EN MATERIAS EN QUECAMBIO EL SISTEMA DE COMPETENCIAS, PAG 187.

“MARCA, CARACTERISTICAS DE LA.- La marca ha de ser el signo individualizador de las mercancías; es menester que sea distinta de toda otra marca; que sea especial, lo que

significa que su naturaleza debe ser tal, que no se confunda con otra registrada con anterioridad, denominada antecedente, y pueda ser reconocida fácilmente."

TESIS JURISPRUDENCIAL NUM. 30, VISIBLE EN LAS PAGINAS 135 Y 136 DEL APENDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION DE 1917 A 1985, SEGUNDA SALA, SEXTA PARTE.

"MARCAS DEBE ATENDERSE A SUS ELEMENTOS NOMINALES Y SUBSIDIARIAMENTE A LAS FIGURAS QUE INTEGRAN LA ETIQUETA.- Lo esencial en una marca es su denominación y ésta es la que debe ponerse frente a las que están en disputa, para determinar su confusión o individualidad, sin que los demás elementos sean conducentes para desvirtuar su diferencia gráfica y fonética, puesto que los productos que amparan las mismas marcas normalmente se distinguen por el nombre de las mismas y no por sus elementos accesorios."

CRITERIO SOSTENIDO EN EL JUICIO DE AMPARO 1030/78, KIMBERLY CLARK CORPORATION. 8 DE MARZO DE 1979. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: GILBERTO LIEVANA PALMA.

"MARCA, REGISTRO DE.- No debe concederse el registro de una marca semejante a otra ya registrada cuando protejan artículos de la misma clasificación."

VOL XXXIX, 6ª PARTE, P. 63, AMPARO EN REVISIÓN 189/60. QUIMICA INDUSTRIAL NACIONAL, S.A. 7 DE SEPTIEMBRE DE 1960. UNANIMIDAD DE VOTOS, PONENTE: FELIPE TENA RAMIREZ.

"MARCAS IDENTICAS. LA PROHIBICION PARA REGISTRARLAS SE ENCUENTRA EN LA FRACCION XVIII DEL ARTICULO 91 DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.- El artículo 91, fracción XVIII, de la Ley de Invenciones y Marcas, dispone que no es registrable como marca una que sea semejante 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. Existe semejanza entre la marca registrada "Tehuacán" y la denominación

propuesta a registro "Tehuacán", en grado de confusión, por ser denominaciones idénticas para amparar artículos similares y su registro se encuentra prohibido por la fracción XVIII del artículo 91 de la ley mencionada, pues no debe perderse de vista que la semejanza es la cualidad que tienen las cosas de ser parecidas entre sí, por lo que la marca a registro es semejante a la ya registrada, pues al ser idéntica, se parece a la otra."

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
VOLS. 1541-156, 6ª PARTE, P.116, AMPARO EN REVISION 463/81. JUAN JOSE BALSECA ZURITA. 23 DE JULIO DE 1981. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: GENARO DAVID GONGORA PIMENTEL.

"MARCAS Y PATENTES APORTADAS POR LOS SOCIOS A LA SOCIEDAD.- Si bien es cierto que toda sociedad tiene una personalidad distinta a la de sus socios esto no quiere decir que estos últimos no puedan aportar las marcas comerciales o las patentes de que son propietarios como aportaciones en la sociedad y, por lo mismo, si la sociedad es la que fabrica los productos patentados o amparados con marcas comerciales, el uso de tales patentes o marcas lo hacen titulares de éstas a través de la sociedad. No se está, por esto, en presencia de un tercero, para los efectos de la Ley de la Propiedad Industrial, que necesite, como usuario, la autorización respectiva."

T. CXXXI. P. 516, AMPARO EN REVISION 3625/56. LABORATORIOS "INFAN", S.A. 6 DE MARZO DE 1957. PONENTE: RAFAEL MATOS ESCOBEDO.

CONCLUSIONES

Realizado el estudio de la teoría, legislación y jurisprudencia en torno a la marca, y basados en todo ello llegamos a las conclusiones siguientes:

PRIMERA. - La marca es un signo distintivo, cuyo propósito es diferenciar las mercancías o servicios de un establecimiento de los otros, siempre que dichos productos o servicios sean de la misma clase o especie; los signos distintivos junto con las creaciones nuevas comprenden los objetos de estudio de la propiedad industrial. Ahora bien, *la propiedad industrial* forma parte del *derecho intelectual*, junto con los llamados “*derechos de autor.*”

SEGUNDA. - El derecho intelectual es la rama del derecho que se ocupa del estudio y fundamentos para la reglamentación adecuada de la marca, y es definido como el *conjunto de derechos resultantes de las concepciones de la inteligencia y del trabajo intelectual, contemplados desde el punto de vista de provecho material que de ellos puede resultar.* De esta definición se desprende –como ya lo habíamos mencionado– que el derecho intelectual está constituido por los derechos de autor y la propiedad industrial.

TERCERA. - La propiedad industrial es el conjunto de institutos jurídicos y leyes que se ocupan de proteger los objetos productos de la actividad industrial y comercial, y a los sujetos que interactúan en la misma.

CUARTA. - El fundamento jurídico de los derechos de la propiedad industrial es no sólo el de proteger los objetos y sujetos resultantes de la actividad industrial, sino también el de promover dichos objetos para beneficio de la comunidad y sin una protección adjetiva dichos derechos no tendrían razón de ser, por ello es que se materializan a través del ejercicio de las acciones de la propiedad industrial (acción de competencia desleal y acción de usurpación). Sin embargo, más allá de esto, hay 3 corrientes filosóficas principales que fundamentan la existencia de los derechos de propiedad industrial: la idea del orden interno social, la idea de justicia, e incluso la idea del progreso.

QUINTA. - Los derechos de propiedad industrial se legitimizan con el reconocimiento que de los mismos realiza en Estado, organizando de modo adecuado la protección jurídica de los mismos y garantizando su ejercicio por parte de los titulares , resguardando los intereses de la colectividad y el orden público.

SEXTA. - De todo lo anteriormente expuesto es fácil advertir por qué la marca debe ser no sólo estudiada, sino protegida, regulada por el derecho.

SEPTIMA. - La rama del derecho que ha de encargarse de la regulación marcaria es el derecho intelectual.

OCTAVA. - Dentro del derecho intelectual se ubica el derecho marcario, es decir, *el conjunto de normas jurídicas mediante las cuales el Estado regula los derechos de propiedad industrial, sobre los signos distintivos de mercancías (la marca).*

NOVENA. - El derecho marcario debe ser autónomo, en primer lugar porque ninguna otra rama del derecho –civil, mercantil, administrativo- puede conceder a los problemas generales y particulares del derecho marcario la atención que los mismos requieren; en segundo lugar, por la trascendencia y naturaleza jurídica de las instituciones marcarias; también el carácter sui-generis de los procedimientos cuando surge una controversia en relación con una marca, da autonomía al derecho marcario; por último, el mismo reconocimiento del Estado a favor de la regulación de la propiedad industrial, por cuestiones de interés público e internacional fundamentan la autonomía del derecho marcario; es por ello, que las normas esenciales relativas a la regulación de la marca están ya plasmadas en un texto legal, tan importante e independiente como el Código Civil o el Código Mercantil, hablamos de la *Ley de la Propiedad Industrial*.

DECIMA. - La importancia y autonomía del derecho marcario, aunado a la relevancia social, económica y jurídica de la marca la hacen una materia imprescindible de estudio en las universidades y en la formación de los futuros abogados.

DECIMO PRIMERA.- Después de revisar varias definiciones doctrinales y la misma definición dada por la Ley acerca de la marca, y tomando como base las características esenciales observadas en dichas definiciones, llegamos a pensar que una buena definición de marca puede ser la siguiente: Se entiende por marca todo signo visible, que distinga productos o servicios de una empresa, de otros de su misma clase, existentes en el mercado, y que permita al público consumidor distinguir los artículos de una empresa de los de otra, protegiendo de esta manera tanto al comerciante como al público consumidor.

DECIMO SEGUNDA.- Para lograr por completo su propósito la marca debe cumplir con las funciones siguientes: función de distinción, función de protección, función de indicación de procedencia, función social y función de propaganda.

DECIMO TERCERA.- En torno a las funciones de la marca, el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siempre ha sido el de sostener siempre que las funciones de la marca sean cumplidas siempre por todas y cada una de las marcas; esto lo tenemos especificado muy claramente en la tesis dictada a partir del caso de la marca "Tehua-Cola", donde la Corte dice: " *...el objetivo de nuestra legislación sobre marcas es evitar la desorientación y el error entre los consumidores respecto a la naturaleza y origen de los distintos productos que concurren en el mercado, y al propio tiempo garantizar la integridad y buena fama del signo distintivo adoptado por el comerciante, asegurando la fácil identificación de las mercaderías*". En esta tesis se observa cuál es el criterio tanto del legislador como de los jueces, exigiendo el cumplimiento correcto de todas las funciones que la marca debe desempeñar.

DECIMO CUARTA.- Para que la marca se considere como jurídicamente válida, debe cumplir con los requisitos o caracteres esenciales, o de fondo, y que son los siguientes: capacidad distintiva, especialidad, novedad, licitud y veracidad.

DECIMO QUINTA.- La Ley de la Propiedad Industrial regula de manera expresa, bastante clara y amplia todo lo relativo a cada uno de los requisitos esenciales de la marca, y el

sentido de la misma es hacia la correcta observancia de cada uno de los mismos, sin admitir excepciones, salvo en el caso especial de las marcas notoriamente conocidas.

DECIMO SEXTA.- Los artículos que regulan la capacidad o eficacia distintiva son los siguientes: 88, 89, 90, 92 y 128; el principio de especialidad es recogido por los artículos 88, 89, 90, 91, 92 y 93; nuestra ley habla del principio de novedad en su artículo 90; la licitud de la marca está contemplada en los siguientes artículos: 90 y 92; la veracidad de la marca es exigida por la Ley de la Propiedad Industrial por los artículos 90 y 115. La excepción en cuanto al principio de especialidad de la marca está constituida por las marcas notorias, que son reglamentadas en el artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial.

DECIMO SEPTIMA.- La jurisprudencia relativa a los requisitos esenciales de la marca nos indica que el criterio de los jueces es la estricta observancia de la ley, y dicho criterio se ha ido endureciendo cada vez más; con esto nos referimos a que si bien, desde las primeras jurisprudencias se sostuvo siempre que la marca debía cumplir con todos y cada uno de los requisitos de fondo para ser considerada válida jurídicamente, a últimas fechas esto se ha exigido de una forma totalmente inflexible, esto es observable, por ejemplo, en el caso de la eficacia distintiva de la marca, pues si bien la ley dice que esta capacidad se refiere sólo a mercancías de la misma clase o especie, lineamiento que se seguía en las tesis emitidas en los años 50's, las últimas jurisprudencias hacen referencia a que para que dos marcas sean confundibles, no es necesario que todos sus elementos constitutivos sean semejantes, sino que la sola similitud de elementos principales puede originar tal cosa.

DECIMO OCTAVA.- La marca debe también cumplir con una lista de requisitos secundarios, que se refieren a cómo debe ser el uso de la marca, la marca debe ser aparente, la marca debe ser individual, y su excepción, el caso de las marcas comunes.

DECIMO NOVENA.- La Ley de la Propiedad Industrial recoge en su texto la observancia de casi todos los requisitos secundarios, pues en relación a la cuestión de si la marca debe o no ser aparente no se refiere específicamente a esto, sino que en su lugar exige la ostentación de

las siglas MR (marca registrada) sólo en los productos o servicios para los cuales fue registrada la marca.

VIGESIMA. - En cuanto a la jurisprudencia relativa al tema de los caracteres secundarios de la marca, ésta hace patente que el criterio de la Corte ha sido siempre el mismo, apegado a la ley y la doctrina, sin caer en exageraciones ni inflexibilidades, y se ha referido, en su momento a cada uno de los llamados caracteres secundarios de la marca.

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA.

- 1.- ALVAREZ Soberanis, Jaime. "La regulación de las invenciones y marcas, y de la transferencia tecnológica." Ed. Porrúa. 1ª. Edición. México, 1979.
- 2.- BARRERA Graf, Jorge. "Estudios de derecho mercantil, derecho bancario y derecho industrial." Ed. Porrúa. México, 1958.
- 3.- BARRERA Graf, Jorge. "Tratado de derecho mercantil". Ed. Porrúa. 1ª edición. México, 1957.
- 4.- BAYLÓS Corroza, Hermenegildo. "Tratado de derecho industrial (Propiedad industrial. Propiedad intelectual. Derecho de la competencia económica. Disciplina de la competencia desleal.)" Ed. Civitas, S.A. 1ª. Edición. España, 1978.
- 5.- MASCAREÑAS, C. E. "Las marcas en el derecho comparado y en el derecho venezolano" Talleres gráficos universitarios. Venezuela, 1963.
- 6.- NAVA Negrete, Justo. "Derecho de las marcas." Ed. Porrúa. 1ª. Edición. México, 1985.
- 7.- RANGEL Medina, David. "Tratado de derecho marcario." Ed. Libros de México, S.A. México, 1960.
- 8.- SEPÚLVEDA, César. "El sistema mexicano de propiedad industrial." Ed. Porrúa. 2ª. Edición. México, 1981.
- 9.- SEPÚLVEDA, César. "El sistema mexicano de propiedad industrial. Un estudio sobre las patentes, las marcas, los avisos y los nombres comerciales." Ed. Impresiones modernas. México, 1960.

10.-"Memoria del primer seminario sobre derechos de autor, propiedad industrial y transferencia de tecnología." U.N.A.M. México, 1985.

11.- Revista mexicana de la propiedad industrial y artística. Director general: Dr. David Rangel Medina. México. Números: 7, 12, 13, 15, 16, 23, 24, 27 y 28.

12.- Semanario Judicial de la Federación. Octava época T. VIII. Sept de 1991.

13.- Semanario Judicial de la Federación. Octava época. T. IX. Mayo de 1992.