

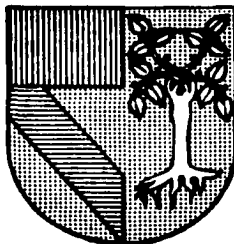
308909

UNIVERSIDAD PANAMERICANA

11

ESCUELA DE DERECHO

Con estudios incorporados a la Universidad Nacional Autónoma de México



**DESARROLLO HISTORICO E INTEGRAL DE LAS MARCAS FRENTE
AL SIGLO XXI**

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE
LICENCIADO EN DERECHO
P R E S E N T A
EVA MARIA GONZALEZ MADRAZO

ASESOR DE TESIS: LIC. MANUEL MAGAÑA RUFINO

MEXICO, D. F.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

2002



Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

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

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

A JUAN POR LLEGAR A MI VIDA CUANDO MÁS LO NECESITO Y SER EL MOTOR DE ESTA TESIS Y DE MI VIDA.

A LA CHIQUI POR SER MI MEJOR OBRA.

A JUANITO POR SER LA MEJOR OBRA DE JUAN.

A MI MADRE DONDE QUIERA DIOS QUE ESTE PORQUE SERIA LA MÁS FELIZ.

A MI PADRE Y MIS HERMANOS POR HABER ESTADO SIMPLEMENTE.

A LA CUQUIS POR SER MI HERMANA Y POR TODO LO QUE APRENDO DE ELLA.

AL MAGISTRADO LUIS CARBALLO POR CREER EN MI COMO PROFESIONISTA.

AL MAGISTRADO JUAN MANUEL TERAN POR SER TAN EXIGENTE.

AL LICENCIADO MANUEL MAGAÑA POR SUS CONSEJOS.

GRACIAS AL DR. IBÁÑEZ, AL DR. URIBARRI Y A LA DRA. SIERRA PORQUE SIEMPRE CONFIARON EN MI.

GRACIAS A TODOS MIS MAESTROS PORQUE HICIERON DE MÍ LA MUJER Y LA PROFESIONISTA QUE SOY.

GRACIAS A MI U.P.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

1. INDICE

2. INTRODUCCIÓN

2.1. Conceptos primarios de la Propiedad industrial

- 2.1.A) Invencciones
- 2.1.B) Marcas
- 2.1.C) Dibujos o Modelos Industriales
- 2.1.D) Competencia desleal

3. LEY DE MARCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIO DE 25 DE AGOSTO DE 1903

- 3.1. Citas al pie de pagina
- 3.2. Principios rectores

4. LEY DE MARCAS Y DE AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES DE 27 DE JULIO DE 1928

- 4.1. Citas al pie de pagina
- 4.2. Principios rectores

5. LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL 31 DE DICIEMBRE DE 1942

- 5.1. Citas al pie de pagina
- 5.2. Principios rectores

6. LEY DE INVENCCIONES Y MARCAS DE 10 DE FEBRERO DE 1976

- 6.1. Citas al pie de pagina
- 6.2. Principios rectores

7. LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 27 DE JUNIO DE 1991

- 7.1. Citas al pie de pagina
- 7.2. Principios rectores

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

8. EL CONVENIO DE PARIS COMO CARTA MAGNA

8.1. Marco jurídico internacional en los que México es parte en materia de Propiedad Industrial

9. DEFINICION DE MARCA

A. Rodriguez y Rodriguez
B. Gierke y Ramella
C. Carnelutti
D. Yves Saint-Gal
E. Albert Chavanne y Jean Jacques Burst
F. Weinstein
G. Ezio Capizzano
H. Alfonso Giambrocono
I. Renato Corado
J. Mascareñas
K. Arturo Cauqui
L. Baylos Corroza

9.1. AUTORES LATINOAMERICANOS

A) Jesús M. Carrillo Ballesteros y Francisco Morales Casas
B) Boris Kozolchik y Octavio Torrealba
C) Eduardo Vázquez Martínez
D) Benito Sanzó
E) Justo Nava Negrete
F) David Rángel Medina

9.2. GENERALIDADES DE LAS MARCAS

9.2.a. Marcas nominativas
9.2.b. Marcas innominadas
9.2.c. Marcas mixtas
9.2.d. Marcas tridimensionales
9.2.e. Marcas colectivas

10. CONCEPTO DE MARCA EN LAS DIVERSAS LEGISLACIONES MUNDIALES

10.1. EUROPA

Bélgica
Bulgaria
Checoslovaquia
España
Francia
Gran Bretaña

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Italia
Suecia

10.2. PAISES LATINOAMERICANOS

Argentina
Bolivia
Brasil
Colombia
Costa Rica
Cuba
Chile
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
República Dominicana
Uruguay
Venezuela

10.3. OTROS PAISES

India
Canadá
Estados Unidos
Haití

11. FUNCIONES Y FINALIDAD DE LA MARCA

11.A. Función de Distinción
11.B. Función de Protección
11.C. Función de Indicación de Procedencia
11.D. Función Social o de Garantía de Calidad
11.E. Función de Propaganda

12. REGISTRO DE LA MARCA

12.1. IUS EXCLUENDI

12.1.A. Aspecto positivo.
12.1.B. Aspecto negativo.

12.2. VENTAJAS DE UNA MARCA REGISTRADA

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

- 13. PROTECCIÓN AL PÚBLICO CONSUMIDOR
- 14. NOMBRES DE DOMINIO VS. MARCAS
 - 14.1. Breve definición de marcas y dominios
 - 14.2. MARCAS Y DOMINIOS COMO ACTIVOS DE LA EMPRESA
 - 14.3. MARCAS VS. NOMBRES DE DOMINIO
 - 14.3.A. Apuntes sobre la regulación de las marcas.
 - 14.3.A.a. Características.
 - 14.3.B. Apuntes sobre la regulación de dominios
 - 14.3.B.a. Características
 - 14.4.
 - 14.5. NATURALEZA JURÍDICA DEL NOMBRE DE DOMINIO
 - 14.6. NATURALEZA DE LOS SERVICIOS DE REGISTRO
 - 15. CONCLUSIONES
 - 15.1. Conclusiones Históricas
 - 15.2. Conclusiones Generales
 - 16. BIBLIOGRAFÍA
 - 16.1. Leyes
 - 16.2. Páginas de Internet

2. INTRODUCCIÓN

El porqué es importante analizar el tema de la propiedad intelectual, es evidente: hoy en día, cualquier idea, invento, marca, nombre comercial, denominación de origen, diseño industrial, etc... destinado a elevar potencialmente los desempeños económicos, en sus diferentes vertientes, de las industrias o los comercios, y resultando a la larga fructífero para los países, es protegido enfáticamente por las legislaciones mundiales, y hoy por hoy, materia ineludible en todos los debates internacionales.

Hay que destacar que la propiedad intelectual comprende dos ramas principales: la propiedad industrial y el derecho de autor.

2.1. CONCEPTOS PRIMARIOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

La propiedad industrial atiende principalmente a la protección de las invenciones, marcas de fabrica o de comercio, dibujos, modelos industriales y sobre todo la represión de la competencia desleal. Actualmente se

TESIS CON FALLA DE ORIGEN

han superado estos conceptos y han surgido nuevas posibilidades en materia de propiedad industrial, como serían las patentes, los secretos industriales, avisos y nombres comerciales, modelos de utilidad, etc...que serán objeto de estudio en posteriores capítulos.

Los tres primeros temas tienen rasgos comunes en el sentido de que están protegidos por los derechos exclusivos de explotación, es decir, la posibilidad que se ofrece a los propietarios para el uso exclusivo de sus derechos sobre las invenciones, las marcas y los dibujos y modelos industriales. Contrario a lo que se define como represión a la competencia desleal que no se trata de derechos exclusivos, sino que se atacan directamente los actos de competencia contrarios a los usos de tales derechos exclusivos.

No es posible citar una definición de los conceptos aquí referidos, ya que cada país difiere de los otros en conceptos importantes, por lo que resulta difícil adaptar condiciones generales, a menos que sea basándose en sus características más comunes. Es por ello, que aquí trataremos de dar un enfoque global a estos conceptos, tal y como la doctrina en general los ha conjuntado y tomando en consideración citas de diversos países y desde luego de igual diversidad de autores.

TESIS CON FALLA DE ORIGEN

En principio, creo necesario citar un concepto general y básico para la gran mayoría de las legislaciones mundiales:

2.1.A. *INVENCIONES*

Es una idea nueva que permite en la práctica la solución de un problema determinado en la esfera técnica. En la mayoría de las legislaciones relativas a la invención, la idea, para ser susceptible de protección legal, es decir, que fuera patentable, tiene que ser nueva en el entendido de que no haya sido publicada o utilizada públicamente; no debe ser evidente, es decir que no sea la conclusión básica a ese problema; y tiene que ser aplicable en la industria, para que se pueda fabricar o utilizar industrialmente.

¿ Que es la Patente ? Es un documento expedido por Oficinas del Estado, en los que se describe la invención y por el que se crea una situación jurídica por la cual, ésta sólo puede ser explotada con autorización de su titular. Tal protección es limitada en cuanto al tiempo, que por lo general es de 15 a 20 años.

2.1.B. MARCAS

Son signos que sirven para distinguir los productos o servicios de una empresa industrial o comercial o de un grupo de empresas. Tal signo puede estar conformado por palabras distintivas, letras, números, dibujos o imágenes, emblemas, monogramas o firmas, colores y hasta combinaciones de colores. En algunas legislaciones puede estar constituido por formas o rasgos especiales de los envases o embalajes del producto. Y, por ende, cualquier combinación de tales elementos puede igualmente constituirlo.

Por lo general, la protección de las marcas depende de su registro y éste no suele tener limitación de tiempo, ya que debe renovarse periódicamente (cada 5 ó 10 años por lo general) siempre y cuando continúe utilizándose la marca.

2.1.C. DIBUJOS O MODELOS INDUSTRIALES

Son los aspectos ornamentales de un artículo utilitario, que pueden estar constituidos por

elementos de dos o tres dimensiones, sin estar basados exclusivamente en la forma propia del artículo utilitario.

Para que tengan derecho a la protección legal, deben ser originales y registrados en las Oficinas del Estado correspondiente, y su protección consiste básicamente en que no puede ser copiado sin autorización del propietario registrado y ésta se concede por un tiempo limitado, que resulta ser generalmente, de 5 a 15 años.

2.1.D. COMPETENCIA DESLEAL

La represión de tal actitud consiste en atacar actos de los competidores industriales o comerciales que son contrarios a los buenos usos y costumbres, como podrían ser las siguientes:

- a) actos que pudieran crear confusión con el establecimiento, productos o actividad industrial o comercial del competidor;
- b) argumentaciones falsas que llegaren a desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial del competidor;

c) indicaciones susceptibles de inducir al público en general al error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de las mercancías.

En esta tesis me abocaré principalmente a la propiedad industrial, y concretamente a las Marcas en su evolución histórica y sus diferentes aspectos, ya que actualmente, representan uno de los derechos de propiedad más valorados a nivel industrial y comercial, y que en muchas ocasiones, llega a alcanzar niveles económicos muy elevados, resultando ser el activo más representativo de las industrias. Asimismo, creo que el ser propietario de una marca registrada conlleva no sólo obligaciones, sino también derechos que por encima de todo deben ser respetados, porque finalmente el afectado resulta ser el público consumidor.

3. LEY DE MARCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIO DE 25

DE AGOSTO DE 1903

3.1. CITAS AL PIE DE PAGINA

- 1.- ARTICULO 2.
DIARIO OFICIAL DE 25 DE AGOSTO DE
1903.
- 2.- ARTICULO 7.
DIARIO OFICIAL DE 25 DE AGOSTO DE
1903.
- 3.- ARTICULO 8.
DIARIO OFICIAL DE 25 DE AGOSTO DE
1903.
- 4.- ARTICULO 11.
DIARIO OFICIAL DE 25 DE AGOSTO DE
1903.
- 5.- ARTICULO 15.
DIARIO OFICIAL DE 25 DE AGOSTO DE
1903.

Con esta ley se trataron de subsanar las deficiencias que existían en la Ley de Marcas de Fábrica de 1889, por decreto de 28 de Mayo de 1903 y de fijar los nuevos lineamientos para legislar sobre la Propiedad Industrial.

Por medio de este decreto, se establecería una penalidad especial para los delitos contra la Propiedad Industrial y la posibilidad de una modificación, si fuere necesario, a las disposiciones del Código Penal.

El entonces Presidente de la República, Don Porfirio Díaz, expidió la Ley de Marcas Industriales y de Comercio, el 25 de Agosto de 1903.

3.2 PRINCIPIOS RECTORES

En su primer artículo, la Ley definía la Marca Industrial y de Comercio como "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".

La Marca era aplicable, sólo a productos o bienes producidos.

También se estableció en dicho artículo, que podía constituir una Marca "los nombres bajo una forma distintiva, las denominaciones, etiquetas o marbetes, cubiertas, envases o recipientes, timbres, sellos, viñetas, orillas, recamados, filigranas, grabados, escudos, emblemas, relieves, cifras, etc...", entendiéndose que esta enumeración es puramente enunciativa y no limitativa".

A medida que fue transcurriendo el tiempo, la Propiedad Industrial, adquirió una considerable importancia en la Legislación Nacional y para obtener el derecho exclusivo al uso de una Marca, era requisito indispensable, efectuar su registro, en una oficina especialmente creada para tal efecto ¹, la Oficina de Patentes y Marcas.

Esta Ley, sentó las bases de la legislación sobre Propiedad Industrial en materia de registro de Marcas, algunas de las cuales rigen aún hasta nuestros días.

Según el artículo 60. de esta Ley, el periodo de vigencia de un registro de Marca era de veinte años, debiéndose renovar al término de ese periodo. Mientras no se llevara a cabo dicha renovación, el mismo interesado,

¹Artículo 2.

no tendría acción penal en contra de los que indebidamente, usasen o falsificasen la Marca.

Se instituyó también la fecha legal del registro. Esta ley señalaba que el registro de una Marca comenzaba a surtir sus efectos, desde la fecha en que se presentara debidamente en la Oficina de Patentes y Marcas².

La corriente internacional sobre Propiedad Industrial, con fuerte influencia en el país a través de la Convención de Unión de París de 1883, que se revisó en Bruselas en 1900, y en la que se convenía el reconocimiento de la fecha de prioridad, repercutió en la Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 1903, que introdujo en sus preceptos la obligación de observar la fecha de prioridad de las Marcas solicitadas dentro de los cuatro meses de haberse presentado los registros, en uno o varios países extranjeros, reconociéndoles la misma fecha legal, fuerza y efectos concedidos en el país de origen³.

Entró en vigor una nueva disposición, con la obligación que se imponía a fabricantes, agricultores y comerciantes, de que se indicase en forma clara y ostensible, que su Marca se encontraba registrada, para lo que era necesario incorporar "Marca Industrial Registrada" o su

² Artículo 7.
³ Artículo 8.

abreviatura "M. Ind. Rgtrda.", o bien "Marca de Comercio Registrada", o su abreviatura "M. de C. Rgtrda."

El derecho al uso exclusivo de una Marca, se otorgaba mediante el certificado de registro que expedía la Oficina de Patentes y Marcas, debidamente autorizado y legalizado⁴.

Inclusive se podía nulificar el registro de una Marca porque se contrapusiera a disposiciones e indicaciones de la propia Ley, o que la Marca en cuestión, ya hubiere sido registrada con anterioridad⁵.

El artículo 16, complementó la nulidad, asentando que ésta podía ser solicitada por cualquier persona que se viera perjudicada por ella, y, por el Ministerio Público "en los casos en que hubiese algún interés general".

La Ley de Marcas Industriales y Comerciales de 1903, estableció la reglamentación penal del Derecho Marcario, porque se le reconoció mayor firmeza a conceptos como Falsificación y Uso Ilegal. El segundo capítulo de la citada Ley, a partir del artículo 18 y hasta el 38, enumeraba los delitos que se penalizaban:

⁴ Artículo 11.

⁵ Artículo 15.

El artículo 18 hablaba de multa de cien a dos mil pesos y uno o dos años de prisión, e inclusive una u otra a juicio del Juez, por poner a los efectos que se fabriquen o expendan una Marca registrada legalmente, para amparar artículos similares.

Igual pena se impondría cuando se tratase de una Marca imitación de la legalmente registrada, y que a primera vista pudiere provocar confusión en el público en general.

Lo mismo sucedía en el caso en que algún sujeto impusiera en sus efectos una Marca legalmente registrada, pero que se haga aparecer como si fuera otra.

Cuando el que sin ser autor de los hechos anteriores, dolosamente los vendiese, pusiere en venta o en circulación, se le impondría una pena de arresto menor y multa de segunda clase, según el artículo 19.

Según el artículo 20, el que hiciera uso de la Marca, que pudiera inducir al público al error sobre su procedencia, incurría en una conducta sancionada con uno a dos años de prisión y multa de cien a dos mil pesos, o una u otra. Se imponía arresto menor y multa de segunda clase, cuando la actitud anterior se hiciera con dolo.

Se hablaba en el artículo 22 de la agravante de cuarta clase, cuando en los dos casos anteriores, la Marca se hubiera registrado en la Oficina de Patentes.

Cuando se trate de Marcas, marbetes o etiquetas, etc..., en las que se hiciesen indicaciones falsas, según el artículo 23, se harían acreedores a uno o dos años de prisión y multa de segunda clase, o una u otra; y al que lo realice con dolo, se le impondrá una pena de arresto menor y multa de segunda clase.

Se hablaba también de la sanción de arresto menor y multa de segunda clase, o una u otra, al que teniendo una Marca legalmente registrada no le pusiere la leyenda legal, o al que pusiera en una Marca la indicación de estar registrada, sin estarlo.

Y en cambio, a aquel que pusiere indicaciones falsas, se le impondría una pena de uno a dos años de prisión y multa de cien a dos mil pesos, o una u otra.

Se hablaba de que reincidente era todo aquel que había cometido el nuevo delito de que se le acusaba, antes de que hubieran transcurrido cinco años de la sentencia ejecutoriada que lo hubiese declarado culpable por

cualquiera de los delitos de que hablaba la Ley, y aunque el anterior delito se hubiera referido a otra Marca distinta de aquella a que se contrajese el nuevo delito.

La pena aplicable al reincidente, por la primera vez era una mitad más de las penas prescritas, y por cada nuevo caso, se iría agravando la pena con una mitad más.

Los que fabricasen las Marcas falsificadas, así como todo aquel que las vendiese, pusiere en venta o en circulación, serían considerados coautores, cómplices, etc..., según su respectiva responsabilidad calificada de acuerdo con los principios y preceptos establecidos en el Código Penal.

La acción para perseguir los delitos anteriores, le correspondía al Ministerio Público, y a toda persona que se considerase perjudicada, y una vez iniciado el proceso se continuaría de oficio. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 28.

Inclusive, el dueño de una Marca legalmente registrada, había ocasiones individualizadas en la propia Ley, en que podía exigir al autor de un delito, daños y perjuicios. Podía también hacer que se le adjudicaran todos los productos que se encontraran revestidos con la Marca ilegal. Tenía derecho de igual forma, a que se le

entregaran todas las Marcas instrumentos del delito, que se encontrasen en poder del autor del delito o de sus cómplices, y en su caso, que se le entregasen también los utensilios o aparatos dedicados a la fabricación de estas Marcas.

El dueño de la Marca podía pedir al Juez, el aseguramiento de los objetos anteriores, según el artículo 30.

El que solicitase el aseguramiento, era obligado al pago de daños y perjuicios al demandado, si no entablaba acción penal o civil en el transcurso de los quince días siguientes a la fecha en que se llevase a cabo el aseguramiento, así como porque fuese absuelto el demandado o se sobreseyera el proceso. En estos casos, se ordenaría levantar inmediatamente el aseguramiento a que hace referencia.

Según el artículo 34, cuando se cometiese un delito o falta que no se mencionase en la Ley, y cuya pena fuere señalada por el Código Penal, debían observarse las reglas del citado ordenamiento, cuyos preceptos se consideraban obligatorios en toda la República, tratándose de Marcas, en todo lo que no estuviese modificado por la Ley.

Conforme al artículo 36, las controversias penales y civiles que se suscitasen por la

aplicación de la Ley, y en las que sólo se llegasen a afectar intereses de particulares, serían jueces competentes, los jueces del orden común que correspondiesen.

Este concepto se engrandecía aún más en cuanto al terreno penal se refiere, ya que en el capítulo V, que desarrollaba el procedimiento para los juicios del orden penal, se establecía básicamente la posibilidad de ejercicio de la acción civil al mismo tiempo que la penal, y asimismo que pudiese fallar el Juez civil que eligiese el demandante, si por no hallarse en estado de sentencia el incidente civil no se pudiera fallar sobre él, al mismo tiempo que sobre el juicio criminal, salvo que existiera jurisdicción mixta.

El artículo 38, habla de que toda sentencia civil o penal, que se relacionase con las Marcas, debía ser comunicada a la Oficina de Patentes y Marcas.

Se establecieron las primeras disposiciones para reglamentar los Nombres y los avisos comerciales, figuras distintivas dentro del Derecho Marcario, y que se incorporaron en materia de Propiedad Industrial, muy estrechamente vinculados con las Marcas.

Es importante resaltar el hecho de que este ordenamiento, fue complementado por vez primera con un Reglamento (formado por 27 artículos), con el fin de señalar

las circunstancias y procedimientos necesarios para aplicar los principios y disposiciones ya establecidos.

El valor que tuvo esta Ley es indudable, ya que en ella se fijaron las bases de una regulación marcaria, conforme a la experiencia y observación de la anterior Ley de Marcas de Fábrica de 1889, que tuvo enormes lagunas y careció de una regulación apropiada en muchos aspectos jurídicos relacionados con la materia.

Introduce unos lineamientos básicos sobre conceptos actualmente regulados en nuestra legislación, como los nuevos conceptos de propiedad industrial, el reglamento, la Oficina de Patentes y Marcas, la inserción de la leyenda de registrado, etc...

Establece una relación muy estrecha con los delitos penales, y se hablaba por ello de términos tan generales como arresto menor, o multa de segunda clase, que se especifican en el Código Penal. Le da un trato muy importante al delito de Falsificación, en todas y cada una de sus variantes, y por supuesto con calificación penal. Se hablaba de reincidencia, en dos o más delitos, sin que se tomara en cuenta que fueran Marcas diferentes en cada uno.

4. LEY DE MARCAS Y DE AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES

DE 27 DE JULIO DE 1928

4.1. CITAS AL PIE DE PAGINA

1.- ARTICULO 3.

DIARIO OFICIAL DE 27 DE JULIO DE
1928.

2.- ARTICULO 7.

DIARIO OFICIAL DE 27 DE JULIO DE
1928.

3.- ARTICULO 14.

DIARIO OFICIAL DE 27 DE JULIO DE
1928.

4.- ARTICULO 36.

DIARIO OFICIAL DE 27 DE JULIO DE
1928.

5.- ARTICULO 112.

DIARIO OFICIAL DE 27 DE JULIO DE
1928.

6.- ARTICULO 119 TRANSITORIO.

DIARIO OFICIAL DE 27 DE JULIO DE
1928.

7.- ARTÍCULOS 123, 124 Y 125.

DIARIO OFICIAL DE 27 DE JULIO DE
1928.

A la Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 25 de Agosto de 1903, le siguieron una serie de Decretos, Reglamentos, Acuerdos y disposiciones que aportaron nuevos elementos a la legislación en materia de Propiedad Industrial.

El 11 de Diciembre de 1903, se decretó la adhesión del gobierno mexicano a la Convención del 20 de Marzo de 1883, firmada en París para la protección de la Propiedad Industrial, así como su adhesión al Acta Adicional firmada en Bruselas el 14 de Diciembre de 1900, donde se establecieron algunas modificaciones a dicha Convención.

Con motivo de la revolución de 1910, aparecieron nuevas disposiciones dictadas por el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, encargado del Poder Ejecutivo, General Don Venustiano Carranza.

Dichos decretos, contribuyeron a la elaboración de las disposiciones legales que dieron forma y un carácter más objetivo a la Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de 1928, publicada en el Diario Oficial el 27 de Julio del mismo año, y que fue promulgada por el entonces Presidente Constitucional, Don Plutarco Elías Calles.

4.2. PRINCIPIOS RECTORES

Entre las innovaciones más importantes de este ordenamiento tenemos la adopción de un nuevo sistema para obtener el derecho sobre una Marca. Tal sistema es el tipo mixto Atributivo-Declarativo, ya que además de conceder el derecho exclusivo al titular de la Marca, se reconoce el uso de dicha Marca como fuente de derechos sobre la misma.

En su artículo segundo, definía lo que podía constituir una Marca: "los nombres bajo una forma distintiva, las denominaciones y en general cualquier medio material que sea susceptible, por sus caracteres especiales, de hacer distinguir a los objetos a que trata de aplicarse, de los de su misma especie o clase".

"Pueden igualmente constituir una Marca, las razones sociales de los comerciantes y las leyendas, muestras o enseñas de sus establecimientos, aplicadas a las mercancías que venden".

Así se amplió el marco de aplicación de lo que se podía comprender dentro del concepto de Marca.

Por primera vez se otorgó al Estado el derecho y facultad de exigir el uso obligatorio de las Marcas⁶.

Encontramos también disposiciones de carácter restrictivo, orientadas a regular y controlar el registro de las Marcas, tales como: los envases del dominio público o de uso común, aquéllas que fuesen susceptibles de inducir al error y confusión al público en relación a la procedencia u origen de las mercancías, etc...⁷

Otro aspecto de singular importancia fue el cambio del sistema para el registro de una Marca, pues contrario a lo dispuesto en la Ley de 1903, se estableció como requisito indispensable para otorgarlo, el someter la solicitud del registro, a un examen previo de novedad. Asimismo, se estableció el procedimiento de oposición por parte de terceros que resultasen afectados. Dicho procedimiento disponía, que en caso de encontrarse en regla todos los documentos presentados, se procedería a hacer una investigación entre las Marcas registradas, para averiguar si existía otra igual o semejante a la que se trataba de registrar, de tal manera que, tomadas ambas en conjunto o

⁶ Artículo 3.

⁷ Artículo 7.

atendiendo a los elementos que hayan sido reservados, puedan confundirse⁸.

En lo referente a la vigencia del registro, el artículo 24 señalaba que sería de 20 años, contados a partir de la fecha y hora de presentación de la solicitud y documentos respectivos ante el Departamento de la Propiedad Industrial, pudiéndose renovar indefinidamente dicho registro por periodos de 10 años y tomando en cuenta que la fecha y hora de presentación de la solicitud del registro, se designará como fecha legal de la Marca y servirá de base o punto de partida para computar el derecho de prioridad. Todo esto con fundamento en el artículo 24.

Se puso en práctica un nuevo recurso legal: el examen extraordinario de novedad que consistía en la búsqueda, por parte del Departamento de la Propiedad Industrial, de algún registro otorgado con base en las legislaciones anteriores, o semejante, de manera que invadiera los derechos de terceros⁹.

Dentro del capítulo IV, se enumeraban, de manera concreta, las causas que ocasionaban la nulidad y extinción del registro de una Marca. En términos generales, se conservaron las disposiciones de la Ley anterior, de

⁸ Artículo 14.

⁹ Artículo 36.

acuerdo a las cuales, la nulidad del registro era procedente cuando dicho registro se hubiera efectuado en contraposición a las normas y disposiciones indicadas por la Ley.

En el capítulo relacionado con la Falsificación, Imitación o Uso Ilegal de las Marcas, Nombres o Avisos Comerciales, encontramos una modalidad significativa. En todo lo relacionado con la persecución de los delitos de la materia, se exigió como requisito indispensable para emprender cualquier acción, una declaración administrativa específica del Departamento de la Propiedad Industrial. Al igual que en la Ley de 1903, las diferentes resoluciones administrativas dictadas por el Departamento de la Propiedad Industrial, no tenían carácter definitivo, sino que se concedía el derecho a demandar judicialmente su revocación.

Según el artículo 59 se señalaba que la declaración de falsificación de una Marca, Nombre o Aviso Comercial, se haría administrativamente por el Departamento de la Propiedad Industrial, de oficio o a petición de parte; pero la persona a quien dicha declaración perjudique tendría expedito su derecho para demandar judicialmente la revocación.

Tal como lo señalaba el artículo 60, si la declaración administrativa quedaba firme, el Departamento

de la Propiedad Industrial la haría del conocimiento de la Procuraduría General de la República, para que se ejercitara la acción penal correspondiente.

Si la resolución administrativa fuese recurrida, y la autoridad judicial la confirmase, ésta, de oficio, haría la consignación al Ministerio Público.

Se podía, inclusive, decretar a petición de la parte interesada, la suspensión de explotación de la Marca, Aviso o Nombre Comercial que fueron falsificados, imitados o usados ilegalmente, pero siempre y cuando se otorgara una fianza por dicha parte, para garantizar los daños y perjuicios, en caso de revocación.

En aquellos casos en que la resolución administrativa hubiese quedado firme, y una vez que el Ministerio Público consignara el caso al Juez competente, éste de oficio mandaría suspender la explotación, sin necesidad de requisito alguno.

Lo anterior con fundamento en el artículo 61.

Se determinaba el principio de supletoriedad del Código Penal en el Artículo 88, que establecía que cuando se cometiera un delito o una falta de

la que no se hablara en la Ley, y cuya pena estuviese señalada en el Código Penal del Distrito Federal, así como en todo lo relativo a las reglas generales sobre delitos y faltas, grados del delito intencional, acumulación de penas, responsabilidad criminal y civil, siempre que en la Ley no hubiera algún precepto especial sobre tales asuntos, deberían observarse las reglas del expresado Código Penal, cuyos preceptos se declaraban obligatorios en toda la República, tratándose de Marcas.

Siguiendo con el principio de supletoriedad del Código Penal, el artículo 89 establecía la competencia de los Tribunales de la Federación para conocer de los delitos y faltas previstos y castigados por la Ley, y determinaba definitivamente la supletoriedad del Código Penal del Distrito Federal y Territorios.

Asimismo, el artículo 90 determinaba que toda sentencia civil o penal que de cualquier manera se relacionara con las Marcas de que se ocupara la Ley, sería comunicada al Departamento de la Propiedad Industrial. Dicho Departamento ordenaría la publicación respectiva en la Gaceta, y las anotaciones que correspondieran en los expedientes.

El capítulo XI, establecía el procedimiento para los juicios del orden penal.

La sustanciación del procedimiento se haría de acuerdo con las disposiciones relativas que estuvieran contenidas en el Código de Procedimientos Federales en materia penal¹⁰.

Según el artículo 113, la acción civil proveniente de la penal, que se establecía según la Ley, podía ejercitarse al mismo tiempo y ante el mismo tribunal que conociera de la penal; pero si el juicio civil llegaba a estado de sentencia sin que hubiera concluido el criminal, se suspendería el incidente civil hasta que el criminal se encontrase en el mismo estado, para que fueran fallados en la misma sentencia.

Finalmente se determinó que las Marcas registradas vigentes en la fecha en que entrase en vigor la Ley, deberían conservar la fuerza y validez que las leyes respectivas les concedieron, pero sus renovaciones subsecuentes se harían en base a la Ley de 1928 y previo examen de novedad¹¹.

Los tres últimos artículos transitorios señalaban que la Ley comenzaría a regir desde el 10. de Enero de 1929; se derogaba la Ley de 1903, y se facultaba al Poder

¹⁰ Artículo 112.

¹¹ Artículo 119 Transitorio.

Ejecutivo para expedir las disposiciones reglamentarias de la Ley¹².

La regulación de las disposiciones señaladas en esta Ley se encomendó al Reglamento de la Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales, del 11 de Diciembre de 1928, cuyos capítulos más relevantes eran: solicitud, registro, título, explotación y renovación del registro, transmisión de los derechos; nulidad y extinción del registro; falsificación, imitación y uso ilegal de las Marcas, Avisos y Nombres Comerciales y modelos para solicitar el registro de una Marca, etc...

Tiene gran importancia esta Ley porque muchos de los conceptos, en aquel tiempo, verdaderas innovaciones, siguen teniendo vigencia y aplicación hasta nuestros días.

Se estableció la obligación de usar la leyenda "Hecho en México" en los productos elaborados en el país.

Con esta Ley se separaron los conceptos de delito penal y delito establecido en la legislación marcaria, pudiéndosele llamar delito marcario, que en la anterior, no se podían llegar a desglosar claramente.

¹² Artículos 123, 124 y 125.

Inclusive era la propia Ley de 1903, la que establecía penalidades y multas y había una remisión especial al Código Penal, sólo en el caso de los delitos no mencionados en la propia Ley, pero que si tuvieran una atención especial en el multicitado Código.

Además dicha Ley hacía un enfoque general, cuando menos, de los delitos marcarios, y con ello dejaba menos posibilidades de solución al Código Penal.

Este es precisamente el peligro de la Ley de 1928. Es delegar, muchas posibilidades en el Código Penal, y pudiera pensarse en que fácilmente se dejara el terreno marcario para convertirse en penal, es decir, que el delito penal pudiera absorber en magnitud al marcario y dejar un poco de lado la responsabilidad en ese terreno. Pero tampoco se puede negar que es una ayuda indispensable por su fuerza y amplitud.

Se podría decir que es un arma de dos filos.

A mi juicio, es de considerarse que las conductas tipificadas como infracción de marcas engloban tanto la esfera de tal terreno, como la penal, y que se trata efectivamente de un delito patrimonial, ya que existen marcas que su simple valor comercial rebasa la esfera jurídica de personalidad, abarcando por completo el ámbito

común, y en consecuencia, así deben ser consideradas para el grado del delito y por ende castigadas con privación de libertad.

5. LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL 31 DE
DICIEMBRE DE 1942

5.1. CITAS AL PIE DE PAGINA

- 1.- ARTICULO 105, FRACCIÓN XIV.
DIARIO OFICIAL DE 31 DE DICIEMBRE DE
1942.
- 2.- ARTICULO 119.
DIARIO OFICIAL DE 31 DE DICIEMBRE DE
1942.
- 3.- DE EL ARTICULO 184 AL ARTICULO 188.
DIARIO OFICIAL DE 31 DE DICIEMBRE DE
1942.
- 4.- TITULO VII.
DIARIO OFICIAL DE 31 DE DICIEMBRE DE
1942.

Según la exposición de motivos, esta Ley conserva en general, los sistemas y principios fundamentales de las leyes anteriores, y en la misma, se precisan y definen claramente, los derechos relativos a la Propiedad Industrial, para proteger en forma adecuada, los intereses de los titulares y los del público. La Ley toma en cuenta también, los principios universalmente admitidos de la Convención de Unión de París de 1883, para la protección de la Propiedad Industrial, a la que se adhirió México, el 7 de Septiembre de 1903. Promulgada el 31 de diciembre de 1942 por el entonces Presidente M. Ávila Camacho.

5.2. PRINCIPIOS RECTORES

En esta Ley se consideraron diversas innovaciones en lo que a Propiedad Industrial se refiere.

Se consignaron reglas para evitar que se dispusiera de los registros marcarios de forma tal, que llegara a existir multiplicidad de propietarios de Marcas idénticas o semejantes en grado de confusión, lo cual induciría a error al público consumidor.

Hasta la entrada en vigor de esta Ley se contempló, en las legislaciones sobre propiedad industrial,

la prohibición del registro como Marca, de palabras de lenguas vivas extranjeras.

También se negaba el registro de Marcas constituidas por figuras, denominaciones o frases descriptivas de los productos que trataran de amparar, incluyendo los adjetivos calificativos y gentilicios.

Establecía reglas más estrictas para impedir el registro de Marcas que engañasen al público, incluyendo, las que constituyesen falsas indicaciones sobre la naturaleza u origen de las mercancías o sobre las cualidades de los productos.

Se estableció que no se admitiría a registro, una Marca que fuese igual o tan parecida a otra anteriormente registrada, que tomadas en conjunto o atendiendo a los elementos que hubiesen sido reservados, pudieran llegar a confundirse y además se determinaban los casos en que se consideraba que afectaban derechos adquiridos¹³.

Se contempló la limitación al registro de aquellas Marcas constituidas por simples colores aisladamente, a menos que estuviesen combinados o acompañados

¹³ Artículo 105, fracción XIV.

de elementos tales, como signos o denominaciones que tuviesen un carácter particular o distintivo.

Se contempló hacia las marcas la cobertura total de una clase con un sólo registro, y con la única condición de cubrir los derechos correspondientes¹⁴.

En cuanto a la vigencia del registro, que en la Ley de 1928 era de 20 años, en este ordenamiento se redujo a 10 años, siendo renovable indefinidamente por periodos de igual duración.

El artículo 140 introdujo la obligación de que la Marca debía usarse tal y como había sido registrada, y agregó que toda modificación de los elementos constitutivos, era motivo de nueva solicitud de registro.

Se reformó también, el precepto referente a Marcas de uso obligatorio, y añadiendo que se debía expresar la ubicación de la fábrica y el nombre del propietario del establecimiento en donde se elaboraba el producto, y si estaba o no registrada la misma.

En cuanto a la transmisión de derechos que confería el registro de Marcas, se consignaron diversos ordenamientos para regular su registro ante la Secretaría de

¹⁴ Artículo 119.

Economía Nacional. En el artículo 175 de esta Ley, se estableció la limitación del registro de transmisión de alguna Marca ligada, si no se transferían a la misma persona física o moral todas ellas.

La Secretaría de Economía Nacional, podía a solicitud del titular de una Marca registrada durante la vigencia de las leyes anteriores a la de 1928, efectuar un examen extraordinario de novedad, con el objeto de averiguar si existía un registro anterior vigente que fuera igual o semejante, o cuyos derechos se encontraran invadidos¹⁵.

La legislación de 1942, consignó disposiciones orientadas a impedir que los industriales o comerciantes que emplearan Marcas registradas o no, en bienes elaborados en el país, trataran de darles apariencia extranjera en virtud de que productos mexicanos de buena calidad, se hacían pasar como extranjeros, confundiendo al consumidor y en detrimento de la industria nacional.

Se dispuso que en la Gaceta de la Propiedad Industrial, deberían publicarse todos aquellos actos que afectaban los derechos de Propiedad Industrial¹⁶.

¹⁵ Del artículo 184 al artículo 188.

¹⁶ Título VII.

El Reglamento de esta Ley fue promulgado para su publicación y observancia el 31 de Diciembre de 1942, y con estas disposiciones se reguló la aplicación de la Ley de la misma fecha.

Por decreto de 29 de Diciembre de 1949, se estableció que la entonces Secretaría de Economía Nacional podría declarar el uso obligatorio de Marcas en artículos que por su origen, naturaleza o aplicación "se relacionen estrechamente con la economía del país y las necesidades públicas".

El 31 de Diciembre de 1953 se reformó la Ley de la Propiedad Industrial, aclarando y señalando las leyendas e indicaciones que debían contener los artículos sujetos a Marcas de uso obligatorio.

Por otra parte, con motivo de los Juegos Olímpicos que se celebraron en el país en 1968, y a fin de controlar el uso de los emblemas y denominaciones correspondientes a dicho evento y con fecha 16 de Diciembre de 1966, se publicó en el Diario Oficial un decreto que adicionaba la Ley de la Propiedad Industrial, estableciendo que no se admitirían a registro como Marca el emblema del Comité Olímpico Internacional y los elementos que lo integran, así como las denominaciones olímpico, Olimpia y

juegos olímpicos; además, se hicieron diversas modificaciones a la Ley a fin de sancionar el uso indebido de los conceptos antes citados.

Otra modificación que sufrió este cuerpo legal, es la relativa a la protección de las denominaciones de origen, ya que a pesar de que por decreto de 11 de Junio de 1964 se promulgó el Arreglo de Lisboa, por medio del cual, México se comprometió a protegerla, la Ley de la materia no contenía disposiciones en relación con las mismas.

El capítulo VIII especificaba los delitos de Falsificación e Imitación, o del Uso Ilegal de las Marcas.

El artículo 189 establecía que la declaración de Falsificación, Imitación o Uso Ilegal de una Marca registrada, se haría administrativamente por la Secretaría de la Economía Nacional, de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público, cuando tenga algún interés la Federación.

Según el artículo 190, a la solicitud de declaración administrativa debería acompañarse un ejemplar de la Marca que se considere una imitación, falsificación o uso ilegal, indicándose los datos de identificación. El artículo 191, hablaba del respectivo pago de derechos para obtener la declaración.

TESIS CON FALLA DE ORIGEN

Sería necesario un previo examen de novedad para la declaración, conforme al artículo 192.

El artículo 193 establecía, que si resultare en el caso de que la Marca examinada no tuviera novedad, por existir otro registro anterior que deba prevalecer, no procederá hacer la declaración de Imitación, Falsificación o Uso Ilegal, en cuanto a la Marca examinada, pero sí debería hacerse respecto a la Marca primeramente registrada y vigente. El artículo 194 amplía aún más las disposiciones en materia de examen de novedad.

El artículo 195 señalaba que la declaración administrativa de Falsificación, Imitación o Uso Ilegal de una Marca registrada, se haría desde un punto de vista técnico y no prejuzgará respecto de las acciones civiles o penales que en su caso puedan ejercitarse.

Los artículos 196 y 197 abarcaban lo referente a notificación a interesados y la publicación en la "Gaceta de la Propiedad Industrial" de dicha declaración administrativa.

Cuando se trate de una Marca que se emplee en la forma en que haya sido registrada, no podrán solicitarse respecto de ellas declaraciones de Imitación o Uso Ilegal, con relación a otra Marca registrada con

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

anterioridad. Todo esto según lo dispuesto en el artículo 198.

El artículo 199 determinaba que lo señalado en el artículo 198, no tenía aplicación cuando se tratara de Marcas registradas sin examen de novedad y sin perjuicio de terceros.

La misma Ley, remitía al Título VIII, De las Responsabilidades Penales y Civiles.

Al que fije o utilice en sus productos: Marcas, marbetes, etiquetas, u otros medios semejantes, en los que se hagan indicaciones falsas, de una manera expresa o insidiosa, sobre la naturaleza, constitución u origen de los artículos que amparen, se le impondría prisión de tres días a dos años y multa de diez a dos mil pesos, o una sola de estas penas, a juicio del Juez; y al que dolosamente venda, ponga en venta o circulación los efectos marcados, la mitad de las penas. Según el artículo 254.

El artículo 255 señalaba que al que sin el consentimiento del dueño de una Marca registrada legalmente, la emplee para amparar artículos similares, se le impondrá prisión de tres días a dos años y multa de diez a dos mil pesos, o una sola de estas penas. Iguales penas se impondrán al que ponga a sus efectos una Marca que sea

imitación de la legalmente registrada, de tal modo que consideradas ambas en conjunto o atendiendo a los elementos de que ésta última hayan sido reservados, puedan confundirse una con otra.

Señalaba también, que iguales penas se impondrían al que ponga a sus efectos una Marca que, aunque haya sido registrada de acuerdo con las Leyes de 1889 y de 1903, resulte una falsificación o imitación de otra registrada con anterioridad.

Según el artículo 256, se imponía prisión de tres días a un año, al que realizara cualquiera de los actos del artículo anterior dolosamente.

El artículo 257, determinaba que a los impresores, litógrafos, etc..., que dolosamente fabriquen Marcas que resulten falsificación o imitación de alguna legalmente registrada, o para ser usadas ilegalmente, y al que dolosamente las venda, ponga en venta o circulación, se les impondrá prisión de tres días a dos años y multa de diez a dos mil pesos, o una sola de estas penas.

El artículo 258 estipulaba casos que se equiparaban a la Falsificación: el que sin consentimiento del dueño de una Marca registrada legalmente, venda, ponga en venta o en circulación, los productos que distingua esa Marca,

después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente la Marca registrada colocada en los artículos amparados por la misma. Así como el que fije la Marca original a los productos, después de alterar éstos de una manera cualquiera.

La pena que se impondrá será de prisión de tres días a un año, y multa de diez a mil pesos, o una sola de estas penas.

Se sancionará con prisión de tres días a dos años y multa de diez a dos mil pesos, o una sola de estas penas, al que hiciere uso de una Marca, registrada o no, que ya sea por su simple aspecto o por las leyendas o indicaciones que la acompañen, puedan inducir al público en error sobre la procedencia de los efectos en que haya sido fijada dicha Marca. Todo esto según el artículo 259.

Según el artículo 260, al que dolosamente venda, ponga en venta o circulación efectos señalados con una Marca que tenga los vicios del artículo anterior, se le impondrán la mitad de las penas. Se presumirá el dolo, cuando se trate de Marcas nacionales que contengan leyendas en idioma extranjero, o de productos hechos en México al amparo de Marcas extranjeras, si no se indica en unas y otras, de manera ostensible y clara, la procedencia nacional de los artículos.

Cuando se omitan las leyendas obligatorias, en los productos nacionales amparados por Marcas, estén éstas registradas o no, se le impondrá prisión de tres días a un mes y multa de diez a quinientos pesos, o una sola de estas penas. En el artículo 261 se establecía.

El artículo 262, establecía que se impondría prisión de tres días a un año, y multa de diez a mil pesos, o una sola de estas penas, al que use una Marca con la indicación de hallarse registrada sin estarlo realmente. Iguales penas se impondrán al que haga aparecer que una Marca registrada ampara determinados productos, cuando no esté registrada para éstos, o al que adicione la Marca registrada, con elementos no reservados, con la tendencia ostensible y manifiesta de hacerlos aparecer como registrados.

Se impondrá prisión de tres días a un año y multa de diez a mil pesos o una sola de estas penas, al que con falsas pretensiones en el ejercicio del comercio, tienda a desacreditar los productos de un competidor; o que por cualquier medio trate de producir confusión con el establecimiento, los productos o los servicios de un competidor. Básicamente, este ejercicio de Competencia Desleal se regula en el artículo 263.

Según el artículo 264, la acción para perseguir cualquiera de los delitos mencionados en el capítulo, corresponde al Ministerio Público, a los Sindicatos o Asociaciones de Productores o Comerciantes y, en general, a toda persona física o moral que se considere perjudicada. Pero una vez iniciado el proceso, se continuará de oficio.

Inclusive la ley determina unos casos, especificados dentro del artículo 265, en que el dueño de una Marca legalmente registrada, tenía además el derecho de exigir al autor del delito, daños y perjuicios. Y también podía hacer que se le adjudicaran todos los productos que se encontraran revestidos con la Marca ilegal.

Es de considerar que se le deja arbitrio al juzgador con respecto a las penas o multas aplicables, puesto que establece un máximo y un mínimo en ambas, y en todos los artículos se especifica que "o una sola a juicio del Juez". No creo que esto sea perjudicial, sino todo lo contrario: el Juez es el que debe, tomando en cuenta cada caso concreto, la gravedad del delito y su daño a Marcas registradas, nacionales, notoriamente conocidas, etc..., determinar la pena aplicable y justa para "resarcir" el daño.

Considero que esta Ley es concreta en lo que a delitos marcarios se refiere: no se define propiamente

ningún delito, pero se establece claramente la situación ilegal y sus penalidades.

**6. LEY DE INVENCIONES Y MARCAS DE 10 DE FEBRERO DE
1976**

6.1 CITAS AL PIE DE PAGINA

1.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS PRESENTADA POR
EL LICENCIADO JOSÉ CAMPILLO SAINZ ANTE EL H. CONGRESO DE LA
UNIÓN.

PRESENTADO CON EL PROYECTO DE LEY DE
INVENCIONES Y MARCAS DE 10 DE FEBRERO DE 1976.

2.- ARTICULO 87.

DIARIO OFICIAL DE 10 DE FEBRERO DE
1976.

3.- ARTICULO 91, FRACCIÓN III.

DIARIO OFICIAL DE 10 DE FEBRERO DE
1976.

4.- ARTICULO 91, FRACCIÓN VI.

DIARIO OFICIAL DE 10 DE FEBRERO DE
1976.

- 5.- ARTICULO 91, FRACCIÓN XIII.
DIARIO OFICIAL DE 10 DE FEBRERO DE
1976.
- 6.- ARTICULO 105.
DIARIO OFICIAL DE 10 DE FEBRERO DE
1976.
- 7.- ARTICULO 112.
DIARIO OFICIAL DE 10 DE FEBRERO DE
1976.
- 8.- ARTICULO 150, SEGUNDO PÁRRAFO.
DIARIO OFICIAL DE 10 DE FEBRERO DE
1976.
- 9.- ARTICULO 140.
DIARIO OFICIAL DE 10 DE FEBRERO DE
1976.

TESIS CON FALLA DE ORIGEN

En atención al momento histórico por el que atravesaba el país, y en ejercicio de las facultades que la Constitución de la República, otorga al Ejecutivo para anteponer al interés de los particulares, las necesidades del interés público se introdujeron importantes innovaciones en el dispositivo legal encargado de regular el registro de Marcas en el país. Promulgada por el Presidente Luis Echeverría A. el día 10 de febrero de 1976.

Dichas innovaciones surgieron como respuesta a diversas necesidades económicas tales como: estimular la industria nacional, dar mayor participación al consumidor, apoyar las actividades industriales y comerciales, y en general, promover el desarrollo para robustecer la independencia económica del país.

En base a lo anterior, el Licenciado José Campillo Sainz, entonces Secretario de Industria y Comercio, en la exposición de motivos presentada con el proyecto de esta Ley ante el H. Congreso de la Unión manifestó:

Las innovaciones contenidas en esta iniciativa tienden a superar las deficiencias de la Ley de la Propiedad Industrial en vigor que, expedida hace un tercio de siglo, no responde ya a los problemas de nuestros días, ni a los cambios que demanda una época en la que, a la par que se han venido definiendo nuevas formas de

dominación por parte de los países desarrollados, los países en desarrollo cobran cada día una conciencia más clara de sus derechos y del imperativo de ordenar conforme a la justicia, las relaciones internacionales''.

En la iniciativa se introduce una novedad, consistente en establecer que cuando se autorice el uso de una Marca, en forma gratuita u onerosa, registrada originariamente en el extranjero o de la que sean titulares personas físicas o morales extranjeras, será obligatoria la vinculación de dicha Marca a cuyo registro sea originario de México y de la cual sea titular el licenciatario.

Se introduce la figura de la licencia obligatoria, que permitirá la utilización de una Marca por terceros.

''Hasta ahora el estado Mexicano carece de instrumentos jurídicos para permitir el uso de una Marca cuando lo reclame el interés público y el titular de la misma se niegue a concederlo''¹⁷.

¹⁷ Exposición de motivos presentada por el Licenciado José Campillo Sainz ante el H. Congreso de la Unión.

También se hace mención al uso obligatorio de los registros marcarios y a la posibilidad de que se obligue al uso de una sola Marca para todos aquellos productos o servicios de un mismo titular, destinado a un mismo fin y substancialmente iguales.

6.2. PRINCIPIOS RECTORES

Esta Ley conserva en general algunos de los principios fundamentales de la anterior Ley de Propiedad Industrial, y de acuerdo al artículo 2o., esta Ley la aplicará el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Industria y Comercio, sin embargo la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal publicada el 29 de Diciembre de 1976, indica que corresponde a la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial intervenir en materia de Propiedad Industrial.

La Ley de 1976 contiene importantes innovaciones que la distinguen dentro del panorama legislativo internacional.

Se contempla la protección hacia las Marcas de servicio, lo cual en las anteriores leyes no se había considerado¹⁸.

En el artículo 90 se precisan los conceptos referentes a lo que puede constituir una Marca: denominaciones, signos visibles y cualquier otro medio susceptible de identificar los productos o servicios a que se apliquen, nombres comerciales y las razones sociales, cuando no sean descriptivas de los productos o servicios a los que se apliquen.

En lo referente a las prohibiciones para el registro de Marcas, su antecedente prohibía el registro de una Marca cuando ésta, fuera a amparar envases del dominio público o de uso común en México. La Ley de 1976 excluye las palabras "en México", dando a entender que esta prohibición comprendería aún, aquellos envases que fueran del dominio público o se hubieran hecho de uso común en cualquier país¹⁹.

Contempla la prohibición anterior de registro, como Marca, de simples colores en forma aislada, así como el empleo de letras y números aislados a menos de

¹⁸ Artículo 87.

¹⁹ Artículo 91, fracción III.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

que vayan acompañados de elementos tales como signos o denominaciones, que les den un carácter distintivo²⁰.

Con el artículo 91, se relaciona a la Ley con la de Derechos de Autor, a fin de proteger los derechos intelectuales y evitar el uso indebido de éstos.

Obedeciendo al deseo de proteger al consumidor sobre posibles engaños originados por la apariencia extranjera de la Marca, cuando los productos o servicios se fabriquen o presten en México o en cualquier otro país en donde se hable el español, se estableció que "las palabras simples o compuestas de lenguas vivas extranjeras y las construidas artificiosamente de modo que por su grafismo o fonética parezcan voces extranjeras cuando la Marca se solicite para aplicarse a artículos o servicios que el solicitante produzca o preste exclusividad en el país o en cualquier otro país de habla española²¹.

Tampoco se podrían registrar como Marcas, 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 consentimiento del propietario. Con esta prohibición,

²⁰ Artículo 91, fracción VI.

²¹ Artículo 91, fracción XIII.

se trata de evitar que se explote indebidamente el nombre de una población en beneficio de un particular, además de que se induciría a error sobre la procedencia de los productos.

Establece claramente la fracción XIX, del multicitado artículo 91, que no será registrable como Marca: una Marca que sea idéntica o semejante grado de confusión a un nombre comercial aplicado a los mismos o similares servicios, que se presten en el establecimiento cuyo nombre comercial se haya usado con anterioridad. Con esto se protege a los titulares de las Marcas de servicio y a los propietarios de establecimientos comerciales, delimitando la protección de las mismas, y al público en general, sobre las posibles confusiones que pudieran generarse.

La Ley hablaba también de "las denominaciones o signos que conforme a otras disposiciones legales no sea posible utilizar para fines comerciales o por razones de interés público, la Secretaría de Industria y Comercio considere inconveniente registrar". Como se puede ver claramente, esto le deja un "arbitrio" inimaginable a la Secretaría de Industria y Comercio, ya que una fuente de prohibición de registro es la propia conveniencia de la Autoridad o las razones de interés público, que también hacen suponer otra inmensa gama de fuente de prohibiciones.

Tampoco es registrable la traducción a otros idiomas de las palabras no registrables.

Se concede el término de un año para quien haya usado con anterioridad una Marca, presente su respectiva solicitud y pueda registrarla.

Para obtener el registro de una Marca, esta Ley, al igual que la de 1942, establece que debe presentarse un escrito por duplicado con los datos de la Marca, del titular y en su caso del apoderado, anexando una descripción por triplicado y 12 impresiones en blanco y negro y 12 etiquetas a colores, en su caso.

También señala la obligación de efectuar el examen de los documentos exhibidos, así como el de la Marca propuesta a fin de determinar si su registro es objetable, y además que debe sujetarse al examen de novedad correspondiente, para determinar si no se afectan derechos de terceros²².

En lo que respecta a la duración del registro de una Marca, se establece un nuevo periodo de vigencia, el cual es de 5 años y podrá ser renovado indefinidamente por periodos iguales²³.

²² Artículo 105.

²³ Artículo 112.

La renovación por falta de uso de una Marca, fue suprimida determinándose la obligación de comprobar el uso continuo e ininterrumpido de la Marca y condicionando la renovación del registro a la comprobación de su uso.

Por otra parte, en el artículo 141 fue prevista la obligación de inscribir el contrato de cesión de derechos en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, como requisito necesario para el registro de la transmisión de derechos de una Marca, en la Dirección General de Invenciones y Marcas.

Se introduce un nuevo artículo que establece la extinción del registro de una Marca, en el caso de que el titular permita o provoque que dicha Marca se convierta en denominación genérica de los productos o servicios para los cuales se registró, de tal modo que en los medios comerciales, la misma haya perdido su significación de los artículos y servicios que ampare.

Otra disposición de nueva creación: el Registro de una Marca, podrá ser cancelado por la Secretaría de Industria y Comercio, cuando su titular especule o haga uso indebido en el precio o calidad de un producto o servicio

amparado por la Marca, en detrimento del público o de la economía del país²⁴.

Conforme al artículo 117, el titular de una Marca debe demostrar a satisfacción de la autoridad correspondiente, el uso efectivo de la misma, dentro de los tres años siguientes a la fecha de su registro y de no demostrarlo se extingue éste de pleno derechos. El uso de la Marca deberá corresponder a la comercialización del producto o servicio que ampara ``en volúmenes y condiciones que correspondan a una efectiva explotación comercial'' a juicio de la Secretaría. Otra vez regresamos a facultades poco específicas.

Al solicitar la renovación del registro, deberá comprobarse en forma fehaciente el uso efectivo y continuo de la Marca²⁵.

En relación con los productos destinados a la exportación, el párrafo segundo del artículo 121, exige que éstos, ostenten además de la leyenda ``Hecho en México'', la contraseña que en su caso, establezca la Secretaría de Industria y Comercio, y previene además, que la omisión de estos requisitos será sancionada en los términos de la Ley de la materia.

²⁴ Artículo 150, segundo párrafo.

²⁵ Artículo 140.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Respecto a las Marcas de uso obligatorio que ya se contemplaban en la ley anterior, el artículo 125 de la Ley de 1976, faculta a la Secretaría para declarar por razones de interés público "el registro y uso obligatorio de Marcas en cualquier producto o servicio" y podrá también prohibir, por los mismos motivos, el uso de Marcas registradas o no, en un determinado producto "de cualquier rama de la actividad económica".

Se establecía también que el titular de una denominación de origen, era el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos. La Secretaría de Industria y Comercio otorgará el derecho de usar una denominación de origen a las personas físicas o morales, que reúnan los requisitos establecidos, y su registro durará cinco años.

Respecto a los delitos marcarios, el Título Décimo se refería a Infracciones, Inspecciones, Sanciones y Recursos.

El artículo 210 hablaba de las infracciones administrativas refiriéndose a las violaciones de las disposiciones legales, y a la realización de actos regulados por la propia Ley, contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que implique competencia desleal.

Enuncia, el mismo artículo, entre otros, los siguientes actos: usar una Marca parecida en grado de confusión a otra registrada, si dicha confusión ha sido declarada por la Secretaría de Industria y Comercio, para amparar los mismos o similares productos o servicios, indicando que están protegidos por una Marca registrada; poner en venta o en circulación productos u ofrecer servicios, indicando que están protegidos por una Marca registrada sin que lo estén; hacer aparecer como de procedencia extranjera productos de fabricación nacional; intentar o lograr el propósito de desacreditar los productos, los servicios o el establecimiento de otro; efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente:

- a) La existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero.
- b) Que se fabrican productos bajo normas, licencia o autorización de un tercero.
- c) Que se prestan servicios o se venden productos bajo autorización, licencias o normas de un tercero.

El artículo 211 determina los delitos:

I. Fabricar o elaborar productos amparados por una patente o un certificado de invención, sin consentimiento de su titular o sin la licencia o autorización correspondiente.

II. Emplear métodos o procedimientos patentados o amparados por un certificado de invención, sin los requisitos a que se refiere la fracción precedente.

III. Reproducir dibujos o modelos industriales protegidos por un registro, sin consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva.

IV. Usar, sin consentimiento de su titular, una Marca registrada para distinguir los mismos o similares productos o servicios que aquella proteja.

V. Ofrecer en venta o poner en circulación los productos a que se refieren las fracciones I, II y IV del presente artículo y aquellas a que se refiere el artículo respecto a usar una Marca parecida en grado de confusión a otra registrada, no obstante la declaratoria de confusión que la misma prevee; o bien, productos protegidos por una Marca registrada, habiéndolos alterado.

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

VI. Ofrecer en venta o poner en circulación productos protegidos por una Marca registrada, después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente ésta.

VII. Usar, dentro de la zona geográfica que abarque el cliente la efectiva, un nombre comercial igual a otro que ya esté siendo usado por un tercero, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicio del mismo giro.

Se impondrá de 2 a 6 años de prisión y multa de mil a cien mil pesos, o una sola de estas penas a juicio del Juez, a quien cometa cualquiera de los delitos a que se refiere el artículo anterior, según el artículo 212.

El artículo 213, señala que para el ejercicio de la acción penal, se requeriría la previa declaración de la Secretaría de Industria y Comercio, en relación con la existencia del hecho constitutivo del delito de que se trate.

Dichas declaraciones se formularán desde un punto de vista técnico, no prejuzgarán sobre las acciones civiles o penales que procedan, y se harán del conocimiento de la Procuraduría General de la República.

Se establecía que el perjudicado por cualquiera de las infracciones o delitos, podría demandar del o los autores del mismo, la reparación y el pago de los daños y perjuicios sufridos, según lo establecido en el artículo 214.

En el capítulo III, se establecían las penalidades, para las infracciones administrativas, que oscilaban entre multa, clausura temporal o definitiva y el arresto administrativo hasta por 36 horas.

También señalaba que se entiende por reincidencias, cada una de las subsecuentes infracciones a un mismo precepto, cometidas dentro de los dos años siguientes a la fecha del acta en que se hizo constar la infracción precedente, ya que en caso de reincidencia se duplicaban las multas impuestas.

Se puede considerar que los artículos más importantes de este capítulo son el 228 y el 229.

El artículo 228 establecía que las clausuras y el arresto podían imponerse, además de la multa o sin que ésta se hubiere impuesto.

Sería procedente la clausura definitiva, cuando el establecimiento haya sido clausurado temporalmente

por dos veces y dentro del lapso de dos años, si dentro del mismo se reinciden en la infracción. El arresto, en los casos de persistencia en la infracción.

El artículo 229, señalaba que para la determinación de las sanciones debería tenerse en cuenta:

1. El carácter intencional de la acción u omisión constitutiva de la infracción.
2. Las condiciones económicas del infractor.
3. La gravedad que la infracción implique en relación con el comercio de productos o la prestación de servicios, así como el perjuicio ocasionado a los directamente afectados.

Considero un acierto la separación de penalidades de las infracciones administrativas, porque con ellas se califica atendiendo al caso concreto de la acción cometida, tomando en cuenta su gravedad, el autor del mismo, etc..., es más, debería determinarse un capítulo igual por lo que respecta a los delitos concretos, ya que atendiendo a los mismos no hace distinciones, sino que supone trato igual a todos ellos.

7. LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD

INDUSTRIAL DE 27 DE JUNIO DE 1991

7.1. CITAS AL PIE DE PAGINA

1.- ARTICULO 92.

DIARIO OFICIAL DE 27 DE JUNIO DE
1991.

2.- ARTÍCULOS 93 Y 94.

DIARIO OFICIAL DE 27 DE JUNIO DE
1991.

3.- ARTICULO 106.

DIARIO OFICIAL DE 27 DE JUNIO DE
1991.

4.- ARTICULO 122.

DIARIO OFICIAL DE 27 DE JUNIO DE
1991.

5.- ARTICULO 129.

DIARIO OFICIAL DE 27 DE JUNIO DE
1991.

6.- ARTICULO 142.

DIARIO OFICIAL DE 27 DE JUNIO DE
1991.

7.- ARTICULO 151.

DIARIO OFICIAL DE 27 DE JUNIO DE
1991.

8.- ARTICULO 156.

DIARIO OFICIAL DE 27 DE JUNIO DE
1991.

9.- ARTICULO 214.

DIARIO OFICIAL DE 27 DE JUNIO DE
1991.

10.- ARTICULO 224.

DIARIO OFICIAL DE 27 DE JUNIO DE
1991.

Promulgada por el Lic. Carlos Salinas de Gortari en 1991.

7.2. PRINCIPIOS RECTORES

El título cuarto de la misma, denominado "De las Marcas y de los Avisos y Nombres Comerciales", señalaba inicialmente que el derecho al uso exclusivo de una Marca se obtenía con su registro en la Secretaría, y define como Marca, todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.

La obtención del registro constituye un reconocimiento oficial de que el signo reúne los elementos necesarios para ser considerado legalmente como Marca, pero no es requisito indispensable para que la Marca se considere como tal. La ventaja fundamental derivada del registro de la Marca consiste en que su titular obtiene el derecho al uso exclusivo de la misma.

Pueden constituirse como 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;

II. Las formas tridimensionales;

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

IV. El nombre propio de una persona física, siempre que no exista un homónimo ya registrado como Marca.

El derecho al uso de una Marca, obtenido mediante su registro, no produce efectos contra un tercero que, de buena fe, explotaba en la República Mexicana la misma Marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicios, siempre y cuando el tercero hubiere empezado a usar la Marca con anterioridad a la fecha en que fue solicitado el registro o del primer uso declarado en esa solicitud²⁶.

Tampoco producirá efectos el registro de una Marca contra cualquier persona que comercialice, distribuya, adquiera o use el producto al que se aplica la

²⁶ Artículo 92.

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

Marca registrada, luego que dicho producto hubiera sido introducido lícitamente en el comercio por el titular de la Marca registrada o por la persona a quien le haya concedido licencia.

La exclusividad que deriva en favor del titular, por el registro de una Marca, tiene efectividad en todo el territorio nacional.

Las Marcas se registrarán en relación con los productos o servicios determinados, pero una vez efectuado el registro de una Marca, no podrán aumentarse el número de productos o servicios que proteja, aún cuando pertenezcan a la misma clase²⁷.

Esta Ley considera aviso comercial, las frases u oraciones que tengan por objeto anunciar al público establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de servicios, para distinguirlos fácilmente de los de su especie.

El nombre comercial de una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios, y el derecho a su uso exclusivo, estarán protegidos, sin necesidad de registro. La protección abarcará la zona geográfica de clientela efectiva. Obviamente, es muy difícil establecer

²⁷ Artículos 92 y 93.

bases precisas para determinar dicha zona. El criterio más efectivo, es el que la Ley establece consistente en la difusión masiva y constante del nombre comercial de que se trate a nivel nacional.

Se puede solicitar a la Secretaría, la publicación del mismo en la Gaceta, lo que hace presumir la buena fe en su uso²⁸.

Los efectos de la publicación durarán diez años, y pueden renovarse.

La importancia del nombre comercial para una empresa o establecimiento es tal, que la transmisión de la misma, comprende el derecho al uso exclusivo del nombre comercial.

Respecto al registro de las Marcas, es tajante la ley en el sentido de que en los ejemplares de la Marca que se presenten para el mismo, no deberán aparecer palabras o leyendas que puedan engañar o inducir a error al público. Y en Marcas innominadas, palabras que constituyan o puedan constituir una Marca.

Regulaba también el caso de que la Marca fuera solicitada a nombre de dos o más personas, con la que

²⁸ Artículo 106.

se debían presentar al momento de la solicitud, reglas sobre el uso y licencia de la Marca y su transmisión de derechos.

Cuando se solicitara un registro de Marca en México, dentro de los plazos que determinen los Tratados Internacionales, o dentro de los seis meses siguientes de haberlo hecho en otros países, podría reconocerse la fecha de prioridad, con la presentación de la solicitud en lo que fue primero. Si la solicitud no cumple los requisitos legales, se podrá requerir al solicitante para que subsane el error u omisión en un plazo de dos meses.

Para verificar si la Marca es registrable, se realizará un examen de fondo²⁹.

La Marca debería usarse en territorio nacional, tal como fue registrada o con modificaciones que no alteren sus características esenciales.

Deja unas amplísimas facultades a la Secretaría para declarar el registro y uso obligatorio de Marcas en cualquier producto o servicio, o prohibir o regular el uso de Marcas, registradas o no sin existir ningún tipo de limitación más que, de que se ubiquen en alguna de las

²⁹ Artículo 122.

TESIS CON FALLA DE ORIGEN

conductas generalizadas que ahí se encuentran, cosa que no es ni con mucho difícil³⁰.

Procede la caducidad de un registro, cuando la Marca no sea usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada.

El capítulo VI, abarca todo lo que se refiere a las licencias y a la transmisión de derechos.

El titular de una Marca registrada podría conceder mediante convenio, licencia de uso, con relación a todos o algunos de los productos o servicios a los que se aplique. Para que pudiera producir perjuicio a terceros, deberá inscribirse en la Secretaría.

Establecía la ley la exigencia de que los productos que se prestaran por el usuario, deberían ser de la misma calidad que los fabricados o prestados por el titular de la Marca. Esto hace pensar que se trata de vigilar ante todo, la seguridad de los consumidores frente a los productos y el respeto total a la "fama" de la Marca.

La ley considera que existe franquicia, cuando con la licencia de uso de una Marca se transmitan conocimientos técnicos, o se proporcione asistencia técnica,

³⁰ Artículo 129.

para que la persona a quien se concede pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la Marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que ésta distingue³¹.

Establece que cuando haya fusión de personas morales, se entenderá que existe una transmisión de los derechos sobre Marcas registradas.

La misma ley establece nuevamente una facultad arbitraria y discrecional para la Secretaría, estableciendo que ésta, podría negar la inscripción de una licencia o transmisión de derechos por el interés público. Y aunque fundando y motivando debidamente la negativa, se puede prestar a fáciles manejos.

Se estipula que el registro de una Marca es nulo, cuando se ha otorgado en contravención a las disposiciones sobre requisitos y condiciones; cuando sea idéntica o semejante en grado de confusión, a otra que haya sido usada en el país y se aplique a los mismos o similares productos o servicios; que la Marca se haya venido usando con anterioridad en el extranjero, con las mismas condiciones que el anterior; que se tratara de registro con datos

³¹ Artículo 142.

falsos; que se hubiera otorgado por error, inadvertencia o diferencia de apreciación; o el obtenido de mala fe³².

Si la Marca pierde su carácter distintivo, para transformarse en una denominación genérica, se cancela el registro.

La ley señala que se entiende por denominación de origen, el nombre de una región geográfica del país que sirve para designar un producto originario de la misma³³.

El Estado mexicano será el titular de la denominación de origen, y será la Secretaría la que conceda autorizaciones para su uso.

Establece dentro del Título Sexto un capítulo sobre Reglas Generales del Procedimiento.

Dentro del Título Séptimo, en el capítulo II se detallan las infracciones administrativas, que son entre otras: realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen Competencia Desleal; poner a la venta o en circulación productos o servicios, indicando que están

³² Artículo 151.

³³ Artículo 156.

protegidos por una Marca registrada sin que lo estén; usar una Marca parecida en grado de confusión a otra registrada, para amparar los mismos o similares productos o servicios; intentar o lograr el propósito de desprestigiar productos, servicios o el establecimiento de otro, etc...

Entre las sanciones que se determinan para estas actividades, encontramos: multa hasta por diez mil días de salario mínimo general vigente en el D.F.; multa adicional hasta por quinientos días, si persiste la infracción; clausura temporal hasta por noventa días; clausura definitiva; arresto administrativo hasta por 36 horas¹⁴.

En caso de reincidencia se duplicarían las multas, entendiéndose por reincidencia, cada una de las subsecuentes infracciones a un mismo precepto, cometidas dentro de los dos años siguientes a la fecha en que se emitió la resolución relativa a la infracción e inclusive estableció que las clausuras y las multas podían imponerse conjuntamente.

Un punto que se puede considerar muy importante es, que para la determinación de sanciones había que tomar en cuenta:

¹⁴ Artículo 214.

1. El carácter intencional de la acción u omisión.
2. Las condiciones económicas del infractor.
3. La gravedad y el perjuicio ocasionado.

Creo que esto, personaliza el delito en sí, tal y como se encuentra tipificado en la ley, y hace que el juzgador tenga que actuar con la debida justicia y equidad ante el mismo.

Encontramos también un capítulo especial para los delitos: Haciendo una breve enunciación del mismo: usar una Marca registrada, sin el consentimiento de su titular o sin licencia; ofrecer en venta o poner en circulación productos iguales o similares a los que se aplica una Marca registrada; ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una Marca registrada que hayan sido alterados; o en los que se haya alterado, substituido o suprimido la Marca en sí; continuar usando una Marca no registrada, parecida en grado de confusión a otra registrada, después de que haya quedado firme la sanción administrativa impuesta y también ofrecer en

venta o poner en circulación los productos o servicios anteriores, etc...

La ley habla de dos a seis años de prisión y multa por el importe de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente en el D.F. o de seis meses a cuatro años de prisión y multa por el importe de cincuenta y cinco mil días de salario mínimo³⁵.

Se establece también, que independientemente de la acción penal, el perjudicado podría demandar la reparación del daño y el pago de daños y perjuicios.

Son competentes los tribunales de la Federación para conocer estos delitos, salvo en el caso de que sólo se afecten intereses de los particulares, en que podrán conocer los tribunales del orden común.

Al entrar en vigor esta Ley, se abrogaban la Ley de Invenciones y Marcas de 1976, así como la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso de Explotación de Patentes Y Marcas y su Reglamento, de 1982 y 1990, respectivamente.

³⁵ Artículo 224.

Considero que ésta, fue una ley que reprodujo fielmente a su antecesora, simplemente adaptó algunos cambios, aunque no substanciales a su cuerpo, e introdujo procedimientos básicos de tramitación.

8. EL CONVENIO DE PARIS COMO CARTA MAGNA

Es de observarse, que dentro de las Convenciones y Tratados Internacionales, encontramos países capitalistas o de economía libre, países de economía más planificada o controlada por el Estado y países de régimen socialista o comunista. Todos ellos resultan un ejemplo sobresaliente de cooperación internacional en el campo del derecho privado, basado en el simple hecho de que la Propiedad Industrial trasciende las fronteras naturales, de que las personas y compañías que operan en el comercio internacional necesitan protección sobre bases de armonía internacional, seguridad y uniformidad. El principal ejemplo de ésta cooperación lo encontramos en el Convenio de París.

Este Convenio se adoptó durante un periodo de maravillosa vida internacional, en la segunda mitad del siglo XIX cuando se soñaba con la unificación del mundo, cuando se estaban fraguando la Unión Postal General, la Cruz Roja Internacional, la Unión Internacional de Derechos de Autores, e instrumentos similares. La palabra Unión estaba en el ambiente y se pensaba más en términos de pueblos que de ciudadanos y extranjeros.

Después de un trabajo preparatorio realizado en 1873 y 1878, el Convenio fue redactado en una

Conferencia Diplomática de París el año de 1880, firmado, con un Protocolo Final adicional, por 11 Estados¹⁶ en una Conferencia similar el año de 1883 y ratificado por esos estados en 1884¹⁷. Entró en vigor un mes después del depósito de los instrumentos de ratificación, el 7 de julio de 1884.

El Convenio especificaba que los Estados contratantes se constituían en Unión para la protección de la propiedad industrial.

Desde el comienzo, el Convenio preveía la celebración de Conferencias periódicas de Revisión a fin de introducir en él mejoras destinadas a perfeccionar sus sistema. A manera de ejemplo citaremos la de Roma de 1886, la de Madrid de 1890 y 1891, Bruselas de 1897 y 1900, Washington en 1911, etc... e igualmente se procedió a revisiones del Convenio en fechas tan significativas como La Haya en 1925, Londres en 1934, Lisboa en 1958 o Estocolmo en 1967.

En principio cabe una aclaración entre el alcance jurídico de las disposiciones del Convenio, de una parte, y los efectos económicos de otra, y en consecuencia el Convenio contenía disposiciones de:

¹⁶ Bélgica, Brasil, España, El Salvador, Francia, Guatemala, Italia, Países Bajos, Portugal, Serbia y Suiza.

¹⁷ Depositaron al mismo tiempo instrumentos de adhesión Ecuador, el Reino Unido y Túnez.

- a) *Derecho internacional público* que regulaban los derechos y obligaciones de los Estados Miembros y establecían los órganos de la Unión creados por el Convenio, así como disposiciones de carácter administrativo.
- b) Que exigían o permitían a los Estados miembros legislar dentro del campo de la propiedad industrial.
- c) *Legislación sustantiva* en el campo de la propiedad industrial por lo que respectaba a los derechos y obligaciones de las partes privadas, pero únicamente en la medida en que lo exija la ley interna de los Estados miembros que se hubiere de aplicar a éstos.
- d) *Normas de derecho sustantivo* relativas a los derechos y obligaciones de las partes privadas, normas que, sin embargo, no se referían únicamente a la aplicación de las leyes internas, puesto que su contenido podía regir directamente a la situación en cuestión.

El principio fundamental de esta Convención fue el tratamiento nacional, o sea, las personas que tuvieran derecho a sus beneficios gozarían en cada país de los mismos derechos y protección que el país dé a sus propios ciudadanos. Añadiendo el principio de otorgar a todas las personas cierta protección adicional específica uniforme en todos los países. A tales efectos, se encuentran asimilados los ciudadanos de los países que no fueran

miembros, siempre que estén "domiciliados" o tengan un "establecimiento industrial o comercial efectivo y real en el territorio de un país de la Unión". La interdependencia creciente de las naciones, la multiplicación de la industria y del comercio, el desarrollo de las inversiones internacionales, el traspaso de conocimientos técnicos y la desaparición de las distancias crearon tal necesidad. Tanto los países desarrollados como los que se estaban desarrollando y tanto las naciones económicamente fuertes como las económicamente débiles, obtienen ventajas respecto de esta Convención.

En cuanto a las marcas, la Convención en especial es valiosa por las siguientes razones:

1. Independencia de las marcas nacionales entre sí, incluso en tratándose de la misma marca del mismo propietario y para los mismos productos o servicios.
2. Fue eliminada la exigencia de que hubiera un registro anterior en el país de origen antes de que pudiera presentarse una solicitud en países extranjeros.
3. Disposiciones tendientes a proteger al usuario primigenio de una marca en el extranjero.
4. Protección a los derechos del público consumidor al disponer negativas a registro de marcas descriptivas o genéricas.

5. Restricciones respecto a los registros de representantes de los propietarios de las marcas.
6. El uso de las marcas debe entenderse tomando en consideración las razones del propietario de la misma.

Lo más importante sin duda, del Convenio de París, es el reconocimiento del derecho de prioridad. Significa este derecho que, sobre la base de una primera solicitud del registro de marca depositada en uno de los países de la Unión, el solicitante que fuere beneficiario del Convenio disponía de cierto plazo durante el cual podía solicitar con prioridad una protección similar en todos los demás países de la Unión. El efecto de la prioridad consistía en que el depósito realizado por el titular en uno cualquiera de los demás países de la Unión durante el periodo de prioridad no podría ser invalidado por hechos ocurridos en el intervalo comprendido entre los dos depósitos de solicitudes, y estos hechos no podrían dar lugar a ningún derecho de terceros ni a ninguna posesión personal. Por lo tanto, durante el periodo de prioridad no podía nacer ningún derecho a la marca, a favor de terceros. Es evidente que tanto el alcance jurídico como el efecto económico de este derecho de prioridad son considerables, ya que el que gozaba de sus derechos resultaría menos amenazado por el nacimiento de derechos análogos a favor de terceras personas.

Es por ello que la Convención Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial, fue un Convenio destinado a proteger los derechos de las empresas comerciales así como en general al público de todos los países y un instrumento importante para estimular y mantener el comercio internacional, además de que ejerció una influencia benefactora en la armonización de las leyes de los diferentes países.

Creó una serie de reglas de protección internacional de las marcas, además de un clima propicio a la circulación de los productos y servicios, indispensables para el rápido desarrollo de la economía nacional de cada país, constituyendo una verdadera democracia jurídica en la que todos y cada uno de los Estados miembros podía ejercer la misma influencia sobre la política de la Unión y de su órgano administrativo.

Pero claro, no todo resulta ser igual de armónico, ya que en principio el recelo y la desconfianza de las bondades del Convenio hizo mella en los países menos desarrollados, sobre el principio de verse invadidos de marcas extranjeras. La solución: era poco probable ya que resultaba fácil y poco costoso obtener un registro en otros países de marcas con destino internacional, por lo que bastaba con pedirlo al tiempo.

**8.1. MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL EN LOS QUE
MÉXICO ES PARTE EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL**

1. Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial.

Adoptado en el Acta de Estocolmo en 1967.

Vigente en México desde el 26 de julio de 1976.

2. Tratado de Nairobi sobre la Protección del símbolo olímpico.

Firmado el 26 de septiembre de 1981.

Vigente en México desde el 16 de mayo de 1985.

3. Acuerdo de Viena por el que se establece una clasificación Internacional de los elementos figurativos de las marcas de 1973.

Adoptado el 12 de junio de 1973.

Vigente en México desde el 26 de enero de 2001.

4. Arreglo de Niza relativo a la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de marcas de 1957.

Adoptado el 15 de junio de 1957.

Vigente en México desde el 11 de marzo de 2001.

5. Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre Canadá, Estados Unidos y México .

Firmado el 17 de diciembre de 1992.

Decreto aprobatorio publicado en el DOF el 8 de diciembre de 1993.

Decreto promulgatorio publicado en el DOF el 20 de diciembre de 1993.

Vigente en México desde el 1 de enero de 1994.

6. Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y Costa Rica.

Firmado el 5 de abril de 1994.

Decreto aprobatorio publicado en el DOF el 21 de junio de 1994.

Decreto promulgatorio publicado en el DOF el 10 de enero de 1995.

Vigente en México desde el 1 de enero de 1995.

7. Tratado de Libre Comercio del grupo de los tres integrado por México, Colombia y Venezuela.

Firmado el 13 de junio de 1994.

Decreto aprobatorio publicado en el DOF
el 16 de diciembre de 1994.

Decreto promulgatorio publicado en el DOF
el 9 de enero de 1995.

Vigente en México desde el 1 de enero de
1995.

8. Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos
Mexicanos y la República de Bolivia.

Firmado el 10 de septiembre de 1994.

Decreto aprobatorio publicado en el DOF
el 28 de diciembre de 1994.

Decreto promulgatorio publicado en el DOF
el 11 de enero de 1995.

Vigente en México desde el 1 de enero de
1995.

9. Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de los
Estados Unidos Mexicanos y la República de Nicaragua.

Firmado el 18 de diciembre de 1997.

Decreto aprobatorio publicado en el DOF
el 26 de mayo de 1998.

Decreto promulgatorio publicado en el DOF
el 1 de julio de 1998.

Vigente en México desde el 2 de julio de 1998.

10. Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Chile.

Firmado el 17 de abril de 1998.

Decreto aprobatorio publicado en el DOF el 30 de diciembre de 1998.

Decreto promulgatorio publicado en el DOF el 28 de julio de 1999.

Vigente en México desde el 30 de julio de 1999.

11. Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea.

Firmado el 23 y 24 de febrero de 2000.

Decreto aprobatorio publicado en el DOF el 6 de junio de 2000.

Decreto promulgatorio publicado en el DOF el 26 de junio de 2000.

Vigente en México desde el 1 de octubre de 2000.

12. Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Estado de Israel.

Firmado el 10 de abril de 2000.

Decreto aprobatorio publicado en el DOF
el 2 de junio de 2000.

Decreto promulgatorio publicado en el DOF
el 28 de junio de 2000.

Vigente en México desde el 1 de julio de
2000.

13. Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos
Mexicanos, Guatemala, Honduras y El Salvador.

Firmado el 29 de junio de 2000.

Decreto aprobatorio publicado en el DOF
el 19 de enero de 2001.

Vigente en México desde el 1 de enero de
2001.

14. Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos
Mexicanos y la Asociación Europea de Libre Comercio.

Firmado el 27 de noviembre de 2000.

9. DEFINICION DE MARCA.

a) Rodríguez y Rodríguez nos da el siguiente concepto: "La Marca es la señal externa que es usada por un comerciante para distinguir los productos por él elaborados, vendidos o distribuidos, de manera que el adquirente pueda cerciorarse de su procedencia y el comerciante quede a salvo de los efectos de la Competencia Desleal que le hicieren los que pretendieren utilizar el prestigio y la solvencia de aquél, para colocar productos inferiores o no acreditados".

b) Gierke y Ramella, citados por Rodríguez y Rodríguez, dicen que "el derecho a la Marca es un derecho de personalidad porque no es un derecho de propiedad, ya que carece de los requisitos esenciales que caracterizan a ésta, y porque el fundamento de la protección a la Marca es el derecho de la personalidad, ya que su fin no es otro que el individualizar a la persona del productor o comerciante que la utiliza".

c) Carnelutti señala que "el derecho a la Marca, en cuanto derecho al uso exclusivo de la misma, es un derecho de propiedad que recae sobre un bien inmaterial y que, por lo tanto, tiene todas las características de la llamada Propiedad Inmaterial".

d) Yves Saint-Gal, autor francés, sostiene que en el plano jurídico la Marca puede ser definida, como un signo distintivo que permite a su titular, ya sea fabricante o comerciante, distinguir sus productos o servicios de los de su competencia. La Marca es un signo de adhesión de la clientela.

e) Albert Chavanne y Jean-Jacques Burst definen a la Marca como un signo sensible puesto sobre un producto o servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros.

f) Weinstein afirma que por definición la Marca, "es un signo utilizado para distinguir un producto o un servicio, con la finalidad de permitir diferenciarlo de los productos o servicios suministrados por los competidores".

g) Ezio Capizzano, autor italiano, afirma que las Marcas se pueden definir como "aquellas contraseñas de productos y mercancías que, análogamente a los otros signos distintivos son llamados a desempeñar una función distintiva de determinados productos o mercancías, sobre los cuales se fijan, de otros iguales o similares y por eso confundibles".

h) Alfonso Giambrocono considera que la Marca, "es cualquier signo distintivo aplicado al producto o fijado en relación al producto, que sea en grado tal, de distinguir el producto mismo de otros similares existentes en el comercio.

i) Renato Corado por su parte, define la Marca como "un signo identificativo del resultado de una actividad empresarial productiva o de servicios, con el objeto de distinguir los de otros del mismo tipo, que se hallan en el mercado".

j) Mascareñas, autor español, afirma que la Marca "es un signo que se usa para distinguir en el mercado, los productos o los servicios de una empresa de los productos o servicios de las otras empresas".

k) Arturo Cauqui sostiene que "las Marcas, la forma más típica de registro de los signos distintivos, se aplican a distinguir en el mercado los productos o servicios proporcionados o prestados por su titular, de los productos o servicios de la misma naturaleza que se comercialicen a un tiempo".

1) Baylos Corroza 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 mercado por el público consumidor. No identifica un producto o un servicio considerado en su individualidad; sino en cuanto ejemplares de una serie".

9.1 AUTORES LATINOAMERICANOS

a) Jesús M. Carrillo Ballesteros y Francisco Morales Casas, en Colombia, definen a la Marca como "un signo que tiene como fin distinguir mercancías, para beneficio de quienes se han servido de ellas y no han sido engañados en cuanto a su eficacia o utilidad, beneficio que también se extiende al comerciante que quiere preservar o mejorar su clientela".

b) Boris Kozolchyk y Octavio Torrealba, en Costa Rica, definen a la Marca como "cualquier signo que se utilice para distinguir en el mercado unos productos o servicios de otros".

c) Eduardo Vázquez Martínez, en Guatemala, da el siguiente concepto de las Marcas: "son los signos o medios materiales que sirven para señalar y distinguir de los similares, los productos fabricados o vendidos por una empresa".

d) Benito Sanzó, en Venezuela emplea el término Marca para indicar, "el signo distintivo de los objetos producidos o puestos en comercio".

e) Justo Nava Negrete, después de un exhaustivo análisis de las definiciones de diversos autores, expone que la Marca "es todo signo o medio material que permite a cualquier persona física o jurídica distinguir los productos que elabora o expende, así como aquellas actividades consistentes en servicios de otros iguales o similares cuya finalidad inmediata es la de atraer la clientela y después de conservarla y aumentarla.

f) David Rangel Medina, citado por Jaime Alvarez Soberanis, señala que hay cuatro corrientes que son: "la que señala a la Marca un papel de signo indicador del lugar de procedencia de la mercancía; aquella que considera a la Marca como un agente individualizador del producto mismo; una más que reúne los rasgos distintivos de las dos

mencionadas y otra que, adoptando la tesis mixta ya indicada, enfoca la esencia de la Marca en función de la clientela".

9.2. GENERALIDADES DE LAS MARCAS

Básicamente se aplican en tratándose de personas físicas o morales (empresas comerciales) dedicadas a la fabricación y venta de diversos productos o que prestan determinados servicios y que han diseñado una imagen que los distingue de su competencia en diferentes niveles.

Al usar una marca, como señal distintiva para identificar el producto o servicio exclusivamente, se desarrolla una lealtad hacia tal producto o servicio.

Una marca es un signo que distingue un servicio o producto de otros de su misma clase o ramo. Puede estar representada por un término, un símbolo, logotipo, diseño, signo o una combinación de éstos. La ley de la Propiedad Industrial vigente reconoce cuatro tipos de marcas:

9.2.a. **MARCAS NOMINATIVAS**

Que son aquellas marcas que identifican un producto o servicio a partir de una palabra o un conjunto de palabras. Estas marcas deben distinguirse fonéticamente de los productos o servicios de su misma especie, es decir, no deben tener semejanza con marcas que pertenezcan a productos o servicios de su misma especie o clase³⁸.

9.2.b. **MARCAS INNOMINADAS**

Son figuras o logotipos que diferencian visualmente a una marca:



39

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

³⁸ NIKE, Son combinaciones de letras que configuran la marca en sí.

³⁹ Se trata de un logotipo o signo característico de la marca.

9.2.c. *MARCAS MIXTAS*

Las marcas mixtas, son el resultado de la combinación de otros tipos de marcas, siendo que en la mayoría de los casos son combinaciones de palabras con diseños o logotipos.



9.2.d. *MARCAS TRIDIMENSIONALES*

Corresponden a la forma de los productos o sus empaques, envases o envoltorios, siempre y cuando sea característicos y los distinguan de productos de su misma clase, es decir, corresponden a cuerpos con 3 dimensiones, como botellas, empaques, cajas, estuches, etc...

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

⁴⁰ Se trata de marca mixta porque reúne una marca nominada y una marca innominada.



9.2.e. MARCA COLECTIVA

Cuando una marca es registrada por una asociación o sociedad de productores o en general por varias personas que quieren diferenciar su producto o servicio.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

⁴¹ Se trata de una botella registrada y como tal se trata de una marca tridimensional.

10. CONCEPTO DE MARCA EN LAS DIVERSAS LEGISLACIONES

MUNDIALES

Considero que sería de gran valor ilustrativo la presentación del concepto marcario tal y como aparece en los ordenamientos de otras naciones:

10.1. EUROPA

BELGICA. - "Se considera como Marca de Fábrica o de Comercio, todo signo que sirva para distinguir los productos de una industria, o los objetos de un comercio".

Ley de 10. de Abril de 1879 concerniente a las Marcas de Fábrica y de Comercio modificada por Decreto Real de 29 de Enero de 1935.

BULGARIA.-

1. Todas las empresas pertenecientes al Estado, a las cooperativas y a las organizaciones sociales están obligadas a proveer sus productos de una Marca de fábrica indicando: a) la razón social, entera o abreviada, de la empresa; b) su domicilio social; el nombre, completo o abreviado, del Ministerio, del Centro cooperativo o de la administración central, del sistema en el que la empresa está comprendida; d) el género del producto, así como su número de tipo, si ostenta alguno.

4. Independientemente de la Marca de fábrica obligatoria, las empresas, con el objeto de distinguir sus productos, pueden colocar sobre éstos, signos distintivos permanentes forzados y realizados de manera original como por ejemplo: figuras o imágenes gráficas, emblemas, relieves, denominaciones de fantasía, combinaciones particulares de cifras, caracteres y palabras, envolturas originales, etc...

Decreto relativo a las Marcas de fábrica
y de Comercio del 12 de Febrero de 1952.

CHECOSLOVAQUIA.-

A fin de que las empresas puedan distinguir sus productos o mercancías, de otros productos de la misma especie, facilitando de este modo

a los compradores la elección, y certificar exteriormente también su responsabilidad en cuanto a la calidad de los productos, podrán proveerse de una Marca depositada. Podrán ser depositadas palabras, imágenes y otros signos de superficie y de volumen''.

**Ley sobre Marcas y Modelos, de 28 de
Marzo de 1952.**

ESPAÑA.- ``Se entiende por Marca todo signo o medio material, cualquiera que sea su clase y forma, que sirva para señalar y distinguir de los similares, los productos de la industria, el comercio y el trabajo''.

**Estatutos sobre la Propiedad Industrial,
de 22 de Mayo de 1931.**

FRANCIA.- ``Son consideradas como Marcas de Fábrica y de Comercio, los nombres bajo una forma distintiva, las denominaciones, emblemas, monogramas, sellos, estampados, viñetas, relieves, letras, cifras, envolturas y

todo otro signo que sirva para distinguir los productos de una fábrica o los objetos de un comercio''.

Ley sobre las Marcas de Fábrica y de Comercio de 23 de Junio de 1857.

GRAN BRETAÑA.- ``La Marca es un signo que se usa o que se pretende usar en relación con mercancías, con el propósito de indicar que se trata de artículos del propietario de dicha Marca, en virtud de su fabricación, selección, certificación, comercio o puesta en venta. La Marca puede consistir en un dibujo, sello, membrete, etiqueta, marbete, nombre, firma, palabra, letra, número o cualquier combinación de los mismos''.

Ley de Marcas de 1905, reformada en 1938.

ITALIA.- ``Quien ha registrado en la forma establecida por la Ley una nueva Marca, constituida por un emblema o por una denominación y destinada a distinguir mercancías u otros productos de la propia empresa, tiene el derecho de usarla en forma exclusiva para las cosas para las que está registrada''.

Real Decreto No. 929 de 21 de Junio de
1942. Nuevo Código Civil. Art. 2569
(Derecho de Exclusividad)

SUECIA.- "Cualquier persona en el Reino que lleve a cabo un negocio de manufactura o mano de obra, o que se dedique a la agricultura, minería, comercio u otra industria, podrá usar como Marca su nombre, el de su negociación o el nombre de cualquier bien inmueble del que sea propietario, y al registrarlo de acuerdo con lo previsto en la presente Ley, adquirirá el derecho exclusivo para usar una Marca especial, con el objeto de distinguir sus artículos de los de otros, en el comercio público".

Ley de Marcas de 5 de Julio de 1884.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

10.2. PAISES LATINOAMERICANOS

ARGENTINA.- ``Podrán usarse como Marcas de fábrica, de comercio o de agricultura, las denominaciones de los objetos o los nombres de las personas bajo una forma particular los emblemas, los monogramas, los grabados o estampados, los sellos, viñetas y relieves, las franjas, las palabras o nombres de fantasía, las letras y números con dibujo especial o formando combinación, los envases o envoltorios de los objetos y cualquier otro signo con que se quiera distinguir los artefactos de una fábrica, los objetos de un comercio o los productos de la tierra y las industrias agrícolas''.

Ley No. 3975 de Marcas de Fábrica, de Comercio y de Agricultura de 23 de Noviembre de 1900.

BOLIVIA.- ``Se entiende por Marca, todo signo, emblema o denominación característica y peculiar, con lo que se quiera especializar los artefactos de una fábrica, los objetos de un comercio, los productos de la tierra y de las industrias agrícola, forestal, ganadera y extractivas.

Ley General de 15 de Enero de 1918 sobre
Marcas y registros Industriales y
Comerciales.

BRASIL.- "Las Marcas...sirven para
distinguir productos o mercaderías, de otros idénticos o
semejantes, de procedencia diversa. Se considera Marca de
industria aquella que es usada por el fabricante, industrial,
agricultor o artífice para señalar sus productos y Marca de
Comercio, aquella que usa el comerciante para señalar las
mercaderías de su negocio, fabricadas o producidas por
otro".

Código de Propiedad Industrial promulgado
por Decreto-Ley No.7903, de 27 de Agosto
de 1945.

COLOMBIA.- "Podrán usarse como
Marcas de fábrica, de comercio y agricultura, las
denominaciones de los objetos o los nombres de las personas
bajo una forma particular..y cualquier otro signo que
revista novedad y con el que se quiera distinguir la

manufactura de una fábrica o industria, los objetos de un comercio o los productos nacionales de las industrias agrícolas o extractivas".

Ley 31 del 28 de Febrero de 1925 sobre
protección a la propiedad industrial.

COSTA RICA.- "Se entiende por Marca, todo signo, envase, envoltura, emblema o nombre especial, cualquiera que sea su clase y forma, que los industriales, comerciantes o agricultores adopten y apliquen en sus artículos o productos para distinguirlos de los de otros industriales, comerciantes o agricultores que fabriquen, negocien o produzcan artículos o productos de la misma especie".

Ley de Marcas No. 559 de 24 de Junio de
1946.

CUBA.- "Se entiende por Marca todo signo o medio material, cualquiera que sea su clase y forma destinado a señalar o distinguir de sus similares, los

productos de la industria, el comercio, la agricultura y el trabajo''.

Ley de Propiedad Industrial de 4 de Abril
de 1936.

CHILE.- ``Bajo la denominación de Marca Comercial se comprende todo signo especial y característico que sirva para distinguir los productos de una industria, los objetos de un comercio o una empresa cualquiera. La Marca puede consistir en una palabra, locución o frase de fantasía; en una cifra, letra, monograma, timbre, sello, viñeta, franja, emblema, figura, fotografía o dibujo cualquiera; o en una combinación de estos diversos signos con cierto carácter de novedad''.

Decreto-Ley número 958, de 8 de Junio de
1931, sobre Propiedad Industrial.

ECUADOR.- ``Marca es todo signo,
emblema, palabra, frase o designación especial y

característica, usada para distinguir artículos y denotar su procedencia.

Una Marca puede consistir en todo lo que no esté prohibido por esta Ley, y que sirva para distinguir unos artículos de otros, idénticos o semejantes, pero de diferente procedencia''.

Ley de Marcas de Fábrica, de 21 de Septiembre de 1928.

EL SALVADOR.- ``Se considera una Marca de Fábrica o de Comercio, cualquier signo con que se distinguen los productos de una fábrica, de la agricultura, o los objetos de un comercio''.

Ley de Marcas de Fábrica de 22 de Julio de 1921.

GUATEMALA.- ``Son Marcas los signos o denominaciones usados por los industriales, comerciantes y

agricultores con el fin de identificar los artículos que producen o expenden, y establecer su procedencia u origen''.

**Ley de Marcas, Nombres y Avisos
Comerciales de 31 de Diciembre de 1924.**

HONDURAS.- ``Se considera Marca de Fábrica o de Comercio, todo signo, emblema o nombre especial, que los comerciantes o industriales adopten en sus artículos o productos, para distinguirlos de los de otros industriales o comerciantes, que fabriquen o negocien en artículos de la misma especie''.

**Ley de Marcas de Fábrica de 14 de Marzo
de 1919.**

NICARAGUA.- ``Marca de Fábrica o de Comercio es el signo, nombre o dibujo aplicado a un producto industrial, agrícola o mercantil, para advertir al público su procedencia, clase o condición y diferenciarlo de los demás de su misma especie o clase''.

Ley de Marcas de Fábrica y Comercio de 21
de Noviembre de 1907.

PANAMA.- ``Entiéndase por Marca de
Fábrica, cualquier palabra, frase o signo, o combinación de
estos elementos, empleados para distinguir o determinar un
producto especial, destinado a la industria o al comercio; y
por Marca de Comercio, la palabra, frase o signo, o
combinación de dichos elementos, usados para distintivos de
un artículo de comercio, destinado a una persona o casa
comercial''.

Código Administrativo, Título VIII,
Marcas de Fábrica y de Comercio.

PARAGUAY.- ``Son Marcas de Fábrica o de
Comercio, las denominaciones de los objetos o de los nombres
de las personas, bajo una forma particular, emblemas, los
monogramas, los grabados o estampados, los sellos, viñetas y
relieves, las letras o números con dibujo especial, los
envases o envoltorios de los objetos y cualquier otro signo,

con que se quiera distinguir los artefactos de una fábrica o los objetos de un comercio''.

**Ley de Marcas de Fábrica y de Comercio de
6 de Julio de 1889.**

PERU.- ``Toda persona o sociedad industrial puede solicitar y obtener el registro oficial de las denominaciones de los objetos o del nombre de las personas, que, en forma especial, estén escritos, como así mismo, los emblemas, los monogramas, los dibujos o grabados; los sellos, las viñetas y relieves; las letras y números de una forma determinada; los envases, cubiertas o envolturas de los artículos y en general cualquier signo o distintivo empleado para que los productos de una fábrica o los artículos de comercio de una clase se diferencien de los demás''.

Ley de Marcas de 19 de Diciembre de 1892.

REPUBLICA DOMINICANA.- ``Todo industrial o comerciante, puede amparar los artículos o mercancías de su fabricación o comercio por medio de Marcas especiales, para

distinguirlos de los demás artículos semejantes de orígenes distintos.

Las Marcas de Fábrica o de Comercio pueden consistir en todas las palabras y los distintivos que, ésta y otra Ley no prohíban, y sin perjuicio de todos los medios de anuncio y propaganda comercial, podrán usarse grabadas en los artículos mismos o en los envases o envolturas que los contengan''.

Ley Número 1450 de 26 de Abril de 1911
sobre Registro de Marcas de Fábrica y
Nombres Comerciales e Industriales.

URUGUAY.- ``Podrán usarse como Marcas las denominaciones de los objetos o los nombres de las personas bajo una forma particular, los emblemas, los monogramas, los grabados o estampados, los sellos, viñetas y relieves, las franjas, las palabras o nombres de fantasía, las letras y números con dibujo especial, formando combinación, los envases y envoltorios de los objetos y cualquier otro signo con que se quieran distinguir los artefactos de una fábrica, los objetos de un comercio o los productos de las industrias agrícola, extractiva, forestal y ganadera''.

Ley de Marcas de Fábrica, de Comercio y
de Agricultura de 4 de Octubre de 1940.

VENEZUELA.- "Bajo el nombre de Marca se
comprende todo signo, figura, dibujo, palabra o combinación
de palabras, leyendas y cualquier otra contraseña novedosa,
usada por una persona física o moral para distinguir
artículos que ella produce, aquellos con los que comercia o
los de su establecimiento".

Ley de la Propiedad Industrial de 29 de
Agosto de 1955.

10.3. OTROS PAISES

INDIA.- "La Marca se ha definido como
un signo que se usa o que se pretende usar, en relación con
mercancías, con el propósito de indicar en el campo

comercial, una relación entre los objetos y la persona que tenga derecho a usar la Marca, ya sea como propietario o como usuario registrado, con o sin la indicación de la identidad de esa persona".

Ley de Marcas (No. V) de 1940.

CANADA.- "Marca es el signo usado por una persona con el propósito de distinguir mercancías o servicios, manufacturados, vendidos, alquilados o ejecutados por dicha persona, de las mercancías o servicios manufacturados, vendidos, alquilados, o ejecutados por otros".

Ley de Marcas y Competencia Desleal de 14 de Mayo de 1953.

ESTADOS UNIDOS.- "Marca: El término Marca incluye cualquiera Marca Industrial, Marca de Servicio, Marca Colectiva o Marca de Certificación con derecho a ser registrada de conformidad con esta Ley, esté o no registrada.

Marca industrial: El término Marca Industrial incluye cualquier palabra, nombre, símbolo o

dibujo, o cualquiera combinación de los mismos, adoptados o usados por un fabricante o comerciante para identificar sus artículos y distinguirlos de los manufacturados o vendidos por otros.

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

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

Marca Colectiva: El término Marca Colectiva significa una Marca o Marca de Servicio que se usa por los miembros de una cooperativa, una asociación u otro

grupo colectivo u organización, e incluye Marcas que se usan para indicar afiliación en un sindicato, asociación u otra organización".

Ley de Marcas de Fábrica No. 489 de 1946

(LANHAM).

HAÍÍ.- ``Todo fabricante industrial, comerciante o sociedad tiene el derecho de distinguir sus mercancías o productos por medio de Marcas especiales de fábrica o de comercio. Puede asimismo distinguir por Marcas especiales, el alquiler o la publicidad de los servicios que ofrece al público. Estas Marcas, llamadas Marcas de Servicio, son asimiladas a las Marcas de fábrica y de comercio. Pueden ser registradas como Marcas de servicio: los títulos de programas de radio y televisión, los nombres de personajes, aunque tales programas por sí solos, puedan hacer la publicidad de otra.

Se consideran como Marcas de Fábrica: los nombres bajo una forma distintiva, los emblemas, sellos, viñetas, relieves, letras, números, monogramas, etiquetas, combinaciones particulares de colores, firmas, dibujos ornamentales, palabras o nombres de fantasía, retratos, y en

general todo signo o denominación especial que los fabricantes, industriales, comerciantes o sociedades adopten o apliquen a sus productos a fin de señalar su actividad industrial, comercial o agrícola y de distinguirlos de los de su misma especie.

La misma facultad se aplica a los títulos o inscripciones que, sin estar sobre los artículos sujetos a la venta, son la denominación particular, adoptada por casas de negocios, de servicios y por las compañías".

Ley del 16 de Agosto de 1954 sobre las
Marcas de Fábrica y de Comercio.

11. FUNCIONES Y FINALIDAD DE LA MARCA

El estudio de los conceptos doctrinarios y legales de diferentes países y de diversas épocas, pone de manifiesto que son muy variadas las funciones que se atribuyen a la Marca.

Según el autor suizo Martín Achard, se puede hacer una clasificación sistemática de las funciones de la Marca:

- A. Función de Distinción
- B. Función de Protección
- C. Función de Indicación de Procedencia
- D. Función Social o de Garantía de Calidad
- E. Función de Propaganda

11.A. FUNCION DE DISTINCION

Resulta esta función de la naturaleza misma de la Marca. La Marca sirve, ante todo - dice Martín Achard -, para distinguir un producto de otro producto, del

mismo género, ya sea que éste último lleve otra Marca o que no lleve ninguna.

En cambio, otros autores señalan 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.

11.B. FUNCION DE PROTECCION

Desde el punto de vista del titular de la Marca, ésta tiene por objeto, protegerlo contra sus competidores. Permite al productor que sus productos sigan en el mercado y que pueda controlar su difusión.

Gracias a la Marca, el comprador tendrá un medio de entrar en relación con el productor, no porque la Marca indique siempre el nombre de éste último, sino porque facilita, por lo menos la forma de encontrarlo.

11.C. FUNCION DE INDICACION DE PROCEDENCIA

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

La función de señalar la proveniencia de las mercancías, se halla condicionada a que el signo distintivo realice efectivamente su función individualizadora, pues sin ese carácter, la Marca puede provocar confusiones entre los consumidores acerca del origen de la mercancía.

Lo normal es que el producto llegue a los consumidores por medio de intermediarios, los cuales ofrecen al público simultáneamente productos provenientes de productores diversos; por eso, para identificar la procedencia de un producto de un determinado productor, es necesario un indicio identificador que es justamente la Marca.

El objeto de la Marca es reconocer el origen y procedencia del producto. Por esta razón, interesa a la vez al industrial o al comerciante y al consumidor; al industrial o al comerciante, porque tiende a asegurar el

beneficio de los cuidados que ha dado a su fabricación o a sus ventas y la reputación que por su habilidad ha podido adquirir; al consumidor, porque ella le permite comprar con toda seguridad un objeto del que ya ha apreciado su calidad.

Según Breuer Moreno, citado por David Rangel Medina, "la Marca sirve al público de garantía sobre la proveniencia u origen de los productos que consume".

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.

También, por el contrario, hay autores que sostienen que la Marca no tiene por objeto denotar la procedencia de los productos. "es verdad que cuando una Marca se empieza a usar, debe, como una regla, ser sostenida por la reputación del negocio al que pertenece. Entonces todavía no es capaz de garantizar por sí misma la mercancía, ni de dar al consumidor, independientemente la firma, una noción acerca de la calidad de los productos, experimentados por él mismo u obtenidos a través de una tercera persona.

Disiento en parte con éste último señalamiento, porque si bien es cierto que no todo nuevo producto que sale al mercado cumple con la calidad requerida por los consumidores, también lo es que el hecho de

pertenecer a una Marca reconocida, conlleva una exigencia de calidad del productor que no puede ser violada, porque repercutiría no sólo en ese producto concreto, sino en todos los demás que ampare la Marca. Por ello hay que considerar que beneficia el mantener la calidad de todos los productos de una misma Marca, no sólo al consumidor en general, sino al productor, que con ello mantiene sus niveles de ventas en cada producto.

11.D. FUNCION SOCIAL O DE GARANTIA DE CALIDAD

Al tratar de la finalidad de la Marca, ésta es considerada como una garantía para el consumidor y para el fabricante; para el consumidor, porque está asegurado de que se le da el producto que quiere comprar; para el fabricante, que encuentra así, un medio de distinguirse de sus competidores y de afirmar el valor de sus productos.

Manifiesta Martín Achard, a propósito de esta función: "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". Esta garantía, se basa en el uso y la experiencia, y no sobre

la Ley, la cual jamás obliga a un productor a mantener la calidad de sus productos. Por lo general, el público consumidor considera que los artículos cubiertos por la misma Marca, tienen calidad semejante.

La doble garantía que presta el signo marcario, justifica su protección legal, en tanto, claro está, desempeña dicha función social que tiene asignada.

Ferrara, citado por David Rangel Medina, puntualiza que la Marca no es un instrumento que sólo tenga en cuenta el interés privado, ya que al lado del interés del 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.

11.F. FUNCION DE PROPAGANDA

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. Este señalamiento de la procedencia,

constituye a su vez un modo de llamar al consumidor, es un vehículo de reclame.

''Ya la posibilidad proporcionada al público de identificar los productos por medio de la contraseña, permite individualizar con facilidad, los mejores, - apunta Ferrara - hacia los que necesariamente convergerá la demanda de la clientela, lo que tendrá como consecuencia, que los malos productos y los mediocres, quedarán eliminados del mercado''.

Sin menosprecio de la función de indicación de origen que la Marca desempeña, esta propaganda no se refiere a la que realiza el 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.

Se afirma que la Marca debe ''trabajar'' para el empresario en tres formas: debe distinguir sus mercancías de aquellas de sus competidores; debe servir como garantía de su firme calidad; y debe ayudar en la propaganda y venta de los productos.

Entre los factores que determinan la función publicitaria de las mercancías, encontramos ciertas circunstancias de hecho, que en cada caso varían, como por ejemplo, su originalidad, su forma, su presentación o la elección de las palabras que la componen.

Esta función es denominada por Justo Nava Negrete como la función de reclame o función económica de la Marca.

A mi juicio todas las funciones de la Marca tienen especial importancia y no podrían darse la una sin la otra. Pero considero también, que es la función de protección, la que conlleva la finalidad primordial. El hecho de que se busque distinguir nuestra Marca de los demás competidores o de los demás productos; el hecho de que se indique claramente, cual es el origen de un determinado producto; el hecho de que se garantice la calidad de un producto por la Marca que lo ampara; y el hecho de que se le dé cierta publicidad o de que ya la tenga, por la misma Marca que representa, llevan finalmente a proteger la Marca, y por consiguiente el producto, obteniendo así, beneficios para el público consumidor y para el empresario y en atención a la relación SUJETO TITULAR-MARCA-COMPETIDORES y viceversa.

12. REGISTRO DE LA MARCA

La persona que fabrique o produzca, así como los comerciantes que deseen denotar la procedencia de sus mercancías, podrán registrar sus Marcas.

El registro de una Marca, puede ser solicitado por cualquier persona física o moral, ya sea personalmente o por medio de Apoderado o Representante Legal, debidamente acreditado para ello.

La promoción o solicitud se debe presentar en el propio Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial o en cualquiera de las delegaciones de la Secretaría, con los siguientes requisitos⁴²:

1. Deben estar firmados todos los ejemplares.
2. Se deben utilizar formas oficiales, debidamente aprobadas por el Instituto y publicadas en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta de la Propiedad Industrial, y tratándose de medios magnéticos. Conforme a la guía que el Instituto emita al efecto.

⁴² Artículo 5 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

Y en duplicado, cuando no se requieran formas oficiales.

3. Con los anexos necesarios, legibles y mecanografiados, impresos o grabados por cualquier medio.

4. Señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en el territorio nacional.

5. Cuando no se trate de solicitudes iniciales, se debe de indicar el número de solicitud, patente, registro, publicación, declaratoria, folio y fecha de recepción.

6. Se debe acompañar del comprobante de pago.

7. Cuando se exhiban documentos escritos en idioma distinto al español, se deben acompañar con las correspondientes traducciones.

8. También se deben acompañar los documentos con que se acredite la personalidad de los apoderados o sus representantes legales.

9. La legalización de los documentos que provengan del extranjero.

TESIS CON FALLA DE ORIGEN

El Instituto no podrá desechar las promociones en que se haya omitido alguno de los anteriores requisitos, sino que deberá requerir al solicitante o promovente, de que éstos, sean exhibidos en un plazo máximo de dos meses. En caso de que no se cumpla con este requerimiento, si será desechada de plano.

Se pueden remitir solicitudes por correo, servicios de mensajería u otros medios equivalentes, y se tendrán por recibidas en la fecha en que sean efectivamente entregadas al Instituto.

También se pueden manejar solicitudes por transmisión telefónica facsimilar, siempre que la solicitud o promoción, sean presentados en las Oficinas del Instituto, al día siguiente de haberse efectuado la transmisión.

En el momento en que el Instituto reciba las promociones, deberá verificar que se acompañan los documentos u objetos que en la misma se listen, y anotará fecha de recepción, así como la hora; número de recepción correspondiente; número de expediente en trámite que se les asigne; y devolverá a los interesados un ejemplar sellado, haciendo las anotaciones que procedan⁴³.

⁴³ Artículo 7 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial

Además de los anteriores requisitos, la solicitud debe señalar⁴⁴:

1. Señalar el nombre, denominación o razón social, así como la nacionalidad y domicilio del titular inmediato, cuando la correspondiente transmisión o modificación no haya sido previamente inscrita.
2. Acompañarse de un ejemplar certificado con firmas autógrafas del convenio o documento en que conste la transmisión de derechos.

En realidad, es de mencionarse que el trámite para el registro de una Marca, es relativamente fácil, basta con ser el directamente interesado en dicho registro, o su apoderado o representante legal, llenar un formato y pagar ciertos derechos por el registro, con la ventaja de que la autoridad, no desechará la solicitud si falta algo en el formato o en los anexos, sino que lo solicitará al interesado para que subsane la deficiencia.

⁴⁴ Artículo 8 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial

12.1. IUS EXCLUENDI

Después de efectuado el Trámite de inscripción , se concede un certificado o título de marca registrada al titular por el término de 10 años, renovable indefinidamente por periodos iguales.

12.1.A. ASPECTO POSITIVO

Tal título da derecho exclusivo a su titular para su utilización en el mercado con el fin de designar los productos o servicios para lo que ha sido concedido y utilizarla a los efectos publicitarios.

XII.1.B. ASPECTO NEGATIVO

No obstante, la auténtica fuerza de las marcas reside en la capacidad que posee su dueño en prohibir determinados actos de los competidores, distribuidores, comerciantes, en una palabra: la facultad de excluir a los

demás, promoviendo acciones penales y civiles contra quien lesione sus derechos.

12.2. VENTAJAS DE UNA MARCA REGISTRADA

1. Al registrar una marca se extiende la protección de la misma a toda la República Mexicana.
2. El derecho de utilizar el símbolo o MR el cual notifica al mundo el registro de su marca.
3. Acceso al sistema federal de Tribunales.
4. Desalienta a los plagiarios al uso de la marca.
5. Protege la prioridad en el registro de tal marca en otras naciones.
6. Permite restringir la importación de bienes que se utilizan con marcas fraudulentas.
7. Posibilidad de otorgar licencias.
8. Posibilidad de cobrar regalías.
9. Posibilidad de franquiciar su producto o servicio.
10. La posibilidad de ceder los derechos sobre su marca.
11. Posibilidad de garantizar un crédito con su marca.
12. Al registrarla se convierte en un activo intangible, el cual en numerosas ocasiones llega a convertirse en el activo más valioso de la empresa.
13. Protege su dominio en internet.

13. PROTECCIÓN AL PÚBLICO CONSUMIDOR

En un mercado de competencia imperfecto, como lo son la mayoría de los mercados actuales, los intereses básicos del consumidor estriban principalmente en disponer de homogeneidad en los productos y transparencia en el mercado. En otras palabras, lo que el consumidor necesita es disponer de una pluralidad de productos que considere idénticos, o por lo menos, insustituibles y respecto de los cuales pueda tener conocimiento concreto de todos los datos significativos.

¿ Dónde entra la Propiedad Industrial ? Resulta ser del todo evidente que los intereses del consumidor, se hallan directamente protegidos por otras leyes relativas a los fraudes, metrología, producción, distribución y comercialización de productos sobre comercio, así como por leyes específicas de protección al consumidor. Por ello es que la legislación relativa a las marcas, contribuye a la protección del consumidor en cuanto sirve para evitar el error, engaño o confusión acerca de la calidad de los productos, de su cantidad, origen, virtudes, composición, elementos, técnica de producción o comercialización, etc...

Asimismo, estas leyes de marcas, si bien orientadas en general a la solución de conflictos

horizontales entre competidores, también permiten evitar la inducción al error al público consumidor: impidiendo el registro o el uso de marcas parecidas o semejantes en grado de confusión a otras previamente registradas. Esto representa una doble protección, ya que por un lado se protege a la marca en sí de cualquiera otra que pudiera producir error en el consumidor final y por otro, a la empresa, porque resultaría afectada considerablemente en su patrimonio, si se vendieran marcas semejantes a la suya, de menos calidad y que el público adquiriera, en el entendido de que se trata de productos de dicha empresa.

De hecho, la materia del derecho de marcas en relación con la protección al consumidor es más vasta, sutil y compleja de lo que parece a primera vista, sobre todo si se contempla desde el ámbito de los países en desarrollo, bastando considerar los problemas existentes entre las marcas nacionales y extranjeras.

No hay ninguna duda de que la marca contribuye en gran medida a la homogeneidad del producto en cuanto ella significa para el consumidor, a través de la garantía de calidad que le es propia, una regularidad en las características del producto, es decir, la propia marca atribuye al producto ciertas características de calidad y garantía que deben ser protegidas para beneficio final del público en general.

En algunos países se tomó en principio la alternativa de venta de productos sin marca alguna, situación que actualmente encontramos respecto de las industrias farmacéuticas, en los medicamentos genéricos intercambiables, resultando meramente una abolición de las marcas. Sin embargo, las ventajas respecto al uso de la marca en los productos resultan ser trascendentales, ya que se asegura la bondad de los productos y hasta la genuinidad del origen del producto.

Todo esto resulta indudable demostrando que la marca desempeña un papel importantísimo en la defensa del consumidor.

14. NOMBRES DE DOMINIO VS. MARCAS

Los adelantos técnicos, como es normal se anticiparon a los cambios legislativos. Hasta hace muy poco tiempo el uso de Internet era muy limitado y restringido a sectores científicos y universitarios, sin embargo, hoy día es un elemento habitual, resultando que lo será cada día más.

Cuando alguien ingresa a Internet necesariamente debe poder identificarse y lo hace a través de un "dominio". Una de las mayores dificultades es la forma de regular la inscripción de empresas en el "registro virtual de dominios" y en un primer momento existía una única autoridad que registraba los dominios que era la IANA (Internet Assigned Numbers Authority) y bajo las señas "com", "net", "edu", "org" y "gov", de acuerdo el tipo de institución al que nos estuviéramos refiriendo y posteriormente surgió el ICANN (The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers).

Hay que tener en cuenta que el nombre de dominio, a diferencia de las marcas, es una dirección para acceder a una determinada información, y no la denominación que identifica a un producto o servicio. Pero el nexo es evidente: marcas van y vienen en diferentes direcciones del sistema virtual en cadena, unas con fines meramente

publicitarios y otras con fines comerciales, pero todas para identificar productos o servicios.

14.1. BREVE DEFINICION DE MARCAS Y DOMINIOS

Las marcas no son sino signos que identifican a los productos que circulan en el mercado. Sirve también para identificar el origen de productos o servicios, de garantía en cuanto a la calidad de los mismos, e incluso de evocación del tipo de producto o actividad al que se dedica.

En el mundo virtual de las comunicaciones a través de la red mundial de internet, donde no hay lugares físicos ni tangibles, ni signos o títulos que lo representen, se define la palabra dominio, al lugar inmaterial, aunque no inexistente, que transformamos en información bidimensional a través del acceso informático a esa red de redes.

El nombre de dominio ha evolucionado, en breve tiempo, desde su primigenia y única función de servir de dirección en la red, hasta la actual, de polo de tracción comercial para transacciones electrónicas.

El desarrollo de Internet llevó a la necesidad de que los Estados tuvieran la potestad de conceder sus propios "registros de dominio", unos de primer nivel como sería el caso de Estados Unidos y otros de segundo nivel, como el caso de España y países de Latinoamérica.

Es un procedimiento aún hoy, dificultoso en el entendido de que la existencia de un derecho de marca registrada no significa necesariamente la seguridad del acceso a un dominio o dirección, que pudiera ya estar ocupado.

Existen a este respecto casos muy populares como el de McDonalds, en el que una persona en Estados Unidos se adelantó a los propietarios de la marca de la cadena de hamburgueserías y registró a su nombre el dominio "macdonalds.com". Esta persona llegó a plantear la posibilidad de crear una página web promoviendo la dieta vegetariana si la compañía no le compraba a él el dominio por una suma que destinaría a material escolar. Tras negociar varios meses McDonalds donó 3.500 dólares para material informático, y así obtuvo el dominio de la marca que ya le pertenecía.

Propiamente se puede afirmar que el nombre de dominio es un identificador de un Número IP, que define la dirección o localización de un servidor en

internet. Lo anterior como una forma de simplificar la manera en que se localizan los servicios y productos ofrecidos en el mundo virtual, a fin de que las transacciones, comerciales o no, sean más amigables en el ciber-espacio.

Obviamente que la palabra que sirve de localizador y, en cierta forma, de identificador de un producto o servicio virtual puede adquirir una valorización comercial importante⁴⁵. En los negocios cibernéticos, donde los bienes de producción y los bienes físicos no son el fuerte de la valorización del negocio, sino que se miden básicamente en la cantidad de visitas y transacciones que en ellos se efectúan, el identificador o elemento diferenciador del negocio en internet es el elemento más valorado.

14.2. MARCAS Y DOMINIOS COMO ACTIVOS DE LA EMPRESA

De un mundo dominado por el comercio de materias primas y bienes transformados, se ha pasado a un mundo dominado por la tecnología y las finanzas, donde las transacciones que auténticamente mueven a la humanidad se realizan sobre bienes totalmente inmateriales.

⁴⁵ La Marca Marlboro fue recientemente valorada en 42.000 millones de dólares.

Estos bienes inmateriales en unos casos representan derechos monetarios de contenido claramente económico, que es lo que ocurre con las acciones, opciones, derivados, futuros, etc..mientras que en otros, representan creaciones intelectuales, como son las marcas, patentes, etc...

La percepción de que es, precisamente, la propiedad de bienes inmateriales la que otorga ventajas competitivas a las empresas y a las naciones, no goza quizá, todavía, de suficiente predicamento.

Sin embargo, las marcas y nombres de dominio constituyen, junto con la propiedad intelectual y las patentes, un cada vez más valioso activo inmaterial de las empresas, cuya supervisión y responsabilidad debería gerenciarse con criterios de rentabilidad, sin perjuicio de la ayuda técnica de los departamentos de informática o jurídicos de las empresas.

14.3. MARCAS VS NOMBRES DE DOMINIO

<u>MARCAS</u>	<u>NOMBRES DE DOMINIO</u>
Protección nacional	Accesibilidad Mundial
Protección por categorías	No se especializa por categorías
Conflictos resueltos por Tribunales Nacionales	Sistema uniforme de resolución de conflictos (UDRT)

14.3.A. APUNTES SOBRE LA REGULACION DE LAS MARCAS

14.3.A.a. CARACTERISTICAS

- Su protección es de carácter nacional y ha de obtenerse por país, observándose, no obstante, tímidos avances en la extensión de acuerdos internacionales o multilaterales que permiten una protección más amplia.
- Se protegen para categorías de productos o servicios determinados y sus similares.

- Los conflictos entre marcas se resuelven ante los tribunales del país donde se haya suscitado la dificultad, sin perjuicio de que se observe un marco más amplio a través de ordenes judiciales transnacionales y los tribunales con competencia supranacional⁴⁶.

14.3.B. APUNTES SOBRE LA REGULACION DE DOMINIOS

- Los nombres de dominio accesibles a los particulares y empresarios, son los que técnicamente se denominan dominios de segundo nivel, y se registran bajo determinadas grandes categorías:

- a) genéricas
- b) nacionales

Las categorías genéricas son aquellas que responden a un cierto tipo de especialización, pues de las existentes, cuatro están reservadas a un determinado tipo de organizaciones, y de las que son accesibles en general a los interesados, como son ".com", ".org", y ".net", en principio respondían a la idea de que los dominios ".com",

⁴⁶ Como son los Tribunales de Marca Comunitaria de todos y cada uno de los países de la Unión Europea, cuyas decisiones tienen el valor de cosa juzgada en todo el territorio comunitario.

iban a ser utilizados en actividades comerciales; correspondían a la categoría ".net", aquellos dominios que iban a ser utilizados en relación con actividades propias de la red de internet; y caían bajo la categoría ".org", aquellos dominios propios de entidades y organismos nacionales e internacionales de naturaleza pública o asimilada. Estos dominios genéricos abiertos, se conocen bajo las siglas correspondientes a su denominación inglesa gTLD.

La otra gran categoría, es la de los dominios de primer nivel nacionales, conocidos como CCTLD, que son aquellos administrados por las naciones y territorios reconocidos bajo la norma ISO1366, con la terminación que, bajo dicha norma, les sea propia⁴⁷.

14.3.B.a. CARACTERISTICAS

- Accesibilidad mundial.
- No especialización, ya que desde todas las categorías de primer nivel y desde cualquier nombre de dominio, pueden ofrecerse cualquier tipo de información, sobre cualesquiera productos o servicios.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

⁴⁷ Como ejemplo se cita .es, para España, .fr, para Francia, etc...

- Los conflictos que se plantean pueden surgir de la siguiente forma:

a) Entre dominios de distintas categorías, es decir, distintos primeros niveles, pues pueden existir dominios de segundo nivel idénticos bajo distinta terminación de primer nivel⁴⁸.

b) Entre marcas y nombres de dominio cuando el nombre de dominio reproduce, imita o resulta confundible con una marca anterior donde igualmente pueden darse dos posibilidades:

a.1) que la marca anterior sea una marca sin especial relevancia, prestigio o notoriedad.

a.2) que la marca anterior se trate de una marca de alto renombre.

c) Entre nombres de dominio y marcas, cuando tratan de obtenerse derechos de marca sobre una denominación que previamente ha sido utilizada como nombre de dominio.

⁴⁸ Pueden convivir, por ejemplo, "internet.com" e "internet.es", a nombre de distintos titulares, y ello puede dar lugar a conflictos de accesibilidad, sobre todo si se efectúa una búsqueda de un determinado dominio de segundo nivel, sin conocer su primer nivel.

TESIS CON FALLA DE ORIGEN

- d) Entre marcas idénticas o parecidas en grado de confusión, que se utilizan en internet para promocionar o comercializar productos o servicios, y que pertenecen a distintos titulares en países diferentes.

- Como forma de resolución de conflictos, el ICANN, es la entidad a la que el Gobierno de los Estados Unidos, creador del sistema, cedió la responsabilidad de gobierno y administración, mismo que estableció un sistema uniforme de resolución de conflictos, conocido bajo las iniciales de UDRT. Este sistema otorga la posibilidad de acudir a un centro de arbitraje⁴⁹, al que pueden dirigirse los titulares de marcas cuyos signos han sido apropiados de mala fe por terceros en la adopción de un nombre de dominio.

Asimismo, la OMPI está formulando respuestas para regular el uso en Internet de marcas, y evitar los conflictos entre ellas, encauzando en caso de producirse, la manera de resolver tales conflictos basándose en los siguientes principios:

1. Se acepta la coexistencia de marcas idénticas en Internet, salvo en los supuestos de mala fe, sin que ello suponga incurrir en responsabilidad.

⁴⁹ La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI ha sido la primera entidad en ser reconocida como centro de arbitraje homologado para la resolución de estos conflictos.

2. Hay que definir qué tipo de uso de una marca en Internet ha de considerarse uso comercial en un determinado estado.
3. Debe regularse cual es la jurisdicción aplicable en caso de conflicto.
4. Se busca arbitrar remedios especiales para evitar la continuidad en el abuso cuando éste se ha producido.
5. Trata de establecerse que tipo de uso es el adecuado para mantener una marca que esté siendo usada en Internet, frente a una eventual acción de caducidad en algún territorio en donde figure registrada.

14.4. NATURALEZA JURIDICA DEL NOMBRE DE DOMINIO

1. No se puede dar un dominio en propiedad. La mayoría de los Estados disponen sus derechos de propiedad en las Constituciones como una garantía individual, por ello sólo la Ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, de gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social.
2. El nombre de dominio no constituye propiedad en sí, ya que el derecho que emana de un nombre de dominio surge

por ministerio de ley o a través del reconocimiento administrativo correspondiente.

3. Teoría del medio: Internet es un medio de publicidad, información y transacción que está adquiriendo cada vez más importancia. No debiera ser considerado como algo distinto a un periódico, un teléfono o un programa radial, por lo tanto, al uso que se haga de un nombre o palabra ajena a través de internet se le deberá aplicar la legislación existente respecto de esa materia. Esto quiere decir, que dado el ámbito y protección de las leyes de propiedad industrial, se sigue reconociendo que el único derecho de propiedad sobre signos distintivos lo otorga el derecho marcarío correspondiente, pero no se puede tampoco pretender un derecho per-se sobre una denominación en internet por el sólo hecho de tener la marca comercial, y por ende para que se produjera una infracción frente a tales derechos vía virtual, el nombre de dominio debe infringir la marca comercial exclusivamente respecto del ámbito de protección de dicha marca⁵⁰. El verdadero problema estribaría en tratándose de marcas famosas y notorias, ya que podrían fomentar el abuso clandestino de tales nombres de dominio con el único objeto de lucrar con las empresas en cuestión propietarias de tales marcas, como es el

⁵⁰ Ej: si una persona registró el dominio monza.com para vender helados, el titular de la marca Monza de vehículos motorizados, no tendría el derecho de invocar el registro marcarío por dicho uso.

caso citado anteriormente, que por obvio de repeticiones se omite citar aquí, de mcdonalds.com.

14.5. NATURALEZA DE LOS SERVICIOS DE REGISTRO

Desde sus orígenes internet ha funcionado en forma desregulada, siendo los asuntos de nombres de dominio estructurados y coordinados a través de organizaciones sin fines de lucro para evitar los conflictos de identidad que se pudiesen suscitar, ya que sin ellos, nadie podría tener identidad y ser encontrado en internet.

Uno de ellos es el ICANN que nació para evitar el potencial caos en la designación de nombres de dominio, misma que delegó parte de sus funciones en otras organizaciones de diversos países para que se hicieran cargo de la coordinación a nivel más regional⁵¹.

En la generalidad de los casos, el dominio se adquiere emanado de un contrato de adhesión con una cláusula especial de sometimiento a arbitraje en caso de conflicto que se acepta de antemano por el solicitante al firmar la declaración correspondiente, ya que los diferentes registros no se hacen responsables del contenido de la

⁵¹ Por ejemplo en Chile encontramos el DCC, en España el ES-NIC y en Estados Unidos INTERNIC.

solicitud de asignación y será por ellos aceptada, cualquier sentencia judicial o arbitral de autoridad o tribunal competente, sin ulterior pronunciamiento.

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

15. CONCLUSIONES

15.1. CONCLUSIONES HISTORICAS

Los cambios generados con el transcurso del tiempo, has sido correlativos a los sucesos internacionales. En la Leyes 1903, 1928, 1942, 1976 y 1991 se perfeccionaron conceptos relativos a la Marca y sus derechos exclusivos. En la ley de 1994, se prolongó la vigencia de tales derechos durante un lapso de 10 años, renovables, pudiendo ejercerse oposición frente a terceros. Actualmente hay gran auge de los Tratados Internacionales en pro de una adecuada protección en materia Marcaria.

15.2. CONCLUSIONES GENERALES

Resulta evidente la trascendencia de una efectiva reglamentación marcaria, en el entendido de que cualquier violación a la misma, afecta considerablemente al propietario y al consumidor final, que puede ser inducido al error y adquirir lo que en realidad sería una marca

"pirata", viendo así mermada la calidad e inclusive cantidad del producto o servicio distinguido con la misma.

Asimismo, considero que ante la llegada de la era del Internet, es urgente una regulación nacional y por ende, con repercusión internacional en los "nombres de dominio", que permita la mínima afectación de los navegantes, en el entendido de que al ser relativamente fácil la adquisición, se presta a situaciones de afectación de marcas abiertamente públicas y dada la magnitud de la competencia de tal sistema virtual, el daño sería categóricamente desastroso, y reitero, el perjudicado final, resulta ser el consumidor.

16. BIBLIOGRAFÍA

1. RANGEL MEDINA, DAVID, Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual
Segunda Edición. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
México, 1992.
2. JALIFE DAHER, MAURICIO, Aspectos Legales de las Marcas en México
Segunda Edición. Editorial Sista, S.A. de C.V.
México, 1993
3. RANGEL MEDINA, DAVID, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística
Número 31-32 Enero-Diciembre de 1978
4. RANGEL MEDINA, DAVID, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística
Número 33-34 Enero-Diciembre de 1979
5. RANGEL MEDINA, DAVID, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística
Número 6 Julio-Diciembre de 1965
6. OMPI Información General
Publicación OMPI Ginebra 1993

7. G.H.C. BODENHAUSEN, Guia para la aplicación del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.
Birpi 1969 Ginebra, Suiza

16.1. LEYES

8. Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 25 de Agosto de 1903
9. Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de 27 de julio de 1928
10. Ley de la Propiedad industrial del 31 de diciembre de 1942
11. Ley de Invenciones y Marcas de 10 de Febrero de 1976
12. Ley de Fomento Y Protección de la Propiedad Industrial de 27 de junio de 1991 y su Reglamento.
13. Ley de la Propiedad Industrial de 1994 y su Reglamento

16.2. PAGINAS DE INTERNET

14. MARCAS.COM.MX
15. DERECHO COMERCIAL I
16. MARCAS, DOMINIOS E INTERNET: WHO IS WHO
([//www.aui.es/biblio/libros/mi2000/Luis%20Larramendi.htm](http://www.aui.es/biblio/libros/mi2000/Luis%20Larramendi.htm))
17. [//www.impi.gob.mx/web/docs/marco_i/3w002200.htm](http://www.impi.gob.mx/web/docs/marco_i/3w002200.htm)
18. ASPECTOS SOBRE LA NATURALEZA DE LOS NOMBRES DE DOMINIO EN CHILE
19. BOLETÍN ELABORADO POR HENSON & CO. PATENTES Y MARCAS
20. [//www.mgabogados.com/despacho/donsimon.tml](http://www.mgabogados.com/despacho/donsimon.tml)
21. MARCA NOTORIA Y SUPERMARCA
22. REGIMEN COMUN SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL
23. EL REGISTRO DE NOMBRES DE PERSONAS COMO MARCAS DE FABRICA