

17



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

FACULTAD DE DERECHO

SEMINARIO DE PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR

LA PROTECCION LEGAL DE LAS MARCAS EN MEXICO

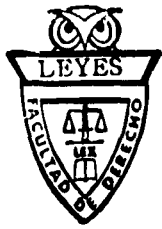
T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:

LICENCIADA EN DERECHO

P R E S E N T A :

YOLANDA ALMAZAN PADILLA



ASESOR: DR. DAVID RANGEL MEDINA

MEXICO, D.F.

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.

DEDICATORIAS

PARA ESTHER CRUZ, OLIVA BENITO CRUZ Y GUADALUPE ALMAZÁN, PORQUE TUVIERON EL VALOR DE SALIR DE SUS PUEBLOS PARA SEMBRAR LAS SEMILLAS DE UNA GENERACIÓN, QUE AHORA RECOGE LOS FRUTOS DE SU PREPARACIÓN Y SUPERACIÓN PERSONAL.

A MIS PADRES POR DARME TODO LO NECESARIO PARA SUBSISTIR Y APOYARME EN TODAS LAS ETAPAS DE MI VIDA.

AL DR. DAVID RANGEL MEDINA POR SU ORIENTACIÓN Y PACIENCIA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTE TRABAJO.

LA PROTECCIÓN LEGAL DE LAS MARCAS EN MÉXICO

INDICE

INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO PRIMERO

LA PROPIEDAD INDUSTRIAL	PAG.
1 CONCEPTO DE DERECHO INTELECTUAL	1
2 FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DEL DERECHO INTELECTUAL	3
3 CONCEPTO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL	5
4 COMPONENTES	8

CAPÍTULO SEGUNDO

LA MARCA

1 ANTECEDENTES	11
2 CONCEPTO LEGAL DE MARCA	41
3 NATURALEZA JURÍDICA DE LAS MARCAS	41
4 FUNCIONES DE LA MARCA	58
5 CLASIFICACIONES DE LAS MARCAS	62
6 FUENTES DEL DERECHO DE MARCA	67
7 DURACIÓN Y RENOVACIÓN DEL REGISTRO DE MARCA	69
8 MODOS DE CONCLUIR EL REGISTRO DE MARCA	70
9 DERECHOS QUE OTORGA EL REGISTRO AL TITULAR DE LA MARCA	79
10 OBLIGACIONES DEL TITULAR DE LA MARCA	84
11 SIGNOS QUE PUEDEN CONSTITUIR UNA MARCA	88

12 SIGNOS QUE NO PUEDEN CONSTITUIR UNA MARCA	93
13 REGISTRO DE LAS MARCAS	105
14 TRÁMITE DE LA SOLICITUD DE REGISTRO	116
15 FORMAS DE TERMINAR EL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE MARCA	124
16 PRINCIPIOS DE TERRITORIALIDAD Y ESPECIALIDAD APLICADOS POR LA LEY VIGENTE AL REGISTRO DE MARCA	127

CAPÍTULO TERCERO

LA PROTECCIÓN DE LA MARCA REGISTRADA

1 INFRACCIONES	132
2 MEDIDAS CAUTELARES Y SANCIONES	136
3 DELITOS EN MATERIA DE MARCAS PREVISTOS EN LA LEY MEXICANA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL VIGENTE	143
4 ANTECEDENTES DE LOS DELITOS EN LA LEGISLACIÓN SOBRE MARCAS	145
5 DEL DELITO DE REINCIDENCIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 213 FRACCS. III, IV, V, VII, XVIII, XIX, XX Y XXI, DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL VIGENTE	149
6 DEL DELITO DE FALSIFICACIÓN DE LA MARCA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 223 FRACCIÓN II, DE LA LEY VIGENTE	151
7 ELEMENTOS DE LOS DELITOS EN MATERIA DE MARCAS	152
- SUJETOS	152
- OBJETO	155

- ANTIJURIDICIDAD	156
- CULPABILIDAD	156
- PENALIDAD	158

CAPÍTULO CUARTO

ASPECTOS PROCESALES DE LAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS Y DE LOS DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

1 ASPECTOS PROCESALES DE LAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS	161
2 ASPECTOS PROCESALES DEL PROCEDIMIENTO PENAL	168
3 RECURSOS	179
CONCLUSIONES	186
BIBLIOGRAFÍA	189

INTRODUCCIÓN

Es innegable el gran auge e importancia que, en un sistema de economía de mercado, ha tomado la marca en los últimos años, por lo que representa en la vida social, económica, mercantil, industrial y por supuesto jurídica de la sociedad.

De manera especial, busco realizar un estudio de los cambios que ha tenido la protección de las marcas en México, en las diversas legislaciones que han existido sobre la materia.

El Estado, a través de la Ley de la Propiedad Industrial, vigila que el ejercicio de los derechos sobre la materia, se lleve a cabo dentro de un marco de legalidad en el que la competencia se realice en forma lícita, sujetándose a prácticas y usos mercantiles aceptados permitiendo el ejercicio pleno de su derecho exclusivo de uso de la marca.

Propicia por otra parte que el consumidor realice su elección y adquiera los productos o servicios de su preferencia, entre todos los que le son ofrecidos en un determinado momento.

Actualmente es imprescindible para las empresas, el mantener el prestigio de sus marcas, ya sean estas de productos o de servicios, pues con la recesión por la cual esta pasando la economía, sólo se venden los productos que son conocidos por los consumidores a través de las marcas que los identifican y por este reconocimiento es que el producto se vende más en el mercado que otros productos idénticos, pero de diferente calidad.

Dado este panorama, podemos apuntar que existen empresas que se aprovechan de la buena fama obtenida por el anterior producto con marca registrada y para

confundir a los consumidores, esta protección jurídica es la que la ley trata de dar al titular de una marca, pero hay que analizar si efectivamente la ley otorga una buena protección de las mismas a quienes las registran.

Para llegar a una conclusión de este tipo, es necesario realizar un estudio de los antecedentes legislativos que han regulado a las marcas en nuestro país, así como saber cuál es la naturaleza de las mismas, qué tipo de derechos protegen, qué requisitos se deben reunir para que un signo pueda ser considerado como una marca, o bien qué signos pueden constituir una marca, la función que tienen las marcas, cómo se registran para poder ser objeto de protección legal.

Como podemos ver son varias las causas por las que considero necesario hacer este trabajo, en especial para tener una clara visión de la manera en que las marcas se registran y protegen, así como de los delitos en los cuales pueden incurrir los fabricantes de productos o prestadores de servicios en caso de falsificar una marca.

En general es importante este trabajo, porque nosotros como abogados de empresas o bien de pequeños comerciantes que lancen al mercado determinados productos, tenemos que saber asesorarlos en el registro de alguna marca o bien asesorarlos en el caso de que se les invadan sus derechos a la exclusividad de la misma y en el último de los casos para que no cometan alguno de los delitos previstos por la ley en materia de marcas.

CAPÍTULO PRIMERO

LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

1 . Concepto de Derecho Intelectual

Explicaremos brevemente qué es el derecho intelectual, pues el objeto de este trabajo está englobado en esta área del derecho.

Al conjunto de los derechos resultantes de las concepciones de la inteligencia y del trabajo intelectual, contemplados principalmente desde el aspecto del provecho material que de ellos puede resultar, acostúmbrase darle la denominación genérica de propiedad intelectual, o las denominaciones equivalentes propiedad inmaterial, bienes jurídicos inmateriales y derechos intelectuales.

El jurista belga Edmundo Picard adoptó el término *derechos intelectuales*, para designar una nueva categoría de derechos que son de naturaleza sui generis y tienen por objeto las concepciones del espíritu, en oposición a los derechos reales cuyo objeto son las cosas materiales.

“Por derecho intelectual se entiende el conjunto de normas que regulan las prerrogativas y beneficios que las leyes reconocen y establecen en favor de los autores y de sus causahabientes por la creación de obras artísticas, científicas,

industriales y comerciales”¹

Como podemos ver, el objeto propio de la propiedad intelectual es la creación del espíritu o de la inteligencia, fundada sobre el trabajo personal. Considérese como original, aquella creación que se logra cuando el hombre combina los elementos ya existentes para sacar de ellos utilidades nuevas. En materia de propiedad intelectual se dice que hay creación original cuando el autor, al combinar los elementos que le son facilitados por el fondo común de las ideas, produce un todo nuevo. La originalidad consiste, pues, en la forma nueva de expresión, la cual supone un trabajo de transformación o de elaboración realizado por el autor.

La propiedad intelectual, sin embargo, generalmente es conocida con el nombre de “derechos de autor”, cuyo calificativo se ha extendido universalmente, lo cual se confirma consultando la redacción del artículo I de la Convención Universal sobre Derechos de Autor, firmada en Ginebra el 6 de septiembre de 1952, que dice: “Cada uno de los Estados contratantes se compromete a tomar todas las disposiciones necesarias a fin de asegurar una protección suficiente y efectiva de los derechos de los autores, o de cualesquiera otros titulares de estos derechos, sobre las obras literarias, científicas y artísticas tales como los escritos, las obras musicales, dramáticas y cinematográficas y las de pintura, grabado y escultura.”

Cuando las obras del ingenio e intelecto humano apuntan a la satisfacción de sentimientos estéticos, tienen que ver con la cultura en general o bien con el

¹ RANGEL MEDINA, David, Derecho Intelectual, Ed. McGraw-Hill, S.A., de C.V., México 1998, p. 1.

campo del conocimiento, las reglas que las protegen integran la propiedad intelectual en sentido estricto o derechos de autor. A dichos derechos les corresponden las reglas, cuestiones, conceptos y principios implicados con los problemas de los creadores intelectuales en su acepción más amplia.

En cambio si la actividad del intelecto humano se aplica a la búsqueda de soluciones concretas de problemas específicos en el campo de la industria y del comercio, o a la selección de medios diferenciadores de establecimientos, mercancías y servicios, entonces los actos son objeto de la propiedad industrial, que es el área en la cual vamos a ubicar este estudio.

Hemos dado el concepto del Derecho Intelectual porque aunque no tengan el mismo origen ni puedan considerarse creaciones intelectuales, las marcas y otros signos distintivos como el nombre comercial y el aviso comercial también encuentran clasificación adecuada en el cuadro de la propiedad inmaterial, puesto que los derechos que le son relativos recaen, igualmente, sobre objetos inmateriales, por consiguiente, la propiedad inmaterial comprende los derechos relativos a las producciones intelectuales del dominio literario, científico y artístico. Con esto ubicamos a la Propiedad Industrial dentro del Derecho Intelectual.

2 Fundamento Constitucional del derecho Intelectual

Diferenciando así al derecho intelectual del derecho de la propiedad industrial, a continuación vamos a dar el fundamento constitucional que en nuestro país tiene

el derecho intelectual, el cual se establece en el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del 5 de febrero de 1917, la cual en la parte relativa dice:

"En los Estados Unidos Mexicanos no habrá monopolios ni estancos de ninguna clase, ni exención de impuestos, ni prohibiciones a título de protección a la industria, exceptuándose únicamente los relativos a [...] los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la reproducción de sus obras, y a los que, para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora."

El artículo 89 en su fracción XV de la misma Carta Magna, faculta y obliga al presidente de la República a "conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria".

Por último en la fracción XXIX del artículo 73 del mismo ordenamiento se faculta al Congreso "para expedir leyes tendientes a la promoción[...] de la transferencia de tecnología y la generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional".

Estas disposiciones son la base de la legislación sobre derechos de autor y propiedad industrial, las cuales son reglamentarias del artículo 28 constitucional.

3 Concepto de la Propiedad Industrial

Una vez ubicada la propiedad industrial dentro del derecho intelectual, vamos a dar una definición más concreta de la misma. Hemos visto que la propiedad industrial es una rama de la propiedad intelectual, a través de la cual se busca conseguir una protección deseada para un inventor, creador o descubridor en el campo de la industria y del comercio o bien se busca proteger la elección de medios diferenciadores de establecimientos, mercancías y servicios; entonces estos actos son objeto de la propiedad industrial.

Considerando así a la propiedad industrial, se puede decir que el derecho de la propiedad industrial es el privilegio de usar en forma exclusiva y temporal las creaciones y los signos distintivos de productos, establecimientos y servicios; pero en estos casos, como hemos visto, nos referimos estrictamente a las creaciones intelectuales de carácter industrial y comercial.

El tratadista Ladas, citado por el doctor Rangel Medina en su Tratado de Derecho Marcario nos dice que: "La propiedad industrial puede ser definida como un nombre colectivo que designa el conjunto de institutos jurídicos o leyes que tienden a garantizar la suma de derechos deducidos de la actividad industrial o comercial de una persona y a asegurar la lealtad de la concurrencia industrial y comercial"²

² LADAS, citado por RANGEL MEDINA, David, Tratado de Derecho Marcario, Ed. Libros de México, 1960, p. 101.

El doctor David Rangel Medina nos dice que actualmente se habla de un derecho de la propiedad industrial el cual lo define como: "El privilegio de usar en forma exclusiva y temporal las creaciones y los signos distintivos de productos, establecimientos y servicios".

Para algunos el término propiedad industrial se considera falso e inapropiado, pues dicen, la palabra "industrial" es ambigua, proviene del término "industria", que puede ser tomado en sentido estricto, por oposición al comercio, a la agricultura y a las industrias extractivas, o bien en un sentido amplio, comprendiendo toda la gama del trabajo humano. En segundo lugar, la palabra "propiedad" no se aplica en este caso a los objetos tangibles a los que se refiere en general, está llamada a abarcar intereses y derechos de naturaleza muy irregular. En tercer lugar pese a que la división de la propiedad inmaterial en propiedad intelectual y propiedad industrial está generalmente aceptada, es dudoso que este término sea el indicado para distinguir los derechos que designa de los derechos de autor, ya que una diferencia substancial parece hacer falta, en ciertos casos, entre las dos categorías de derechos, siendo a menudo difícil incluir ciertas creaciones en una de ellas más bien que en la otra.

Sin embargo, el propio autor Ladas, quien sostenía los argumentos antes mencionados, aclara que por poco apropiado que sea, dar a todos estos derechos e intereses el nombre de "propiedad" no resulta ningún inconveniente desde el punto de vista de su protección internacional, por ser este término un común

denominador práctico para designar diversos intereses que se refieren a la actividad comercial e industrial de los hombres.³

Como fundamento de estos derechos de propiedad industrial, pueden invocarse tres ideas distintas sacadas de la filosofía del derecho:

1a. Puede ser, desde luego, una idea del orden interno de la sociedad, porque el orden es el primer valor social que ha sido procurado. Tal es el caso para los derechos sobre los signos distintivos (marca, nombre o enseña, etc.); es conforme a la buena política de la economía y del comercio que los signos que sirven para distinguir una casa no pueden ser usurpados por otra, es en beneficio de todos, no solamente de otros productores que no debe sufrirse confusión con una casa rival, sino también de los consumidores que deben poder reconocer la casa que es de su preferencia. Esta idea de orden, particularmente imperiosa desde los orígenes mismos del derecho, explica por qué los derechos sobre los signos distintivos son los más antiguos.

2a. El fundamento del derecho puede buscarse, por otra parte, en una idea de justicia, porque es ciertamente conforme a la justicia que los terceros no pueden emplear la marca de otro, ya que los productos u objetos que se vendieran bajo esa marca no han sido producidos por los mismos métodos y no pueden tener el mismo valor.

³ LADAS, citado por RANGEL MEDINA, David, *Ibidem.*, Tratado de Derecho Marcario, p. 101.

3a. Otro posible fundamento del derecho, radica en la idea de progreso, idea que tiene valor sobre todo en las civilizaciones evolucionadas, pero tiene sus exigencias. Es evidente que el progreso es sobreexcitado en su máximo grado por las invenciones o las creaciones, y si se quiere que éstas se multipliquen, debe naturalmente recompensarse a sus autores; la recompensa más natural ha parecido ser ese monopolio temporal de explotación, que constituye uno de los tipos de derechos en materia de propiedad industrial. De ahí que esos derechos constituyan una ventaja social, por el impulso dado al progreso de la industria.

Como se habrá notado la propiedad industrial se origina en el mundo moderno como fruto de la libertad del comercio y de la industria y se desarrolla en un régimen de competencia económica, por lo cual la teoría de la propiedad industrial consiste en una regulación jurídica del juego de la competencia entre los productores, pues si se hace de la ley de la competencia la ley fundamental de la economía, hay que fijarle barreras que delimiten su curso y constituyan posiciones que no puedan remover, esas posiciones son los derechos de propiedad industrial que, son a la vez otras tantas prerrogativas en provecho de un establecimiento de industria o de comercio contra sus competidores.

4. Componentes

La propiedad industrial está compuesta por cuatro grupos de instituciones que son los siguientes:⁴

1. Creaciones industriales nuevas

- a) patentes
- b) certificados de invención
- c) modelos de utilidad
- d) modelos industriales
- e) dibujos industriales
- f) secretos industriales, y
- g) variedades vegetales.
- h) Circuitos Integrados.

2. - Signos Distintivos

- a) marca
- b) nombre comercial
- c) denominaciones de origen
- d) anuncio o aviso comercial

3. - represión de la competencia desleal

4. - transferencia de tecnología o traspaso tecnológico

⁴ RANGEL MEDINA, David, Op. Cit., Derecho Intelectual, p. 2.

De este cuadro podemos establecer claramente que las marcas son objeto de lo que conocemos como signos distintivos.

A su vez, los signos distintivos forman parte fundamental del derecho de la propiedad industrial, pues son utilizados con el propósito de diferenciar comercialmente, los productos y servicios de un empresario respecto de aquellos ofrecidos por sus competidores en el mercado.

Como podemos ver, los signos distintivos buscan proteger tanto a los consumidores como a los productores de bienes y servicios de otros de la misma especie o clase, pero de diferente calidad, los cuales buscan obtener un beneficio e la ventaja comercial que los consumidores les han otorgado a los primeros productores de determinados bienes o servicios.

CAPÍTULO SEGUNDO

LA MARCA

1 Antecedentes

Al ser la marca la materia de estudio en este trabajo, nos proponemos a continuación narrar algunos aspectos históricos en relación con esta materia, para resaltar la importancia que han tenido las marcas desde la antigüedad, pero fundamentalmente en la Edad Media, en que se incorpora el empleo obligatorio de las marcas en los reglamentos, ordenanzas o estatutos, que se ocupaban de regular minuciosamente la gran variedad de oficios de esa etapa en la Nueva España, introducida principalmente por España, hasta llegar a su regulación específica en la etapa independiente de nuestro país y concluyendo con la legislación vigente en materia de marcas.

ETAPA PREHISPÁNICA

A pesar de que los indígenas eran poseedores de una tecnología que cubría sus necesidades o satisfactores económicos y un alto grado de perfección en las artes e industrias, no se tiene noticia alguna de la existencia de las marcas en los pueblos del Anáhuac o de alguna disposición que se haya dictado al efecto.

La inexistencia de marcas en la época prehispánica, encuentra su explicación en el hecho de que las transacciones mercantiles se efectuaban por medio de

géneros, por lo cual en muchos casos, no se especificaba, individualizaba o se indicaba el origen de las mercaderías para distinguirlas, lo cual hace pensar que no eran muy afectos al empleo de signos o medios materiales distintivos de las mercancías entre sí del mismo género.

Importante huella prehispánica de las "marcas" y que debemos tener en cuenta, es la existencia de los sellos o también llamados pintaderas, utilizados principalmente para servir como instrumentos para decorar con pinturas la superficie de la piel humana, posiblemente con una idea ceremonial o religiosa, también para estampar dibujos en los tejidos, aunque no hay pruebas demasiado firmes, Bernal Díaz nos menciona en su obra que Moctezuma tuvo su señal y sello que lo identificaban, comenta que algunos instrumentos parecidos a las pintaderas, que se conservan en escasa cantidad, fueron utilizados para estampar relieves en la cerámica.

ETAPA COLONIAL

Los Reyes Católicos crearon después del descubrimiento de América la Casa de Contratación de Sevilla, la cuál se ocupaba de todo lo relativo al comercio de las Indias y vigilaba el cumplimiento de las leyes que lo regularon. A Sevilla y Cádiz se les concedió el monopolio de enviar mercaderías a América y el de recibirlas de ella, dictándose leyes para tal efecto.

El 12 de octubre de 1778 reinando Carlos III, expide su célebre "Ordenanza o Pragmática" llamada del comercio libre, en la que se acabó con el sistema monopólico que se había llevado a cabo, a través de numerosas franquicias mercantiles, exceptuando en cierto modo a Nueva España y Venezuela, hasta que por el Real Decreto de 28 de febrero de 1789, extendió a ellas el beneficio del comercio libre.

El reglamento y Aranceles Reales para el Comercio Libre a Indias de 12 de octubre de 1778 en su artículo 30 intitulado "Penas de los que falsificaren, marcas o Despachos", dispuso que, "Siempre que resultare comprobada la falsedad de las marcas y Despachos, se castigarán los autores y cómplices de este grave delito con las penas que van prefinidas en el citado artículo diez y ocho de este Reglamento..." y este artículo prevale como penas de "confiscación de cuanto les pertenciere en los buques y cargazones; la de cinco años de presidio en uno de los de África y la de quedar privados para siempre de hacer el comercio de Indias".

Estas medidas las tomó España después de la Conquista con el fin de ejercer un riguroso control de comercio en sus colonias, pues en España existía la obligación de que las mercancías debían tener sus respectivas marcas, para indicar su procedencia, así como la imposición de penas en caso de incumplimiento.

Las marcas transparentes de agua o filigrana en papeles de la Nueva España del siglo XVI.

Otro antecedente de las marcas en la Nueva España del siglo XVI son las de filigrana o de agua en los papeles de los diversos documentos y sobre todo de las publicaciones literarias de la época.

Los libros de la Nueva España se elaboraron con papel traído de España ya que aquí no se fabricó papel sino hasta el siglo XVIII. El papel español se fabricaba con las técnicas extendidas y conocidas por toda Europa y que básicamente consistía en una finísima sucesión de hilos horizontales, estrechos y en el fondo, de la matriz o forma cruzada longitudinalmente por hilos separados, muy separados y salientes del fondo horizontal, razón por la cuál aparecen translúcidos; esas matrices o formatos eran de hilos metálicos, latón o cobre generalmente, sobre la que era vaciada la pasta del papel y en un momento determinado prensada y sometida a presión, quedando la tez del papel, aunque lisa, de aspecto granoso y con señales de los hilos.

El gran número de fabricantes de papel hizo imperioso un método de diferenciación, mediante marcas y contraseñas, que permitieran identificar la procedencia del papel, lo cual se hacía agregando al procedimiento de fabricación antes descrito un hilo de metal entretejido, en forma tal que la pasta al caer en el molde se adhería a las marcas menos aún que a los hilos verticales, quedando más delgada dando como resultado una figura casi transparente; en virtud de lo cual recibieron el nombre de marcas transparentes, marcas de agua o de filigranas del mismo papel. Son el antecedente inmediato de las marcas de productos de

papel, estas marcas consistían en coronas, escudos, iniciales, tipos de la época, rúbricas, enlaces, etc.

Las marcas de fuego en los esclavos de los Reinos de las Indias

Las marcas de fuego de los esclavos no pueden tenerse como el antecedente de las marcas actuales, sin embargo por el papel tan importante que tuvieron en su época, se tratan ahora.

Informa Zavala que: "Los colonos españoles adquirían esclavos tanto en Nueva España como en las Antillas, principalmente por dos procedimientos: el cautiverio de los vencidos en la guerra y el rescate de los reducidos a servidumbre por los propios indios." Por lo cual las marcas de fuego en los esclavos de los reinos de las Indias, constitulan un medio probatorio suficiente de posesión legítima de los esclavos para sus propietarios.⁵

Las marcas de propiedad o Ex-Libris y las marcas de fuego de las antiguas bibliotecas de la Nueva España del siglo XVII

Por el gran valor y utilidad que representan los libros para su dueño, debido a su número y variedad llegan a formar verdaderas bibliotecas, y para demostrar fehacientemente la propiedad de sus libros a los demás, las marcas de propiedad fueron el medio que emplearon los dueños para acreditar y constar la propiedad

⁵ NAVA NEGRETE, Justo, Derecho de las Marcas, Ed. Porrúa, México, 1985, p.20.

de sus libros; en un principio consistieron en estampar la firma o pintar el propio escudo. Con el tiempo se evolucionó a cédulas para adherirlas al reverso de las tapas de los libros, en las cuales constase el nombre del dueño, su escudo o algún símbolo o un lema que lo revelasen.⁶

Esa cédula o trozo de papel, en forma de etiqueta o marbete, recibió el nombre de Ex-Libris, que significa: de los libros, libros de, de entre los libros de ... , o procedente de los libros de ..., esta fórmula que ha sido empleada en todos los tiempos por el mundo para indicar la marca de propiedad de los libros de una biblioteca pública o privada, fue introducida en la Nueva España por Europa.

Estos Ex-Libris tenían rótulos de diversas formas y tamaños dependiendo del gusto o interés que por los mismos tuviera su propietario, por ejemplo: retratos, animales, plantas, paisajes, monogramas, motivos arquitectónicos, escudos, etc. Asimismo la calidad de los mismos dependían del dueño y de los métodos empleados: grabado en cobre, acero, madera, punta seca, etc.

El gran auge que alcanzaron las bibliotecas en América, y principalmente en la Nueva España, fue debido por una parte, a la introducción de libros españoles y por otra a la producción nacional, fue creciendo desde que se implantó en 1536 la Imprenta en la Nueva España. Estas bibliotecas estaban en manos de las diferentes congregaciones y órdenes religiosas.

⁶ QUINTANA, José Miguel, *Los Ex-Libris*, Artes de México, Libros Mexicanos, Núm. 131, año XVII, México, 1970, p.98. Citado por NAVA NEGRETE, Justo, Idem.

El aumento considerable de libros hizo necesario que se los protegieran del hurto o mal fin que de ellos se hiciera; no era suficiente el simple sello del convento o Ex- Libris, los cuales podían hacerse desaparecer fácilmente, perdiéndose entonces toda señal de propiedad. Para tal efecto se adoptó el procedimiento bárbaro de marcar a fuego los libros, mismo que ya era empleado en el ganado y esclavos indígenas.

Las marcas de fuego en los libros empezaron a usarse en el siglo XVII, las cuales eran hechas de hierro o en bronce que calentaban al rojo para aplicarlas en los cortes superiores e inferiores de los libros, abarcando en volúmenes no muy gruesos todas las hojas del libro, siendo difícil hacerlas desaparecer, pues para ello no habría otra solución que la cuchilla, guillotinar de nuevo los cortes del libro; procedimiento peligroso en esta época, pues por una leve sospecha o una delación, podían hacer que quien se llevó el libro acabara sus días en las terribles mazmorras del Santo Oficio de la Inquisición.

Las marcas de fuego y señales en los ganados de los Reinos de las Indias.

Los antecedentes de la marca según señala la autora panameña Sonia Mendieta, se remontan a la Prehistoria, pues en las cuevas del suroeste europeo en donde existen ciertas pinturas rupestres se han encontrado marcas en los animales

pintados y en los fragmentos de restos como cuernos, dichas marcas en su opinión servían para identificar a su propietario.⁷

En la Nueva España fue el mismo Cortés quien fomentó la ganadería y cuidó de propagar los animales domésticos y familiarizar a los naturales con su crianza. Dictó varias Ordenanzas y en la número 26 del año 1525 dispuso: "Que todos los traedores de cualquier género de ganado que sea, tengan un hierro o señal el cual registren ante el escribano del cabildo, é no le pueden mudar sin licencia de dicho cabildo, é el que no tuviere dicho hierro ó señal que pierde las reses que tuviere por herrar é señalar, é que sean del alguacil mayor de la dicha villa, é puesto que tenga hierro é señal si no lo registrare ante el escribano del dicho cabildo, é lo mudare sin la dicha licencia pague cincuenta pesos de oro para las obras públicas".⁸

El procedimiento para marcar a fuego los ganados consistía en la impresión que se aplicaba sobre el cuero del animal en una parte visible un dibujo, con un hierro calentado al fuego. Según Sáenz la marca se empleaba para los animales mayores (vacuno, caballar) y la señal que consistía en la incisión o corte hecho en la oreja o nariz, etc., con un cuchillo, para los animales menores (lanar).

⁷ MENDIETA R., Sonia, Evolución Histórica de las Marcas, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Año I, enero-junio. México, 1963, Núm. I, p. 67.

⁸ ALAMÁN, Lucas, Disertaciones, Ed. Jus, S.A. México, 1969, p. 281. Citado por NAVA NEGRETE, Justo, Op. Cit, p. 23.

A través del tiempo, los dueños de los ganados tenían la obligación de tener hierro y marca para distinguir e indicar la propiedad de sus ganados, así como el registro de dichos hierros y señales mediante el pago de los derechos respectivos al Ayuntamiento que les expedía una copia de la matrícula de registro, para que les sirviera de resguardo con el objeto de evitar el abigoato. Anualmente en el mes de enero concurrían los propietarios de ganado al refrendo de sus matrículas o a cancelarlas si dejaban de hacer uso de la marca por carecer de semovientes las infracciones se penaban con multa y arresto.

También se marcaba a fuego los ganados en Argentina, Perú, en los Estados de la Unión Americana (California, Colorado y Nuevo México) teniendo como tronco común la legislación de España. Y en Italia, Vivante recuerda la costumbre de Sicilia y Cerdeña, que en caso de venta de los animales marcados a fuego con el nombre del propietario, previene la necesidad de expedir a favor del comprador un boleto que pruebe el cambio de dueño en contra de lo que la marca atestigüe.

Las marcas en el comercio de la Nueva España de los siglos XVI a XVIII

En la antigüedad, detectamos en una gran variedad de mercancías, la presencia de las marcas como signos de propiedad, aunque, a decir verdad, en algunos casos constituían verdaderas marcas de fábrica, tal aconteció en la alfarería china, egipcia y griega.

De igual manera, existen numerosos ejemplos de marcas empleadas en Roma para las mercancías más diversas, perfumes, ungüentos, vinos, quesos, piezas de bronce, plomo, vasos de cristal, etc., consistiendo unas en el nombre del fabricante o de la localidad y otras en un signo figurativo.

Junto a la marca que distinguía a la corporación o comunidad (colectiva), existía la marca individual o privada que constituía el distintivo del taller o casa industrial. La primera, atestiguando la regularidad de la fabricación, a manera de certificado o sello de autoridad, en carácter de garantía pública; la segunda por el contrario designaba el origen y la procedencia de la mercancía, es decir, el fabricante, además eran obligatorias e invariables.

Las marcas de fábrica, los emblemas de los talleres y los nombres de los artífices puestos en los artefactos, aparecen como otras tantas manifestaciones del individualismo de la industria constituyendo la marca la primera forma de propiedad industrial en favor del individuo. Además la falsificación de la marca se castigaba con terribles sanciones penales y pecuniarías.

El empleo de las marcas por los gremios mexicanos

Realizada la Conquista, los religiosos y artesanos españoles implantaron nuevos métodos, siendo asimilados por los indígenas, aventajando en mucho a sus maestros españoles. La transculturación de la cultura hispanoeuropea sobre la de

los diferentes grupos aborígenes, impuesta por la fuerza, hizo que la mente y la técnica del trabajador indígena evolucionaran hacia la visión de la plástica y tecnología de los europeos.

Las constantes dificultades y los tropiezos que tenía el conquistador y el ayuntamiento, por la variedad de la gente que practicaba determinado oficio, trajo como consecuencia que se dictaran normas para el ejercicio de los oficios, artes manuales y otras ocupaciones encaminadas a regular la vida social y económica.

Dentro de la organización gremial, merece especial atención la figura del maestro, quien para obtener la carta de examen o título tenía que cumplir determinados requisitos tales como: ser cristianos, viejos y tener limpieza de sangre, además de ser español (con numerosas excepciones), así como presentar un examen riguroso teórico y práctico, y una vez aprobado y admitido se le daba posesión de nuevo maestro, en sesión solemne. Señala Carrera Stampa que entre los datos que contenía la carta de examen o título, en su margen se hacía anotar la marca o señal (apellido inicial, figura, letra o signo) que el nuevo maestro debería usar, sellar, pintar o grabar en todos sus trabajos, marca y señal invariable y que servía para identificarles en caso de fraude o de incumplimiento a las Ordenanzas y para distinguir el lugar de procedencia trataba también de que no gozarán de franquicias los que no estuviesen examinados y poder castigar fácilmente a los infractores, así como, cobrar ciertos impuestos.

Los veedores que tenían como principales funciones las de vigilancia e inspección, velaban por el exacto cumplimiento de las Ordenanzas y mandamientos afines, así como acuerdos del cabildo. Aquellas personas que osaban contravenirlas se les imponían severas sanciones, interviniendo los veedores en las infracciones y multas que fijaban las Ordenanzas y que ejecutaba el cabildo, tales como: destrucción o repartición de la obra, suspensión de trabajo, confiscación y cierre del taller. Los mismos veedores marcaban y sellaban la obra para su venta posterior usando diversos sellos según la calidad de la manufactura por ejemplo: "fino, ordinario y corriente", y en la Ordenanza de tejedores de telas de oro se establecía que, "El corte o pieza de tela falsa aunque sea de mangas ha de tener a cada lado un letrero tejido que diga falso pena de 20 pesos y pérdida de la obra", así también se exigían los sellos de la ciudad.⁹

Los gremios se constituyeron cada día más, como cuerpos cerrados colosos de sus privilegios y mantenedores de la exclusivista y jerárquica separación entre aprendices, oficiales, maestros y veedores, teniendo como base una odiosa diferenciación clasista.

Las marcas en los objetos de plata y oro en la Nueva España

España fue el antecedente de la legislación y reglamentación relativas al arte de platería y del gremio de los plateros de las Indias Occidentales; los gremios de los

⁹ CARRERA STAMPA, Manuel, *Los Gremios Mexicanos*, E.D.I.A.P.S.A., México, D.F., 1854, págs. 252 a 262. Citado por RANGEL MEDINA, David, Op., Cit., p. 25

plateros se componían entre otros, de maestros, que presentaban un examen riguroso, técnico y práctico, para obtener el título para ejercer la profesión u oficio de platero; los sinodales eran los alcaldes y dos veedores; de éstos uno para el ramo de oro y el otro para el de la plata, una vez aprobados se les expedía dicho título y el Ayuntamiento les concedía el permiso de abrir tienda y tener a sus órdenes, oficiales y aprendices.

Terminada una pieza de plata o de oro requería para que se comerciara con ella, cambiarla o entregarla a quien mandó labrarla, de los siguientes requisitos:

- a) Que el veedor la diera por buena, el veedor no recibía pieza alguna de plata y oro, sin que tuviera la señal del artífice);
- b) Que el platero la señalara con su marca; que de común empleaba, su apellido completo y/o en abreviatura arbitraria;
- c) La obligación de presentar la pieza para que se ensayara a fin de saber si contenía la ley establecida en España desde el año de 1435 vigente en la Nueva España (la ley de la pieza se marcaba con punzones de fierro calzado de acero, con los números que debía tener de manera proporcionada para que se vieran y leyeran fácilmente y que tales números sean castellanos y/o latinos);
- d) Si estaba correcta la ley, lo que se verificaba mediante la burilada, entonces el marcador del gobierno le permitía el quinto real, significado por una corona diminuta ya sola o ya puesta entre las dos simbólicas columnas de Hércules. Este sello se guardaba en las oficinas de la real Hacienda;
- e) Después se le imponía la marca de la ciudad, que consistía en un águila pequeña o las letras M que quería decir México. La marca de Guatemala eran dos volcanes y sobre ellos Santiago apóstol montado a caballo.

“La obligación de imponer las marcas del platero y de la ciudad venía desde los lejanos tiempos de los Reyes Católicos, quienes dispusieron en las pragmáticas dadas en Valencia, el año de 1488, que cada artífice tuviera una marca especial

que se habla de imprimir en todas las piezas por él labradas, juntamente y debajo de la marca de la ciudad que imponía el marcador.

Las marcas de oro y plata de las Casas de Moneda de las Indias y fundiciones de ellas, se custodiaban, en un arca de tres llaves para mayor seguridad, para evitar fraudes, robos o pérdida de las marcas, y cuando se usaban para marcar el oro y la plata, debían estar presentes los oficiales reales; el tesorero tenía la obligación de registrar en un libro todo lo que se fundía, misma obligación tenían el fundidor y el ensayador, y después de declarada la ley y peso de las piezas se hacía grabar, a fuerza de martillo y una vez concluida se volvían a introducir las marcas en el arca y satisfechos los derechos por las partes, así de diezmos como de ensaye y fundición se les entregaba a los dueños sus oros y platas".¹⁰

Disposiciones vigentes en México en la etapa Colonial

En la Época Colonial existieron algunas normas protectoras de las marcas, aunque en forma aislada y no en un cuerpo jurídico uniforme, especialmente en la Recopilación de los Reinos de las Indias, en las Siete Partidas y en la Curia Filipica Tratado de Práctica Forense y Jurisprudencia Mercantil. Las Ordenanzas que reglamentaron los gremios en sus diversos oficios y algunas Actas del cabildo de la Ciudad de México, todos estos instrumentos legales, son de marcada influencia española.

¹⁰ Recopilación de las Leyes de los Reynos de las Indias, Ley I. Tit.22, Lib.4 y Ley VII. Tit.6, Lib. 8. Citado por RANGEL MEDINA, David, *Ibid.* p. 28.

ETAPA INDEPENDIENTE

Como pudimos apreciar en la Colonia hubo una deficiente protección legislativa del derecho de marcas, la cual prevaleció hasta la última década del siglo XIX y en los años siguientes a la separación política de España, en México encontramos únicamente disposiciones aisladas a propósito de las instituciones marcarias, estas normas legales formaban parte del Código Penal y de los Códigos de Comercio que se promulgaron en ese lapso. La primera regulación jurídica especial que se hizo de las marcas en nuestro país, fue a través de nuestro segundo Código de Comercio de 1884, otorgándoles naturaleza mercantil.

En materia comercial se aplicaron especialmente las Ordenanzas de Bilbao, aprobadas por Felipe V el 2 de diciembre de 1737 y confirmadas por Fernando VII el 27 de junio de 1814; y el tratado de Comercio de la Curia Filípica, que fueron la legislación y la jurisprudencia de México hasta el 16 de mayo de 1854, fecha en la que se promulgó nuestro primer Código de Comercio, el cual estuvo en vigor menos de dos años, por lo que volvieron a aplicarse las Ordenanzas de Bilbao y en general la legislación española; no obstante siguió aplicándose el mencionado Código de Comercio de 1854, considerándose como único vigente en la mayor parte de los Estados de la Federación, excepto en la parte relativa al establecimiento del Tribunal Mercantil. Esta situación prevaleció hasta la expedición del segundo Código de Comercio del 20 de abril de 1884, que rigió

hasta el 1° de enero de 1890, fecha en que entró en vigor nuestro actual Código de Comercio.

Las Ordenanzas de Bilbao

Las Ordenanzas de Bilbao fueron formadas por seis comerciantes de la Villa de Bilbao, aprobadas por Felipe V el 2 de diciembre de 1737 y confirmadas por Fernando VII el 27 de junio de 1814 y modificadas muy ligeramento por resoluciones posteriores; fueron aplicadas por el Consulado de México, según informe que dicho consulado rindió al virrey el 3 de noviembre de 1785; asimismo se mandaron a observar en nuestro país por órdenes de 22 de febrero de 1792 y 27 de abril de 1801, y expresamente se declararon aplicables en México por decreto de 22 de noviembre de 1855.¹¹

Por lo que toca a nuestra materia, no existe alguna regulación especial, tan sólo, aluden o hacen referencia a las marcas algunas disposiciones que regulan diversas materias mercantiles, las marcas según el contenido de estas disposiciones, pueden considerarse como signos o medios materiales que se empleaban para indicar la procedencia de las mercancías, pero fundamentalmente constitulan medios eficaces que servían de control, seguridad y de garantía para facilitar el comercio.¹²

¹¹ Jacinto Pallares, citado por NAVA NEGRETE, Justo, Op. Cit., Derecho de las Marcas, p. 42.

¹² NAVA NEGRETE, Justo, *Ibidem*, p.43.

El Código de Comercio de 1854

Al igual que en las Ordenanzas de Bilbao, no existen disposiciones que regulen de una manera especial a las marcas en el Código de Comercio de 1854, por lo que sólo mencionaremos los artículos que hacen referencia a éstas: artículos 125, 137, 138, 189-6º, 276-1a, 318-2º, 500, 525, 609-5º y 638.

Las marcas según el contenido de dichos preceptos, significaban un medio de prueba de propiedad para los dueños de mercancías; su empleo también constituía un medio de control y garantía en la circulación de las mercancías. Significado este similar al de las Ordenanzas de Bilbao. Es conveniente señalar que antes de la expedición de nuestro primer Código de Comercio, hasta el 20 de julio de 1884 en que se expidió nuestro segundo Código de Comercio, solían presentarse los propietarios de marcas en solicitud de registro o depósito de ellas, ante la Secretaría de Fomento, Colonización e Industria, y si bien no habla ley que lo prescribiera, como no habla tampoco prescripción que lo vedara, la mencionada Secretaría estableció el procedimiento de admitir las marcas en depósito, a solicitud de los interesados y para los fines que pudiera convenirles.¹³

El Código de Comercio de 20 de julio de 1884

¹³ Memoria, presentada al Congreso de la Unión, por el Secretario de Estado y Despacho de Fomento, Colonización e Industria de la República Mexicana, Ing. Manuel Fernández Leal, citada por NAVA NEGRETE, Justo, *Ibid.* P.44.

Por reforma que se hizo por ley de 14 de diciembre de 1881 a la fracción X del artículo 72 constitucional, se concedieron facultades al Congreso de la Unión, para dictar un Código de Comercio, lo cual dio carácter federal al derecho mercantil. Dicho Código se expidió el 15 de abril de 1884 y de acuerdo con su artículo 1° transitorio, empezó a regir el 20 de julio del mismo año; este Código significó un progreso evidente respecto del Ordenamiento anterior de 1854, ocupándose de materias que no fueron reguladas por este último.

La importancia de este Código de Comercio de 1884 radica en que se incluye un capítulo titulado "De la Propiedad Mercantil", en el cual se regulan por primera vez en nuestro país de manera expresa las marcas de fábrica. De conformidad con el Título Segundo del Libro Cuarto titulado "de la Propiedad Mercantil" se regulan las marcas de fábrica de la siguiente manera:

Todo fabricante tiene el derecho de poner a sus productos, para distinguirlos de otros, una marca especial; así también se indica que ésta puede constituirse por el nombre del fabricante o el de su razón social, el nombre de su establecimiento, de la ciudad o localidad en que se haga la fabricación, o en iniciales, cifras, letras, divisas, dibujos, cubiertas, contraseñas o envases (Art. 1418). El artículo 1420 dice: "que las marcas deben estar precisamente en los productos o mercancías; y en aquellos en que esto no sea posible, bastará que estén en la cubierta o envase, de tal manera que el objeto que encierren no pueda extraerse sin desgarrar la cubierta en que está la marca".

Ahora bien, para adquirir la propiedad de una marca, se necesita depositarla previamente en la Secretaría de Fomento; y ésta concederá la propiedad siempre que la misma marca no se use o haya adoptado por otra persona o no sea de tal manera semejante que se comprenda la intención de defraudar intereses ajenos (arts. 1421 y 1422). Asimismo, se indica que los comerciantes tienen la propiedad de sus marcas (art. 1419); finalmente se establece, que la falsificación de las marcas produce en el ramo mercantil la acción de daños y perjuicios, además de las penas que señalare el código respectivo (art. 1423).

Ley de 11 de diciembre de 1885 sobre el Registro Mercantil

Los antecedentes del registro mercantil en México datan desde el Código de Comercio de 1854; asimismo se estableció en el Código de Comercio de 1884 y el 20 de junio de ese mismo año se expidió un Reglamento de Registro de Comercio, el cual fue derogado por la ley de 11 de diciembre de 1885, según la cual, los comerciantes deberían matricularse. En dicha matrícula, el registrador anotaba entre otros actos jurídicos; los títulos de propiedad industrial, patentes de invención y marcas de fábrica (arts. 2 y 3, fracción VII).

Los títulos de propiedad industrial, producían sus efectos desde la fecha de su inscripción; su omisión impedía al comerciante interesado el ejercicio de sus derechos con relación a terceros (arts. 14 y 15). La inscripción de dichos títulos en el registro público de comercio, se estableció desde que entró en vigor la citada

ley, hasta que se promulgaron las leyes de patentes y marcas de 1903 (arts. 117 y 91 transitorios, respectivamente).

Código de Comercio de 1° de enero de 1890

Este Código está inspirado en los códigos españoles de 1829 y 1885; el italiano de 1882 y el francés de 1808. Tras la efímera vida del Código de 1884, en el año de 1889 se promulgó el actual Código de Comercio Mexicano, vigente desde el 1° de enero de 1890. No obstante derogar las leyes mercantiles preexistentes, este nuevo código conservó la obligación de inscribir en el Registro de Comercio los títulos de marcas de fábrica, estableciéndose asimismo como sanción por la falta del registro que los documentos no podrían producir perjuicio a tercero.

LEGISLACIÓN ESPECÍFICA SOBRE MARCAS (1889-1975)

Bajo la presidencia de don Porfirio Díaz se promulgó la primera ley que de modo específico y directo fue elaborada para regular los derechos sobre las marcas. Este cuerpo legislativo que entró en vigor el 1° de enero de 1890, es el que marca el paso de transición entre la reglamentación tan deficiente que estos bienes recibían del Código de Comercio y del Código Penal, y las disposiciones agrupadas en un ordenamiento especial, casi autónomo que desde el punto de vista formal se independiza al romper los clásicos moldes legislativos que la legislación mercantil y penal precedente contenía en dichos códigos.

Ley de Marcas de Fábrica de 28 de Noviembre de 1889.

En los diecinueve artículos que integraban esta Ley se introdujeron importantes disposiciones que por su contenido reflejan un serio empeño para garantizar no sólo el interés del productor, sino también el interés general. Así se establecía que no podían considerarse como marca la forma, color, locuciones o designaciones que no constituyan por sí solas el signo determinante de la especialidad del producto, rechazándose también como constitutivo de marca el signo que sea contrario a la moral (art. 3°).

Notas características que este sistema de protección a las marcas presentó, son las siguientes: sólo puede pretender adquirir la propiedad de una marca el primero que hubiese hecho uso de ella legalmente (art. 8); la adquisición de la propiedad exclusiva de una marca se obtenía en virtud de la declaración hecha por la Secretaría de Fomento, respecto de que el interesado se ha reservado sus derechos (art.9); la duración de la propiedad de las marcas era indefinida, pero se entendía abandonada por la clausura o falta de producción por más de un año de la fábrica o establecimiento que la haya empleado (art. 12); era motivo de nulidad de una marca el haberse obtenido en contravención de las prescripciones legales, pero se requería instancia de parte para ser declarada, precisamente por una autoridad judicial, (art. 14).

Aun cuando el nombre oficial de esta ley era el de Marcas "de fábrica", ello no significa que se excluyera la reglamentación de las comerciales, pues los textos que hemos extractado aluden indistintamente al fabricante o al comerciante, a las mercancías fabricadas o a las vendidas, al establecimiento industrial o a la comercial, ninguna declaración aparece en esta ley acerca de los preceptos que sobre la materia de marcas consigna el Código de Comercio entonces vigente en cuanto a la inscripción de los títulos de marcas en el Registro de Comercio, razón por la cual continuaron vigentes, así lo atestigua la expresa derogación que en la Ley de 1903 se hizo en su artículo 91 transitorio.

Decreto de 28 de mayo de 1903 que fija las bases para legislar sobre propiedad industrial

Este decreto se refiere a la autorización concedida al ejecutivo para reformar la legislación vigente entonces sobre propiedad industrial, con arreglo a las bases siguientes: a) Las marcas de fábrica se registrarán sin examen previo de su novedad u originalidad; y las patentes de invención se expedirán sin examen previo de su novedad u originalidad; y las patentes de invención se expedirán sin examen previo de, en cuanto a su novedad y utilidad y sin responsabilidad de ninguna especie para la Nación, ni para la autoridad, en cuyo nombre se expidan; b) La tramitación de las solicitudes será sencilla y rápida. Los derechos por la expedición de títulos, no excederán al gasto que aproximadamente originen. El impuesto, si lo hubiere, será progresivo; c) Se establecerá una penalidad especial para los delitos contra la propiedad industrial, modificando, si fuere necesario, las

d) La traslación del dominio de cualquier propiedad Industrial ya sea parcial o total, para ser válida, deberá hacerse anotar en el registro correspondiente, modificándose al efecto las prevenciones del Código de Comercio en cuanto sea necesario; e) Se publicará un periódico, que con suficiente claridad describa, represente y enumere, los inventos patentados y las marcas depositadas.

Con apoyo en estos lineamientos generales de este Decreto del Congreso, el Presidente de la República expidió la Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 1903.

Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 25 de agosto de 1903

Esta ley definió la marca diciendo que, "es el signo o denominación característica y peculiar usada por el industrial, agricultor o comerciante en los artículos que produce o expende, con el fin de singularizarlos y denotar su procedencia" y hace una enumeración enunciativa de lo que puede constituir la marca (art. 1). Por primera vez el registro de las marcas se tramitó y efectuó por una Oficina especialmente creada para ello, pudiendo registrar la marca todo mexicano o extranjero; el registro comenzaba a surtir efectos desde la fecha de su presentación a la Oficina de Patentes y Marcas (art. 7) y debía renovarse cada veinte años (art. 6); se les implantó a los fabricantes, agricultores y comerciantes la obligación de indicar ostensiblemente que sus marcas estaban registradas (art. 9); la obligación de inscribir en el registro de comercio los certificados de marcas,

como lo establecía el Código de Comercio, dejó de ser aplicable, y a partir de entonces es en la Oficina de Marcas donde se practica el registro (art. 3).

*Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de 26 de junio de 1928*¹⁴

Las más importantes innovaciones de esta Ley con respecto a la derogada el 25 de agosto de 1903, son las siguientes:

Desde luego se adopta en cuanto al modo de adquirir el derecho sobre las marcas, el sistema mixto atributivo-declarativo, pues además de otorgar el derecho exclusivo al registrante de la marca, también se reconoce el uso de la marca como fuente de derechos sobre la misma. (Arts. 1°. , 4°. , 5°. , 6°. y 39 fracciones II y III).

Por vez primera se faculta al Estado a declarar, cuando lo estime oportuno, el uso obligatorio de las marcas para aquellos artículos que por su origen, naturaleza o aplicación se relacionen íntimamente con la economía del país y las necesidades públicas.

Acorde con el sistema adoptado, se estableció el examen de novedad como requisito previo al registro de una marca, así como el procedimiento de oposición de los terceros que se consideren afectados. (Arts. 14, 17, 18 y 23).

¹⁴ Diario Oficial de la Federación, 27 de julio de 1928.

Se dispuso que los interesados de común acuerdo, podían someterse a la resolución de una Junta Arbitral para decidir acerca de la semejanza entre la marca presentada a registro y las señaladas como anteriores, estipulándose que sería inapelable el fallo de los árbitros, el cual serviría como base a la Oficina de la Propiedad Industrial para admitir o rechazar la marca solicitada. (Art. 21). También se introdujo la práctica de exámenes extraordinarios de novedad de las marcas, a solicitud de persona interesada o por orden de autoridad judicial. (Arts. 36,37 y 38).

Se consignaron de una manera específica y limitativa causas por las cuales el registro de una marca era nulo (Art. 39), conservándose la regla general que aparecía en la ley anterior y según la cual, la nulidad era procedente cuando el registro había sido hecho en contravención a las disposiciones de la ley que le dio vida (art. 39).

Por primera vez se delimitó a un plazo el efecto del registro de una marca, fijándose en veinte años su duración, y se exigió su renovación cada diez años, sancionándose la falta de dicha renovación con la caducidad del registro. (Art. 24).

Se instituyó también la extinción de las marcas por su falta de explotación en un lapso de cinco años consecutivos (Art.40), a menos que antes del vencimiento de dicho período, el registro fuese renovado manifestando su titular la imposibilidad de efectuar la explotación. (Art. 60 del Reglamento de la Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales, de 11 de diciembre de 1928).

Ley de la Propiedad Industrial de 1942¹⁵

Esta Ley se caracterizó desde el punto de vista formal, porque codificó a las disposiciones relativas a patentes de invención, a marcas, a avisos comerciales, a nombres comerciales y a la competencia desleal, pero sólo nos remitiremos al estudio exclusivo de las marcas, que son las que nos interesan en esta reseña histórica de la legislación mexicana.

Se reduce a 10 años el plazo de vigencia de las marcas, para que sea igual al que debe transcurrir entre las renovaciones subsecuentes. (Art. 132). También estableció reglas sobre la caducidad de las marcas registradas durante la vigencia de 1889 y 1903, que no hubieran sido renovadas durante el plazo de cinco años que al efecto se concedía, para dar fin a la confusión que originaba el hecho de que conservaran su vigencia marcas que no se renovaban (Arts. 156, 157, 171 y 181). También se consignaban disposiciones que tendían a impedir que los industriales o comerciantes que empleaban marcas, registradas o no, en artículos elaborados en el país, trataran de darles apariencia extranjera, lo que resultaba en perjuicio de la economía, ya que artículos mexicanos de buena calidad se hacían pasar como extranjeros, en detrimento del público y del prestigio de la industria nacional (Arts. 148, 149, 150, 258 y 262); asimismo, se establecieron sanciones para quienes no acataran las disposiciones relativas al uso obligatorio de la leyenda "Hecho en México", en todos aquellos artículos de fabricación nacional que ostenten marcas, registradas o no. (Art. 261).

¹⁵ *Diario Oficial de la Federación*, 31 de diciembre de 1942.

Esta ley además es importante porque es el antecedente de la denuncia que México hizo al *Arreglo de Madrid*, en abril de 1891, relativo al registro internacional de las marcas de fábrica y de comercio. De acuerdo con dicho Tratado nuestro país contrajo la obligación de inscribir y de proteger en diversas categorías de productos señaladas por la ley nacional, todas las marcas depositadas en la Oficina Internacional de Berna. En cumplimiento de dicho compromiso el gobierno mexicano inscribió tales marcas internacionales y con relación a las mismas se practicaron los exámenes respectivos. Pero con frecuencia resultó innecesaria esa labor porque en México se explotaba un número relativamente bajo de marcas internacionales, además los titulares de marcas nacionales no mostraron interés en el registro internacional ya que según estadísticas, durante la última década de la vigencia del *Arreglo* en México, se depositaron en la Oficina Internacional de Berna aproximadamente de 2 a 3 marcas mexicanas por año.

"Tomando en cuenta las razones expuestas, por Nota de 10 de marzo de 1942 México se dirigió al Gobierno de la Confederación Helvética declarando que a los intereses nacionales convenía denunciar el *Arreglo de Madrid* mencionado. El gobierno Suizo dio respuesta a la Nota mexicana y, de acuerdo con el artículo 17 bis de la Convención de París, aplicable al caso, aceptó la denuncia y fijó como fecha para computar el año después del cual surtiría sus efectos, la de la Nota mencionada, por lo que dicho plazo concluyó el 9 de marzo de 1943. Por circular de 13 de agosto de 1942, el Gobierno de la Confederación Suiza comunicó la decisión mexicana a todos los países miembros del *Arreglo*."¹⁶

¹⁶ RANGEL MEDINA, David *Ibid.* p. 48.

Ley de Invenciones y Marcas de 1975

El Ordenamiento jurídico que comentaremos se aprobó el 30 de diciembre de 1975, respondió a una serie de medidas económicas emprendidas por el Ejecutivo en esa época, en un periodo en que predominaron ciertas teorías sobre la propiedad industrial y sus efectos, muy en boga en la América del Sur, pero tal vez despegadas de la realidad.

Por lo que se refiere a las marcas, se notan una serie de cargas nuevas para los mexicanos a pesar de que quiso favorecerseles, entre estas encontramos:

- a) mayores limitaciones para el registro de las marcas;
- b) un régimen de uso obligatorio de marcas;
- c) la vinculación de marcas;
- d) el establecimiento de la licencia obligatoria sobre marcas por causa de utilidad pública;
- e) la pérdida del registro cuando la marca se convertía en designación genérica;
- f) reglas para comprobar el uso de las marcas;

- g) posibilidades de decretar la prohibición de uso de marcas, registradas o no;
- h) la posibilidad de declarar que se ampararan por una sola marca de un mismo titular los productos elaborados o los servicios prestados;
- i) la inclusión de las marcas de servicio;
- j) la introducción de las denominaciones de origen.¹⁷

Otras de las novedades que contenía la ley eran en lo relativo a las infracciones y sanciones, ya que se introdujeron las sanciones administrativas, bastante rigurosas, por infracciones a derechos de propiedad industrial, lo cual no tuvo paralelo en el mundo.

El sistema de sanciones establecido en esta ley, pesaba más sobre las empresas establecidas en México que sobre las extranjeras, y que formaban la mayoría de los tenedores de derechos, pues estas últimas escapaban por lo general a cualquiera acción represiva o punitiva, por no tener domicilio o establecimiento en el país.¹⁸

Conforme a esta ley la duración del registro de marca era de 5 años con posibilidad de renovar indefinidamente por periodos iguales, se adoptó el sistema

¹⁷ NAVA NEGRETE, Justo, Derecho de las Marcas, Op. Cit. P. 537-557.

¹⁸ SEPULVEDA, César, El Sistema Mexicano de propiedad Industrial, Ed. Porrúa, México, 1985, pp. 41-43.

mixto, es decir, el derecho de uso exclusivo a la marca se adquiría mediante la obtención de un título de registro tramitado ante la Dirección General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico dependiente de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI), pero este registro no producirá efectos contra terceros que hayan usado y explotado la misma marca para los mismos o similares productos o servicios con más de un año de anterioridad a la fecha legal del registro e incluso tendrá derecho a solicitar el registro de la marca dentro del año siguiente al día en que fue publicada previa tramitación de nulidad del registro ya realizado. La marca registrada podrá transmitirse según lo establecido por la legislación común para cualquier otro derecho, pero ésta no producirá efectos contra terceros mientras no se inscriba en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología y en la Dirección General de Invenciones y Marcas.

Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial

La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial del 25 de junio de 1991, publicada en el Diario Oficial de la Federación fechado el 27 de junio de 1991, fue reformada el 2 de agosto de 1994, dichas reformas entraron en vigor a partir del 1° de octubre de 1994, dándosele a este nuevo texto la denominación de **Ley de la Propiedad Industrial (LPI)**. Este es el ordenamiento que se encuentra en vigor en la actualidad.

Las disposiciones relativas a la marca contenidas en esta Ley, específicamente en el Título Cuarto, capítulos I, II, V, VI y VII, tienen su fundamento en los artículos 5°, 14, 16, 73 fracción X y específicamente en el 133 de la Constitución.

El Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial del 18 de noviembre de 1994, publicado en el DOF el 23 de noviembre de 1994, consta de 79 artículos y abroga el reglamento de 1981.

2 Concepto Legal de Marca

Al ser la marca nuestro objeto de estudio, expondremos la manera en que la Ley de Propiedad Industrial la define:

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

Este concepto de marca, impone a ésta la función distintiva a la que más adelante haremos referencia.

3 Naturaleza Jurídica de las Marcas

Es necesario estudiar las diversas teorías que han tratado de explicar la naturaleza jurídica de la materia.

DERECHO PÚBLICO Y DERECHO PRIVADO

Al analizar la naturaleza jurídica de las marcas desde la perspectiva de la clasificación que generalmente se hace de Derecho Público y Derecho Privado, encontramos que esta división no es descriptiva de su objeto, se trata más bien de una idea regulativa en donde se pueden contemplar todas las relaciones jurídicas, ofreciendo, simultáneamente un aspecto privado y uno público lo cual, por una parte es confirmado por la experiencia.

Existe una corriente de autores como Ferrara, Ramella y Georges de Ro que sostienen que, el derecho a la marca es de naturaleza jurídica privada, pero también hacen notar que se manifiesta el interés público en las marcas, con las disposiciones universalmente adoptadas sobre su publicidad, sobre su inscripción en los registros, represión penal de la imitación, usurpación de las marcas, etc.¹⁹

Para otros autores, el derecho de las marcas está encuadrado dentro del derecho público (en particular en el Derecho Administrativo), así lo afirman Pallares, de Pina y Rogina Villegas.

Sin embargo, Paul Roublier y Pedro G. De Medina, afirman que el derecho de las marcas, participa tanto del derecho privado como del derecho público, es decir

¹⁹ Citados por NAVA NEGRETE, Justo, Op. Cit, Derecho de las Marcas, p. 122.

que se trata de un derecho mixto, pero principalmente fundado en el derecho privado.²⁰

De acuerdo con Nava Negrete la legislación de las marcas se encuentra enmarcada en el derecho público, ya que al Estado le interesa que el fenómeno de la libre competencia se verifique normalmente, de allí que se dicten normas tendientes, a proteger este derecho y a castigar la competencia desleal, todo ello sin olvidar el origen privado que tiene la naturaleza jurídica de las marcas.

DERECHO DE LAS MARCAS, DERECHO DE LA PROPIEDAD

Durante mucho tiempo se admitió, que el derecho sobre las marcas, no era sino una manifestación del derecho de propiedad. El principio de la propiedad de las marcas se encuentra en la naturaleza misma de las cosas, es la aplicación de la regla de suprema justicia: a cada quien lo suyo, suum cuique. Es la consecuencia directa del derecho de propiedad existente sobre los objetos que se fabrican o se venden, esta teoría fue sostenida por Rendu, Blanc y Calmels, según los cita Nava Negrete.

Breuner Moreno, dice que dichos autores, no tomaron en cuenta que el derecho a la marca, no se pierde cuando los productos han salido de manos del titular de la

²⁰ DE MEDINA y SOBRADO, Naturaleza Jurídica de la Propiedad Industrial y Protección a los Inventores en el Derecho Internacional y en el interno., Citado por, NAVA NEGRETE Justo, Derecho de las Marcas. Op. Cit, p. 122.

marca, "el titular conserva íntegros sus derechos sobre ésta; como que los derechos sobre las marcas, son independientes de los derechos de propiedad sobre los productos. Y como que el adquirir los productos marcados no implica, adquirir el derecho sobre la marca".²¹

Nava Negrete menciona que Albert Chavanne y Jean Jacques Burstl, conciben la validez de una marca independiente de la licitud del producto o del servicio a los cuales se aplica, dicho principio es aceptado por la doctrina actual y las legislaciones sobre la materia e incluso se encuentra plasmada en el Convenio de París, en su última revisión verificada en Estocolmo en 1967 en el artículo 7 que dispone: " La naturaleza del producto al que la marca de fábrica o de comercio ha de aplicarse no puede, en ningún caso, ser obstáculo para el registro de la marca".

Para otros autores, como Ferrara y César Vivante el derecho sobre la marca es un auténtico derecho de propiedad absoluta²², pero otros autores han sostenido que la propiedad de las marcas es relativa, es decir, que aquél que la posee, no la disfruta privativamente, sino en lo que atañe a ciertas personas, sus competidores, entre estos autores Nava Negrete menciona a Pouillet, Allart, Brun y Chenevard.

Es evidente, que la marca tiene una relación de carácter funcional con los productos o servicios a los cuales distingue; no obstante, ambos bienes tienen una regulación jurídica propia entre sí, de tal manera que si el titular de una marca,

²¹ Breuner Moreno, P., "Tratado de Patentes de Invención", Abeledo Perrot, Editores, Buenos Aires, 1957, p. 51, citado por NAVA NEGRETE, Justo, Op. Cit. Derecho de las Marcas, p.123.

²² Ferrara y Vivante citados por NAVA NEGRETE, Justo, Op. Cit. Derecho de las Marcas, p. 124.

careciera en un momento dado de los productos o servicios a los cuales distingue con su marca, en nada afectase el derecho de propiedad que tiene sobre ésta.

En nuestro punto de vista, el derecho sobre la marca puede considerarse como un derecho de propiedad pero en su función social sobre bienes inmateriales, toda vez que el titular de una marca tiene el derecho de usar, gozar y disponer de la misma, sólo en cuanto a la protección concedida por el Estado, es decir con las modalidades que la ley le impone a ese derecho, ya que por medio de ellas, en cada caso y por exclusión se podrá determinar el alcance del derecho del titular de la marca.

TEORÍA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Es el jurista Edmond Picard, quien da nacimiento a la ley belga de 1886 sobre derechos de autor y el creador de la teoría de los derechos intelectuales, que dio a conocer por primera vez el 7 de enero de 1874, en una conferencia.²³

Picard en su teoría, menciona que la estructura o la definición ontológica de todo derecho aislado está formada en su conjunto, por cuatro elementos esenciales:

- A) Un titular (sujeto, elemento activo); a aquél que el derecho pertenece y que le favorece, aventaja, beneficia e igual por repercusión el destinatario y receptor de su utilidad.

²³ Conferencia publicada en el Bulletin de la Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles, 1873-1874, p. 50, citada por NAVA NEGRETE Justo, *Ibidem*, p. 125.

- B) Objeto (las cosas, el elemento pasivo); o sea sobre las cuales el titular del derecho ejerce su prerrogativa jurídica, todos aquellos elementos que puedan ser aprovechados por el hombre para su beneficio y pueden ser objeto de un derecho.
- C) Una relación entre el sujeto y el objeto; designa la manera en virtud de la cual el sujeto se puede beneficiar, disponiendo y usando el objeto.
- D) La protección o coerción jurídica; explica la aplicación de la fuerza gubernamental, que entra en ejercicio para proteger cualquier derecho cuando se le viola y para ejercer coerción para respetarlo o restablecerlo. Se manifiesta bajo dos formas principales: el titular, sujeto del derecho, persigue a aquél que ha lesionado su derecho o bien se defiende contra aquél que se propone lesionarlo. En el primer caso procede por la vía de acción (ofensiva); en el segundo caso por vía de excepción (defensiva).

Los cuatro elementos antes mencionados son normativos y tienen como características las siguientes: son invariablemente intangibles o invisibles, excepto el objeto.²⁴

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

Las otras divisiones y grupos son externos porque tienen una base exterior a esos elementos constitutivos.

²⁴ Picard, Edmond, Les Constantes Du Droit". Ernest Flammarion, éditeur. Paris, 1921, pp. 43-69., citado por NAVA NEGRETE Justo, *ibidem*, p. 128.

Picard indica que hasta en tiempos recientes sólo había tres categorías y dicha división tripartita databa desde los romanos:

- a) Derechos personales: (Jura in persona propria), patria potestad, matrimonio, mayoría, interdicción, etc.
- b) Derechos obligacionales: (Jura in altero), compraventa, arrendamiento, mandato, etc.
- c) Derechos reales: (Jura in re materiali), propiedad, usufructo, servidumbre, etc.

A esta división tripartita Picard, estableció una cuarta categoría:

- d) Derechos intelectuales: (Jura in re intelectual), patentes, derechos de autor, marcas de fábrica, etc.²⁵

Georges de Ro, hace una objeción a la Teoría de Picard, indicando que gramaticalmente la denominación "Derechos Intelectuales" no es exacta, pues no tendría ningún sentido llamar de esta manera el derecho de marca, que consiste ordinariamente en un símbolo de signos vulgares, que todo mundo se puede imaginar y formar. Una estrella, una planta, un animal, que representados por una apariencia distintiva, no dicen nada a la inteligencia y están lejos de ser el fruto de sus esfuerzos. Piensa que es inútil una distinción nueva, que complicaría, sin razón la división de los derechos, reconocida y usada hasta nuestros días.²⁶

²⁵ Ibid.

²⁶ De Ro Georges, Commentaire de la loi du 1er avril 1879 Sur les marques de Fabrique et de Commerce, Bruylant-Christophe & Comp., Paris, 1877, p. 28, citado por NAVA NEGRETE, Justo, Op. Cit. Derecho de las Marcas, p. 129.

Otro tratadista citado por Nava Negrete llamado Amar, critica la teoría de los derechos intelectuales, porque dichos derechos no pueden tutelar las marcas, ya que no implican un trabajo intelectual, sino que aseguran las ventajas del ejercicio de la industria o comercio.²⁷

Hay que recalcar que el mérito de Picard es haber establecido la categoría de los "Derechos Intelectuales", aunque ésta no sea aceptada en particular para las marcas, pues es evidente que éstas no son verdaderas y propias creaciones intelectuales, ya que no constituyen el fruto o resultado de un esfuerzo intelectual.

TEORÍA DEL DERECHO DE LA PERSONALIDAD

Kolher defendió la teoría según la cual el derecho a la marca es un derecho de la personalidad como el derecho a la integridad corporal, a la libertad, a la defensa del nombre, etc.

La marca para Kolher es un signo distintivo de la persona que fabricó la mercancía, como característica de la personalidad que cubre la mercancía. La marca pertenece a esa personalidad, las relaciones entre la marca y la persona son para Kolher relaciones de derecho personal. La marca es el medio de manifestación del creador, ella es la expresión de la actividad productora del productor.

²⁷ Amar, Moisse, Dei Nomi, dei marchi e d'elsi altri Segni e delle concorrenza. Unione Tipografico, editrice. Torino, 1893, p. 24, citado por NAVA NEGRETE, Justo, *ibid.*

La marca no constituye un bien independiente, ella no es más que un medio que permite fijar la procedencia de una mercancía, de una cierta persona o empresa. Kolher, afirma por lo tanto que el derecho a la marca no es dissociable de la persona.²⁸

Martin Achard, critica la teoría de Kolher y dice al respecto que, "si el derecho a la marca es un derecho personal, individual no podría cederse entre vivos o por causa de muerte. La cesión de la marca misma con la empresa es injustificable por la teoría de la personalidad."²⁹

Quienes adoptan la teoría de la personalidad sostienen que la marca no es sino un signo distintivo que carece de valor, cuando se abstiene del sujeto a que pertenece, es pues un atributo personal. Para apoyar esta teoría sus sostenedores, ponen el caso del uso ilícito de la marca y dicen que en este caso lo lesionado no es, sino el sujeto mismo del derecho, vale decir su titular y esta lesión da origen a una disminución de su expansión económica o también a una posible ofensa de su reputación y de su patrimonio.

Esta teoría ha sido sostenida sobre todo en materia de propiedad literaria y artística, pues por lo que se refiere a propiedad industrial, en particular a marcas, es absurdo sostener que éstas carecen de un valor pecuniario, sean intransmisibles, inalienables, irrenunciables, imprescriptibles y que nazcan y se

²⁸ Kolher, citado por Achard, Martin Edmond, La Cession libre de la Marque, Georg & Cie., citado a su vez por NAVA NEGRETE, Justo, Derecho de las Marcas, p. 130.

²⁹ Achard, Martin Edmond, Op Cit., citado por NAVA NEGRETE, Justo, p. 130.

extingan *opis legis* en la persona. Y más aún con la imposición de modalidades al derecho a la marca, resulta ser inconsistente dicha teoría, la cual ha sido abandonada por numerosos autores.³⁰

TEORÍA DE LA PROPIEDAD INMATERIAL

Esta teoría tiene como exponente al profesor italiano Francesco Carnelutti, quien en su obra "Usucapion de la Propiedad Industrial" da un concepto de bien diciendo que es una porción individual del mundo exterior sobre la que pueda ejercitarse el goce del hombre para satisfacer una necesidad; y por Interés, una posición favorable que permite un mejor disfrute de un bien, en cuanto asegura la exclusividad del goce. Precisamente porque éstos son intereses de primer orden, el derecho los protege transformándolos en derechos.

Respecto a la marca, señala dicho autor que no es un bien sino un interés y que para explicar a la marca y a los otros signos distintivos es necesario conocer a la empresa, pues la marca en particular no tiene una tutela legal independiente de la tutela de la hacienda y concluye diciendo que, el derecho a la marca no es otra cosa que un aspecto del derecho sobre el aviamiento de la hacienda.³¹

Carnelutti al afirmar que el derecho a la marca no es otra cosa, que un aspecto del derecho sobre el aviamiento de la empresa para nuestro derecho positivo es

³⁰ NAVA NEGRETE, Justo, Op. Cit., Derecho de las marcas, p. 131.

³¹ Carnelutti, Francesco, Usucapion de la Propiedad Industrial, Ed. Porrúa, México, 1945, pp. 29 a 70., citado por NAVA NEGRETE, Justo, Op. Cit. Derecho de las Marcas, p. 132.

está en función de la empresa sino en función de los productos o servicios que distingue, toda vez que el titular de una marca, que la transmite, lo puede efectuar sin necesidad de transmitir la empresa.³²

A esta teoría en nuestra doctrina se adhiere Joaquín Rodríguez Rodríguez quien afirma que "el análisis hecho recientemente demuestra que el derecho a la marca, en cuanto al 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 (Carnelutti)".³³

TEORÍA DE LOS DERECHOS INMATERIALES

La teoría alemana ha buscado dar a esta categoría de derechos, tratos especiales, y es precisamente Joseph Kolher, quien expuso por primera vez, su teoría aplicada a esos derechos, denominados "Derechos sobre los Bienes Inmateriales" esta teoría sustituyó a la antigua noción de Propiedad Incorporal. Kolher es uno de los protagonistas de la teoría de los derechos inmateriales, pero no incluyó en esos derechos, los relativos a las marcas.³⁴

³² Ibid.

³³ Rodríguez Rodríguez, Joaquín, Curso de Derecho Mercantil, Ed. Porrúa, México, 1972, p. 426., citado por NAVA NEGRETE Justo, Op. Cit. Derecho de las Marcas, p. 132

³⁴ Martín Achard, Op. Cit., p. 23, citado por NAVA NEGRETE, Justo, Ibidem, Derecho de las Marcas, p. 134.

Mencionaremos algunos autores, a los que hace alusión Nava Negrete, para explicar esta teoría que concibe la naturaleza jurídica de las marcas como derechos inmateriales.

Karl Heinsheimer, dice: "que el derecho a la marca o signo distintivo de las mercaderías se halla comprendido en el general de propiedad industrial, derecho absoluto sobre bienes inmateriales". Dicha teoría ha sido aceptada por autores italianos sobre la materia, sosteniendo que la naturaleza jurídica de las marcas, es un derecho real sobre bienes inmateriales (Valeri, Greco, Formigini, Sordelli, Auletta, Barbero).³⁵

Es indudable, al igual que Picard, el mérito de Kolher de haber establecido una nueva categoría, a la división clásica de derecho, o sea la de los derechos sobre bienes Inmateriales, haciendo una considerable aportación en esta materia, toda vez, que dicha teoría es aceptada, por un gran número de tratadistas, al referirse a esta clase de bienes.³⁶ En resumen la naturaleza jurídica de los bienes relativos a la propiedad industrial, indiscutiblemente que son bienes o derechos distintos a los que se conciben en la mencionada división clásica, es decir, estamos en presencia de bienes como los denominó el alemán Kolher INMATERIALES; sin embargo dicho autor no estableció el contenido del derecho entre esos bienes.

³⁵ Heinsheimer, Karl, Derecho Mercantil, traducción por Agustín Vicente y Gella, Ed. Labor, Barcelona, 1933, p. 48., citado por NAVA NEGRETE, Justo, *Ibid.*

³⁶ NAVA NEGRETE Justo, *Ibidem*, p. 136.

TEORÍA DE LOS MONOPOLIOS DE DERECHO PRIVADO

Ernest Rogui, precursor de esta teoría, en 1923 dio a conocer una categoría especial de derechos en donde se comprenden los derechos intelectuales o industriales, o sea, "Los Monopolios de Derecho Privado", diferenciándolos de los derechos absolutos y relativos, clasificación ésta del derecho subjetivo atendiendo al objeto de derecho u objeto del vínculo jurídico.

Los monopolios, según Roguin, no son derechos absolutos, sino simples compuestos de obligaciones ordinarias de no hacer. Esos derechos comprenden del lado pasivo, una obligación de no imitación y del lado activo la facultad de impedir esa imitación. Asimismo dichos derechos tampoco son derechos relativos, porque no existen contra una o varias personas, sino contra todos. Por estas razones considera Roguin que en los derechos intelectuales e industriales, no hay una propiedad en el sentido usual del concepto; lo que hay es un "Monopolio de Derecho Privado".³⁷

Bunge, citado por Nava Negrete, critica gramaticalmente la frase, "Monopolios de Derecho privado", por ser contradictoria, toda vez que encierra dos expresiones por una parte, la de "Monopolio", propio del derecho público, y por otra, la de "Derecho Privado", que se contraponen a la primera.

³⁷ Achard, Martín, Op. Cit., p. 26, citado por NAVA NEGRETE Justo, Derecho de las Marcas, p. 136.

Resulta insostenible establecer que el titular de una marca tenga un monopolio de derecho privado sobre la misma, en virtud de que el signo o medio material utilizado como marca para distinguir un producto o un servicio, puede ser empleado por otra persona distinta para designar un producto o servicio diferente, por lo que hace incompatible el empleo de la palabra *Monopolio* en su acepción jurídica para establecer la naturaleza jurídica del derecho de las marcas. Así también, la exclusiva referencia al derecho privado, resulta limitativa del campo de aplicación que tiene en nuestros días el titular de una marca, es decir, se manifiesta como característica de dicho derecho el orden público y el interés social, y no tan solo un interés privatista. Por las anteriores razones se insiste que el titular de una marca tiene la propiedad de ésta, pero con ciertas modalidades propias y características, del bien inmaterial que se trata de proteger y regular por el derecho.³⁸

TEORÍA DE LOS DERECHOS DE MONOPOLIOS

Esta tesis ha sido expuesta por Remo Franceschelli profesor de la facultad de Derecho de Milán, quien sostiene reiteradamente en sus obras que los derechos de propiedad industrial e intelectual son "derechos de monopolio", con esta expresión el autor tiende a señalar lo que le parece ser el carácter fundamental que esos derechos presentan desde el punto de vista de su estructura.

³⁸ NAVA NEGRETE, Justo, *Ibidem*, p. 137.

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

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

Esta última consecuencia constituye un auténtico derecho a exigir que nadie pueda impedir, obstaculizar o molestar al titular en el disfrute del bien objeto de su derecho, así también el derecho de impedir que otros empleen su marca en relación con determinado producto.

Los derechos de Monopolio contienen los siguientes elementos: el carácter patrimonial y el jus prohibendi, expresión ésta que indica que son derechos oponibles a terceros y por lo mismo son derechos absolutos.

Ante la imposibilidad de colocar los derechos de monopolio en los grupos tradicionales de los derechos subjetivos, el mencionado autor propone que dichos derechos se comprendan en otra categoría de manera similar, a la exposición de Edmond Picard al crear la categoría de los derechos intelectuales al lado de las tres categorías tradicionales de derechos subjetivos.³⁹

³⁹ Franceschilli, remo, Marchi di impresa, en Novissimo digesto italiano, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino, 1964, p. 212, citado por NAVA NEGRETE Justo, Op. Cit. Derecho de las Marcas, p. 138.

Antiguamente las marcas de fábrica eran impuestas como una garantía obligatoria o concedidas a título de privilegio, es decir, históricamente podría concedérsele razón al tratadista italiano, pero no así en los tiempos recientes, ya que normativamente es insostenible que las marcas constituyan un monopolio, pues, no existe legislación sobre la materia que establezca tal concepción, incluso en el ámbito constitucional se conceden ciertos privilegios o monopolios limitativamente, pero nunca se hace referencia a las marcas; ahora bien una misma marca puede ser empleada por varios titulares para designar productos o servicios diferentes, además la eficacia jurídica de la marca se circunscribe en el territorio en donde se efectuó el depósito o registro, lo que hace incompatible el empleo del término monopolio; pero aún más, se contrapone dicha concepción a la tendencia incesante antimonopolica de los diversos países. En estos términos, esta teoría es inconsistente jurídicamente y no se apega a la realidad, tiene una estructura dogmática, la cual resulta impropia para establecer una categoría distinta de las tradicionalmente reconocidas.⁴⁰

DERECHO DE LAS MARCAS, DERECHO DE PROPIEDAD EN SU FUNCIÓN SOCIAL

Esta es la última de las teorías que trata de explicar la naturaleza jurídica de las marcas, no hay que olvidar que los argumentos para considerar a la naturaleza jurídica de las marcas, como un derecho de la propiedad son tan numerosos, como las que tienden a negarle tal calidad.

⁴⁰ NAVA NEGRETE Justo, *Ibidem*. p. 139.

El profesor Ladas dijo al respecto que "la naturaleza de los derechos comprendidos, bajo la denominación (propiedad industrial) y su clasificación, constituyen grandes problemas jurídicos, y por tanto una solución unánime, todavía no ha sido encontrada".⁴¹

Sin embargo encontramos a otros autores como Sepúlveda, Beuchat y Sonia Mendieta, todos citados por Nava Negrete, que sostienen que el derecho a la marca, es un derecho de propiedad *sui generis* que tiene su titular, porque se trata de una propiedad especial con características propias no asimilables al concepto tradicional de propiedad.⁴²

Ahora bien, tanto Duguit como Kelsen, han hecho notar que el sistema romano y el que deriva del Código de Napoleón se fundan principalmente en la organización de la propiedad individual⁴³; no pretendemos exponer las teorías que explican la naturaleza de la propiedad, pero si remarcar que el concepto tradicional de propiedad, no se ajusta en la actualidad a las nuevas formas de convivencia social, económica y política y aún a las transformaciones y cambios, en el campo jurídico, por lo que el individualismo significa en nuestros días, un obstáculo a los fines perseguidos por el Estado, pues a éste le interesa sobre todo, que se satisfagan primordialmente las necesidades colectivas, por encima de las individuales, razones por las cuales el Estado consideró que la marca además de

⁴¹ Ladas, P. Stéphane, La Protection Internationale de la Propriété Industrielle, París, 1933, p. 4, citado por NAVA NEGRETE Justo, Op. Cit. Derecho de las Marcas, p. 139.

⁴² Mendieta, Sonia, Naturaleza Jurídica del Derecho de Marcas, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística., Año, IV, enero-junio de 1966, p. 158, citada por NAVA NEGRETE, Justo, Ibid.

⁴³ NAVA NEGRETE, Justo, Op. Cit., Derecho de las Marcas, p. 140.

representar un valor económico, tiene una vital importancia en los fines que persigue y el que se le dé una protección jurídica especial es por ser una entidad jurídica con características propias y peculiares.

Por estas razones, consideramos que el derecho que se tiene sobre las marcas (bienes inmateriales) es un derecho de propiedad en su función social y no en su concepción puramente privatista.

4 Funciones de la Marca

Según sea el carácter esencial que del signo marcario se adopte, así será la función que se le asigne, por su claridad y para un orden de nuestra exposición, seguiremos el cuadro de dichas funciones trazado por el autor suizo Martín Achard, y explicado por el Doctor Rangel, en estos términos tenemos:⁴⁴

- 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.

FUNCIÓN DE DISTINCIÓN

⁴⁴ MEDINA RANGEL, David, Op. Cit., Tratado de Derecho Marcario, p. 171.

Esta función resulta de la naturaleza misma de la marca. La marca sirve ante todo según Martín Achard, "para distinguir un producto de otro producto del mismo género, ya sea que este último lleve otra marca o que no lleve ninguna".⁴⁵

Como podemos ver, la marca es el signo que va a dar a la mercancía su individualidad, pues permite reconocer un producto o servicio entre miles de otros análogos o semejantes; el legislador debe proteger y reglamentar las marcas así como castigar la usurpación de las mismas, pues entre más estimada es la mercancía, más valor tiene la marca.

Resumiendo, una de las funciones primordiales de las marcas es la de distinción, la cual se deriva de su naturaleza jurídica y sirve como ya vimos para diferenciar los productos o servicios de otros análogos o similares.

FUNCIÓN DE PROTECCIÓN

Desde el punto de vista del titular de la marca, ésta tiene por objeto protegerlo contra sus competidores. Ella permite al productor que sus productos sigan en el mercado y que pueda controlar su difusión. La función protectora de la marca en beneficio del público consumidor le permite identificar o reconocer el producto que más le convenga de otros similares con los que se le pretenda engañar en perjuicio de su economía, es así como esta protección al consumidor se convierte

⁴⁵ Citado por, MEDINA RANGEL, David, Tratado de Derecho Marcario, Op. Cit, p. 172,

en una cuestión de interés social y también a través de la protección de la marca se da una protección jurídica.⁴⁶

FUNCIÓN DE INDICACIÓN DE PROCEDENCIA

Como ya hemos visto, el uso de identificar los objetos por medio de signos es muy antiguo. El empleo de las marcas se constreñía a identificar la persona del productor o artista, más que al producto o mercancía. Es hasta principios del siglo XX cuando la función de procedencia u origen se concibe como la finalidad esencial y fundamental de las marcas, siendo éstas como un certificado de origen o procedencia, es decir indican el origen de la mercancía fabricada o elaborada por determinada persona física o jurídica.

Actualmente, la realidad nos muestra que el consumidor adquiere un producto de determinada marca sin importarle qué empresa lo haya fabricado o puesto en el mercado, con lo cual se corrobora el hecho de que el incremento considerable de la circulación y distribución en los mercados nacionales e internacionales contribuye a restarle importancia a la función de procedencia u origen de la marca.

Por último, la clase consumidora al adquirir un producto o la prestación de un servicio muchas veces ignora su procedencia dado que en el mercado abundan bienes y servicios con una gran cantidad de marcas, propiedad de conocidas

⁴⁶ RANGEL MEDINA, David, *Ibidem*, p. 172.

empresas transnacionales, de las cuales, en algunas se omite su procedencia, con lo cual esta función ha caído un poco en desuso.

FUNCIÓN SOCIAL

El tratadista Poulliet, citado por el Doctor Rangel, al tratar la finalidad de la marca, la considera como una garantía para el consumidor y para el fabricante; para el consumidor, porque dice, está asegurando al consumidor 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.⁴⁷

En nuestros días los autores de modo general admiten esta función garantizadora de la marca; al público le importa menos conocer el nombre y origen del comerciante que volver a encontrar la mercancía que le conviene.

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

Es tangible que la marca desempeña una función social, a través de la cual ampara tanto a los comerciantes y fabricantes, como a los consumidores, ya que evita que los primeros sufran un menoscabo en sus ganancias y un daño en su

⁴⁷ RANGEL MEDINA, David, Ibidem, Tratado de Derecho Marcario, p. 177.

prestigio de calidad de los productos o servicios que pudiera darse por una imitación o usurpación de la marca, y protege al consumidor ya que evita que sea burlado.

FUNCIÓN DE PROPAGANDA

Es la acción publicitaria de la marca, 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.

Debemos aclarar que la propaganda de que hablamos no se refiere al industrial o comerciante, sino al producto mismo, que si es de buena calidad 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.

El valor propio de la marca como elemento de propaganda para el producto, está sujeto a ciertas condiciones, entre las que en primer término debe mencionarse la consistente en su uso o explotación. También son factores determinantes de la función publicitaria 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.

5 Clasificaciones de las Marcas

Desde su composición, integración o formación, las marcas pueden ser: *nominativas, figurativas, plásticas y mixtas.*⁴⁸

MARCAS NOMINATIVAS.

Para que las marcas llamen la atención del público, estas pueden ser de varios modos, entre los cuales encontramos a las marcas nominativas. Estas marcas también se conocen como *verbales, denominativas, nominales, nominadas, fonéticas o de palabra*, son las que se componen exclusivamente de una o más palabras. Pueden consistir en nombres propios, geográficos o comerciales, expresados de forma distintiva. En esta clase además se comprenden las denominaciones de fantasía y evocativas; también pertenecen a esta clasificación los títulos de periódicos; las iniciales, letras o siglas y los números.

Estos signos marcarios tienen aceptación entre la gente, porque el público aprende y recuerda con facilidad el sonido de la palabra o palabras que componen la marca de su preferencia, lo que protegen las marcas verbales es el sonido de la palabra, el cual queda protegido sin tener en cuenta la forma en que esté escrita.

MARCAS FIGURATIVAS.

⁴⁸ RANGEL MEDINA, David, Op. Cit., Derecho Intelectual, p. 62.

Si la marca consiste en un dibujo o figura característica que sirva para designar el producto a que se aplica, entonces se llaman *figurativas, inominadas, sin denominación, visuales, gráficas o emblemáticas*. A esta clase de marcas corresponden diseños, viñetas, figuras geométricas, emblemas, franjas de colores, retratos, imágenes, firmas, escudos, monogramas, letras y otros signos gráficos.

La marca figurativa se distingue de la nominativa porque funda toda su característica en el sentido de la vista, sin que para nada concurra en ella el oído, pues a diferencia de las anteriores penetra en el público grabándose en la mente de los consumidores a través de la memoria visual.

Para concluir diremos que todas las marcas compuestas de figuras, imágenes, o diseños, que no se compongan exclusivamente de palabras, serán emblemáticas, en oposición a las a las nominativas.

MARCAS MIXTAS

La combinación de las dos clases de marcas ya mencionadas da lugar a las marcas *mixtas* o *compuestas*, que resultan de la combinación de un vocablo o locución con una figura, o bien combinando palabras y colores; igualmente los elementos de la combinación pueden ser a la vez nombre, figura y colores.

MARCAS PLÁSTICAS

También la forma de los productos, de sus envases, de sus recipientes o de sus respectivas envolturas puede ser el medio material que se utilice como signo distintivo de las mercancías, dichas marcas se llaman *formales o plásticas*. Las cuales se caracterizan por ser formas tridimensionales o bien tienen volumen.

SEGUNDA CLASIFICACIÓN:

A partir del sujeto titular de la marca, ésta puede ser *industrial, marca de comercio y marca de agricultura*. Como se vio al principio de este trabajo, la protección de las marcas se destinaba únicamente a quien las utilizara sobre los productos de su fabricación. Actualmente se admite la posibilidad de proteger los signos empleados por los comerciantes, como intermediarios entre los fabricantes de las mercancías y los consumidores, con independencia o al lado de la marca industrial de quien las produjo.

MARCAS DE FÁBRICA O INDUSTRIAL

Consiste en el signo distintivo usado especialmente por el industrial, por el productor o por su concesionario para distinguir los productos salidos de la empresa o creados por el fabricante y para determinar el establecimiento, fábrica o taller que los elaboró.

MARCAS DE COMERCIO

Son los signos empleados por los comerciantes, como intermediarios entre el fabricante de las mercancías y los consumidores, para identificar el lugar de venta de las mercancías, con independencia o al lado de la marca industrial de quien las produjo.

MARCAS DE AGRICULTURA

Son de muy reciente uso, es frecuente ver productos agrícolas naturales como frutas y legumbres que directamente ostentan marcas, así como los que se presentan semitransformados en envases, latas, bolsas de plástico, etcétera.

TERCERA CLASIFICACIÓN

Desde el punto de vista del objeto a distinguir, las marcas pueden ser marcas de productos y marcas de servicios. En la ley mexicana de 1975 se adoptó el sistema de reconocer y reglamentar al lado de las mercancías, los servicios, lo cual sigue aconteciendo en la ley vigente.

MARCAS DE PRODUCTOS.

Aquellas que cumplen la función de distinguir mercancías, mercaderías, artículos, bienes, etc.

MARCAS DE SERVICIOS.

Aquellas que identifican la prestación de algún servicio.

6 Fuentes del Derecho a la Marca

La ley mexicana considera como fuentes del derecho sobre la marca al primer uso de la misma y a su registro, pero el derecho de exclusividad sobre el signo marcarlo sólo se obtiene mediante su registro. (arts. 87 y 92, LPI).

El Uso.

La creación del signo y su primer uso es considerado como fuente del derecho de marca, al respecto la fecha de primer uso establece el reconocimiento al derecho que deriva del empleo que de buena fe, y en forma continua se realiza de una marca, así como la exclusividad para emplearla.

A este primer uso se le atribuyen efectos jurídicos en los siguientes casos:

- a) Puede ser opuesto como una excepción en caso de litigio por quien es señalado como infractor de una marca registrada, ya que el derecho al uso de una marca, obtenido mediante su registro, no producirá efectos contra tercero que de buena fe ya explotaba dicha marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicios, a condición de que ese tercero hubiere empezado a usar la marca, de manera ininterrumpida y con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro o del primer uso declarado en ésta (art. 92, frac. I, LPI).
- b) Además del ya mencionado derecho de excepción, el primer adoptante de la marca mediante su uso tendrá, el derecho de solicitar el registro de

la marca dentro de los tres años siguientes al día en que fue publicado el registro, en cuyo supuesto, previamente deberá resolverse sobre la nulidad del registro ya efectuado (art. 92, frac. I, parte final, LPI).

- c) Por último, el registro de una marca es nulo cuando la marca sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra que haya sido usada en el país o en el extranjero con anterioridad a la fecha legal de la marca registrada, aplicada a los mismos o similares productos o servicios, siempre que quien haga valer el mejor derecho por uso anterior, compruebe haber usado su marca ininterrumpidamente en el país o en el extranjero antes de la fecha de presentación o de la fecha de primer uso declarada por el que la registró. (art. 151, frac. II, LPI).⁴⁹

Su Registro.

Según el sistema mexicano, el derecho de uso exclusivo y temporal de la marca se obtiene mediante su registro, razón por la cual el industrial, el comerciante o el prestador de servicios que quiera gozar del derecho exclusivo de uso de su signo distintivo, deberá contar con el correspondiente registro. (art. 87 LPI).

El registro es un procedimiento de carácter administrativo, el cual tiene carácter atributivo, porque no existen derechos de ninguna especie sobre la marca si no hay registro. Lo cual podemos explicarlo de la siguiente manera: si el signo posee los requisitos legalmente exigidos, el interesado manifiesta con la solicitud de registro su voluntad de utilizarlo para distinguir los productos propios, surge entonces a su favor el derecho de prioridad.

⁴⁹ RANGEL MEDINA David, Op. Cit., Derecho Intelectual, p.64

Para concluir hay que aclarar que la exclusividad real para utilizar una marca y el derecho de oponerse al uso de marcas semejantes, emerge del hecho de la concesión del título. Si no hay título no hay exclusividad.

7 Duración y Renovación del Registro de Marca.

El artículo 95 de la Ley de la Propiedad Industrial dispone que :

"El registro de marca tendrá una vigencia de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por períodos de la misma duración".

La ley permite al titular de una marca registrada renovar su registro por períodos iguales cuantas veces lo desee, permitiéndole conservar indefinidamente el derecho de uso exclusivo respecto de un signo marcario, brindando de este modo una gran seguridad jurídica al titular de la marca, a sus causahabientes y al público consumidor, así como una conveniencia desde el punto de vista económico.

La renovación del registro de marca se realiza mediante la presentación de una solicitud ante el Instituto, dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de su vigencia. Sin embargo, si el término dispuesto anteriormente ya ha transcurrido, se dará trámite a la solicitud de renovación, siempre que se presente dentro de los seis meses posteriores a la terminación de la vigencia del registro. De no presentarse la solicitud en el plazo establecido, el registro de marca caducará

definitivamente y cualquier persona podrá registrar esa marca sin afectar derecho alguno (art. 133 LPI).

Requisitos de procedencia para la renovación del registro de marca:

1. Presentar dentro del plazo legal la solicitud de renovación;
2. Presentar el comprobante de pago de la tarifa correspondiente;
3. Presentar por escrito y bajo protesta de decir verdad, la manifestación del interesado de usar la marca en por lo menos uno de los productos o servicios a los que se aplique y no haber interrumpido dicho uso por un plazo igual o mayor de tres años consecutivos, sin causa justificada (art. 130 y 134 de Ley).

La marca deberá ser usada en territorio nacional, tal y como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo.

Cabe señalar que en caso de que una misma marca se encuentre registrada para proteger varias categorías de productos o servicios (rompiendo con el principio de especialidad), bastará que se conceda la renovación de alguno de dichos registros para que su uso surta efectos y beneficie a todos los registros, previa presentación del comprobante de pago de las tarifas correspondientes (art. 135 de la Ley).

8 Modos de Concluir el registro de Marca.

- a) Cancelación voluntaria.

Se traduce en el acto a través del cual el titular de un signo marcario, enuncia al uso exclusivo del mismo mediante la presentación de una solicitud ante el Instituto.

El Doctor, David Rangel Medina afirma que la cancelación voluntaria o renuncia es el acto por medio del cual el titular de la marca voluntariamente renuncia a los derechos de exclusividad sobre la misma.⁵⁰

El fundamento legal de este procedimiento lo encontramos en el artículo 154 de la Ley:

“Artículo 154 LPI. El titular de una marca registrada podrá solicitar por escrito, en cualquier tiempo, la cancelación de su registro. El Instituto podrá requerir la ratificación de la firma de la solicitud, en los casos que establezca el reglamento de esta Ley”.

Cabe señalar que el procedimiento de cancelación voluntaria aparece en nuestra legislación a partir de la Ley de 1928, en términos similares a la ley actual.

b) Cancelación obligatoria

⁵⁰ RANGEL MEDINA, David, *Ibidem*, p. 78.

La cancelación obligatoria o forzosa del registro de marca consiste en la declaración que de modo unilateral emite el Instituto (Dirección de Marcas), a través de la cual hace ineficaz un registro de marca concedido con anterioridad porque éste ha perdido su carácter distintivo, privando a su titular de los derechos conferidos con tal registro, pese a que se encuentre vigente, su uso sea continuo y no registre causa legal de nulidad.

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

Analizando el texto anterior, podemos afirmar que la cancelación forzosa se presenta cuando la marca ha perdido su carácter distintivo, es decir, cuando se ha presentado el fenómeno de dilución de la marca permitido o tolerado por el titular de modo que el signo que inicialmente se constituyó en individualizador de mercancías se convierte en una designación del dominio público.

Así tenemos marcas, tales como KLEENEX, MAIZENA, RESISTOL, ASPIRINA, LIKRA, que han estado en grave peligro de perder el registro por haberse

convertido en la designación corriente de las mercancías a las que se aplica, suponiendo que por ello la marca ha perdido su carácter distintivo, sin embargo, no ha procedido la cancelación del registro porque el titular de las mismas ha tenido el debido cuidado al realizar una adecuada publicidad y comercialización, estableciendo en todo momento que se trata de marcas registradas y no del nombre del producto, poniendo siempre junto a la marca la designación genérica del producto que distingue, de modo que KLEENEX siempre utiliza la expresión "pañuelos desechables" y RESISTOL siempre indica que se trata de "pegamento blanco", por lo tanto, debemos tener cuidado en no confundir una marca notoriamente conocida con una denominación usual, ya que se incurriría en una grave injusticia al declarar la cancelación de un registro de marca que por su prestigio, ha sido adoptada por el público consumidor como denominación del producto, sin que el titular provoque o tolere este fenómeno.

C) Caducidad.

Tradicionalmente se ha definido la caducidad, como la pérdida de un derecho por el simple transcurso del tiempo, aplicada esta figura jurídica al derecho marcario, la caducidad se traduce en la pérdida o extinción de los derechos relativos a la marca porque el titular de la misma no solicita su renovación, o bien, porque no usa la marca; al efecto el artículo 152 de la Ley dispone:

"Artículo 152 LPI. El registro caducará en los siguientes casos:

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

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

Respecto a la primera fracción el Instituto aplica lo señalado en el artículo 133 de la ley en relación a la renovación de la marca registrada y como advertencia adicional lo dispuesto en el artículo 155 de la Ley, que en su parte final establece que en tal caso no se requerirá de declaración administrativa para que opere la caducidad.

En relación directa con la segunda hipótesis de caducidad, es aplicable lo dispuesto por la propia Ley en el artículo 130, que textualmente establece:

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

Hay que aclarar que una marca que ha caducado, no puede continuar en vigor, ya que al perder su eficacia no otorga derecho alguno a su titular.

d) *Nulidad.*

La doctrina señala que la nulidad constituye tanto el estado de un acto que se considera no realizado, como el vicio que impide a ese acto la producción de sus efectos, así la nulidad se traduce en la ineficacia de un acto jurídico, proveniente de un vicio de origen o ausencia de una de las condiciones de fondo o forma requeridos para su validez.⁵¹

La teoría clásica de las nulidades establece dos categorías de nulidades:

Por una parte la nulidad absoluta, que es aquella que se produce cuando el acto afectado por ella no tiene ningún efecto jurídico, puede ser demandada por cualquier interesado, por ser de orden público o faltar un elemento esencial del acto jurídico, es insubsanable e imprescriptible, en tal caso estaremos en presencia de la nulidad de la marca propiamente dicha.⁵²

En cambio, la nulidad relativa permite que el acto produzca sus efectos jurídicos, en tanto no se advierta el vicio del que adolece, pero los efectos pueden destruirse por la aplicación retroactiva de la declaración de nulidad y sólo puede ser demandada a instancia de parte interesada, la acción es prescriptible y el acto

⁵¹ DE PINA, Rafael, Diccionario de Derecho, Ed. Porrúa, México, 1988.

⁵² DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ, Jorge Alfredo, Derecho Civil, Parte General, Personas, Cosas, Negocio Jurídico e Invalidez, Ed. Porrúa, México, 1996, p. 651-655.

puede ser subsanado o convalidado por conformación o ratificación, en este caso estaremos ante la nulidad del registro de marca.

A continuación veremos que la Ley únicamente se refiere a la nulidad del registro, abarcando las dos categorías de nulidades.

"Artículo 151 LPI. El registro de una marca será nulo cuando:

- I. se haya otorgado en contravención a las disposiciones de esta Ley o la que hubiese estado vigente en la época de su registro.
- II. La marca sea idéntica o semejante en grado de confusión, a otra que haya sido usada en el país o en el extranjero con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos o similares productos o servicios, siempre que, quien haga valer el mejor derecho por uso anterior, compruebe haber usado una marca ininterrumpidamente en el país o en el extranjero, antes de la fecha de presentación, o en su caso, de la fecha del primero uso declarado por el que la registró;
- III. El registro se hubiera otorgado con base en datos falsos contenidos en la solicitud;
- IV. Se haya otorgado por error, inadvertencia o diferencia de apreciación, existiendo en vigor otro que se considere invadido, por tratarse

de una marca que sea igual o semejante en grado de confusión y que se aplique a servicios o productos iguales o similares;

- V. El agente, el representante, el usuario o el distribuidor del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de ésta u otra similar en grado de confusión, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. En este caso el registro se reputará de mala fe.

Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo podrán ejercitarse dentro de un plazo de cinco años, contado a partir de la fecha en que surta sus efectos la publicación del registro en la Gaceta, excepto las relativas a las fracciones I y V que podrán ejercitarse en cualquier tiempo y a la fracción II que podrá ejercitarse dentro del plazo de tres años".

El título sexto de la propia Ley establece la forma en que habrá de realizarse el procedimiento administrativo para declarar la nulidad, caducidad o cancelación de un registro de marca, estableciendo lineamientos básicos muy similares a los previstos judicialmente, destacando los siguientes:

1. (art. 155 y 188 LPI). Todo procedimiento de declaración de nulidad, caducidad o cancelación del registro de una marca se hará administrativamente por el instituto, de oficio, a petición de parte o del ministerio Público Federal, cuando tenga algún interés la Federación;

2. (art. 179 LPI). Todas las solicitudes o promociones deberán constar por escrito y en idioma español y estar firmadas por el interesado o su representante;
3. (art. 191 LPI). Con la solicitud deberán acompañarse los documentos y constancias en los que se funde la acción y ofrecerse las pruebas correspondientes, el Instituto podrá requerir al promovente para que subsane error u omisión en el que hubiere incurrido y para tal efecto le concederá un plazo de ocho días, si transcurrido el plazo no se dio cumplimiento al requerimiento se desechará la solicitud;
4. (art. 192 LPI). No se admitirán las pruebas testimoniales o confesionales, salvo que estén contenidas en documental, ni las contrarias a la moral o al derecho;
5. (art. 193 y 198 LPI). Admitida la solicitud de declaración administrativa de nulidad, caducidad o cancelación, el Instituto notificará al titular afectado y le concederá un plazo de un mes para que manifieste lo que a su derecho convenga y ofrezca las pruebas pertinentes, si estas se encontraran en el extranjero se le podrá otorgar un plazo adicional de quince días, siempre que así lo señale en el respectivo escrito; y
6. (art. 199 de la ley). Transcurrido el plazo para que el titular afectado presente sus manifestaciones, previo estudio de los antecedentes relativos y desahogadas las pruebas, se dictará la resolución administrativa que proceda, misma que deberá notificarse a los interesados.

La Dirección de Marcas del IMPI, es la autoridad competente para declarar la nulidad, cancelación o caducidad de los registros de marca. Esto es una característica de nuestro sistema jurídico, ya que en otros países, esta competencia corresponde a una autoridad judicial y no a una administrativa como sucede en nuestro país, no habiendo recurso ordinario para impugnar tales resoluciones, siendo el Amparo indirecto ante un Juez de Distrito en materia administrativa la única vía para tal efecto.

El principal efecto de la declaración de nulidad, caducidad o cancelación es la desaparición del derecho exclusivo de uso que el registro confiere al titular de la misma y en consecuencia cualquier interesado podrá registrarla o utilizarla libremente.

9 Derechos que otorga el registro al Titular de la Marca.

El registro de marca brinda a su titular diversas prerrogativas, destacando las siguientes:

- a) Derecho al uso exclusivo de la marca.

La exclusividad de la marca queda manifiesta en el texto del artículo 87 de la Ley, al establecer con toda claridad que "los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los

servicios que presten. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante el registro en el Instituto".

La exclusividad es considerada como el poder para impedir cualquier uso de una marca idéntica o similar aplicada a iguales o similares productos o servicios, de manera que pueda engañar o confundir al público consumidor.

b) Derecho de persecución a los infractores.

Las facultades otorgadas por la ley al titular del registro de marca, con objeto de brindarle instrumentos jurídicos eficaces para que de manera activa proteja su marca, a través de medidas y procedimientos administrativos son las siguientes:

1. Solicitar del Instituto el inicio del procedimiento de declaración administrativa de infracción (art. 188, 215 y demás relativos de la LPI);
2. Ofrecer y rendir pruebas en el procedimiento de declaración administrativa de infracción (art. 190 de la Ley);
3. Solicitar al IMPI dicte la resolución administrativa de infracción previo el desarrollo del procedimiento consistente en el emplazamiento del presunto infractor, la contestación y pruebas que éste aporte (art. 199 de la Ley);
4. Solicitar se impida la circulación de mercancías con la marca infractora. (art. 199 bis fracc. II LPI);

5. Solicitar se prohíba la comercialización de productos ilegalmente marcados (art. 199 bis fracc. III LPI);
 6. Solicitar el aseguramiento de los productos ilegalmente marcados (art. 199 bis IV de la Ley);
 7. Señalar el destino de los bienes asegurados (art. 212 bis III, LPI);
 8. Solicitar la practica de visistas de inspección para comprobar los hechos que puedan ser constitutivos de la infracción al derecho de exclusividad del propietario de la marca registrada (art. 203 LPI); y
 9. Solicitar la aplicación de sanciones administrativas establecidas por la ley en contra de los infractores (art. 214 LPI).
- c) Derecho de exigir la reparación del daño o el pago de daños y perjuicios.

De acuerdo a los artículos 221 y 221 bis de la LPI, el titular de la marca tiene derecho de exigir la reparación del daño material o la indemnización de daños y perjuicios por la violación de sus derechos, en la inteligencia de que dicha reparación en ningún caso será inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al público de cada producto o la prestación de servicios que impliquen una violación al derecho de exclusividad de uso de la marca registrada.

- d) Derecho de transmisión total o cesión, así como de conceder licencia o franquicia a un tercero.

1. El artículo 136 de la Ley, es la base del derecho que tiene el titular de la marca para conceder licencias de uso de marca, ya sea con carácter oneroso o a título gratuito. Para que estas autorizaciones, licencias o franquicias produzcan efectos en perjuicio de terceros deberá inscribirse en el Instituto y sólo se negará tal inscripción cuando el registro de marca no se encuentre vigente.
 2. El artículo 142 de la Ley, confiere al titular el derecho de conceder franquicias mediante el convenio respectivo. Estamos en presencia de una franquicia cuando con la licencia de uso de una marca se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica (know how) para que los bienes o servicios a los que se aplique mantengan cierta uniformidad en cuanto a su calidad, prestigio e imagen.
 3. El artículo 143 de la LPI, establece el derecho de transmitir o gravar los derechos que confiere la marca registrada.
- e) Derecho de renovar el registro por períodos subsiguientes de diez años.

El artículo 95 de la ley establece que la duración del registro de una marca será por diez años y este podrá renovarse por períodos de la misma duración, este artículo tiene relación directa con el artículo 133 del mismo ordenamiento, dicho artículo nos señala los plazos dentro de los cuales el titular puede solicitar esta renovación, las reglas establecidas en ambos artículos se complementan con lo estipulado en los artículos 134 y 135 de la ley.

- f) **Derecho de renunciar al registro mediante la solicitud de su cancelación.**

El artículo 154 de la LPI, señala que mediante la llamada cancelación voluntaria, el titular de una marca registrada está facultado para solicitar en cualquier tiempo, a través de un escrito, la cancelación de su registro.

- g) **Derecho de promover la declaración de nulidad de registros marcarios concedidos invadiendo los derechos del registro previamente otorgado.**

A través de la solicitud de declaración de nulidad, el titular de una marca registrada puede proteger su signo cuando considere que se otorgó con posterioridad a su registro, algún otro de una marca idéntica o similar para distinguir productos o servicios iguales o similares, en tal caso estamos en presencia de un conflicto de registro contra registro.

- h) **derecho de defender el registro de marca cuando éste sea objeto de demandas de nulidad, caducidad o cancelación.**
- i) **Derecho de solicitar del IMPI el dictamen técnico que como requisito de procedibilidad se exige para el ejercicio de las acciones civiles y penales, que en su caso procedan.**

En los delitos de reincidencia en la infracción de marca y de falsificación de marca en forma dolosa y a escala comercial (art. 223 fraccs. I y II., 225 LPI).

10 Obligaciones del titular de la Marca.

Se debe entender que quien tiene legalmente registrada una marca, además de los derechos que adquiere, debe cumplir con las obligaciones establecidas en la propia ley, específicamente en los artículos 26 y 131 de la Ley de Propiedad Industrial.

Obligaciones de hacer

- a) Las que se refieren al uso de la marca:
 - 1. La marca debe ser usada tal y como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo (art. 128 LPI).
 - 2. La marca debe ser utilizada en territorio nacional (art. 128 LPI).
 - 3. La marca debe usarse precisamente como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue registrada y no como denominación genérica de los mismos, ya que si el propietario tolera o provoca que ésta pierda su función diferenciadora e identificadora de los productos o servicios, será procedente la cancelación del registro (art. 153 LPI); y

4. Usar la marca de manera continua y sin interrupciones por lo menos en uno de los productos o servicios consignados en el registro, en caso de que una marca registrada no sea usada durante tres o más años consecutivos sin causa justificada, procederá la caducidad del registro (art. 130 LPI).
- b) Las que atañen al uso de las leyendas obligatorias:
1. Usar la leyenda "Marca Registrada" o las siglas "M.R." o el símbolo "R", únicamente en los productos o servicios amparados por el registro (art. 131 LPI), en caso de que no se pueda aplicar tal leyenda a los productos mismos, se podrá aplicar a los envases o embalajes de estos o de algún otro modo se deberá hacer del conocimiento del público, que los productos o servicios se encuentran protegidos por la marca registrada, el incumplimiento de esta obligación provoca que el titular de la marca registrada pierda el derecho de ejercer acciones civiles o penales, e incluso de solicitar la práctica de medidas precautorias en contra de aquellos que de algún modo violen los derechos que confiere la marca registrada (art. 229 LPI).
 2. Aplicar a los productos la indicación del establecimiento o ubicación de la fábrica a efecto de no inducir a error sobre la procedencia de los objetos a los que se aplica la marca, asimismo, las mercancías manufacturadas en México, en las que se utilicen marcas registradas deberán ostentar la leyenda "HECHO EN MÉXICO". Esta obligación no se consigna de modo expreso como lo hacía la anterior ley de Marcas, sin embargo, el no poner

tal leyenda, podría causar confusión o engaño al público consumidor respecto del origen o procedencia de las mercancías, incurriendo el titular de la marca en una infracción administrativa, en términos del artículo 213 fracc. IX, de la LPI.

Hay que aclarar que estas indicaciones no constituyen una marca en sí misma, sólo sirven de referencia al público consumidor respecto del lugar, región o país del que provienen las mercancías a las que se aplica la marca o de la condición de marca registrada.

c) Las que tienen relación con la renovación del registro:

1. Solicitar la renovación del registro de la marca en tiempo y forma, el incumplimiento de esta obligación causa la caducidad del registro; y
2. Manifiestar por escrito y bajo protesta de decir verdad que la marca se ha usado de manera continua y que no se ha interrumpido tal uso por tres o más años consecutivos, si el titular no cumple con esta obligación la renovación no será procedente, dando lugar a la caducidad del registro de marca (artículos 133 y 134 de la LPI).

d) Las que se refieren a las formalidades registrales:

1. Inscribir en el Instituto el documento en el que conste la transmisión, cesión o gravamen respecto de los derechos que confiere la marca

registrada, el incumplimiento de esta obligación impide que tal acto produzca efectos contra terceros (art. 143 LPI); y

2. Inscribir en el IMPI la licencia o el convenio de franquicia, que conceda el uso de una marca registrada o en trámite, el incumplimiento de esta obligación evita que se produzcan efectos en perjuicio de terceros (art. 136 y 142 de la Ley).

Obligaciones de No Hacer.

- a) Dejar de usar la marca registrada cuando así lo declare el Instituto.

Cuando por razones de interés público, el Instituto prohíba el uso de una marca porque su uso sea un elemento asociado a prácticas monopólicas o de competencia desleal; porque el uso de la marca impida la distribución, producción o comercialización de los bienes y servicios que distinga o porque dicho uso entorpezca o encarezca la producción, la prestación o la distribución de bienes o servicios básicos en casos de emergencia nacional (art. 129 LPI), el desacato a esta infracción constituye una infracción administrativa (art. 213, fracc. I LPI).

- b) No usar leyendas engañosas.

En los ejemplares que se presenten con la solicitud no deberán aparecer palabras o leyendas de que puedan engañar o inducir a error o confusión al público consumidor (art. 115 de la Ley).

- c) *No proporcionar datos falsos en la solicitud para que se le otorgue el registro de marca*, la contravención a esta disposición provocará la nulidad del registro (art. 151 fracc. III, LPI).

- d) No realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal, el incumplimiento de esta obligación constituye una infracción administrativa (art. 213 fracc. I LPI).

- e) No poner a la venta o en circulación productos o servicios indicando que estén protegidos por una marca registrada, cuando tal registro ha caducado, ha sido declarado nulo o ha sido cancelado (art. 213 fracc. III LPI).

11 Signos que pueden constituir una Marca.

Debemos aclarar para la exposición de este punto, que la doctrina considera la existencia de varios sistemas para la composición de las marcas.

El primer sistema es el de "la libre elección o adopción", el cual considera que todo signo distintivo puede usarse como marca, sin especificar que signos son permitidos o prohibidos.

En el segundo sistema denominado "alternativo" la ley adopta un carácter restrictivo o limitativo bajo alguno de los siguientes procedimientos: a) Enumerando expresamente que signos pueden ser usados como marca, o b) Señalando que signos no pueden ser usados como marcas (prohibiendo su registro).

Otro sistema considerado "mixto" implica que la legislación de que se trate especifique simultáneamente los signos que pueden constituir una marca, así como los que no pueden ser registrados como marcas.

Como se aprecia la Ley de Marcas de 1889 adoptó el sistema de libre elección, la Ley de 1903 adoptó el sistema restrictivo, al enumerar los signos que podían constituir una marca; pero a partir de la expedición de la Ley de 1828 nuestro país adoptó el sistema mixto, no siendo la excepción nuestra Ley de la Propiedad Industrial (LPI) vigente, que en su artículo 89 establece los signos que pueden constituir una marca.

Prácticamente cualquier denominación elegida por el solicitante puede ser empleada y registrada como marca, siempre y cuando no invada los derechos de

un tercero, que haya obtenido con anterioridad un registro igual o similar en grado de confusión. Las figuras o denominaciones elegidas pueden referirse a cosas existentes, o bien, a elementos originales que carezcan de significado.

El artículo 89 de la LPI, estableció los signos que pueden constituirse como marca y estos son:

- 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.**

Hay que aclarar que para el derecho marcario la denominación se refiere a cualquier palabra, vocablo o frase reconocida fácilmente por el público, quien se ha acostumbrado a servirse de ellas para distinguir un producto o servicio de otros iguales o similares, dando lugar a las llamadas marcas nominativas o fonéticas.

II. Las formas tridimensionales...

Es una innovación de la LPI vigente, estas formas son conocidas comúnmente como envolturas, envases o embalajes de productos, y para que puedan constituir una marca deben poseer características especiales u originales; incluso puede

registrarse como marca al amparo de esta fracción, las formas de los mismos productos.

Para ser registradas, se imponen a éstas, ciertas condiciones como: ser estáticas, esto es, no animadas, ni cambiantes, asimismo, la envoltura, envase o el producto no debe ser de uso corriente o general, es decir, no será registrable como marca la forma tridimensional que haya caído en el dominio público.

III. Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidos en el artículo 90 de esta ley.

El nombre comercial es definido como el signo distintivo del que se valen los industriales, comerciantes o prestadores de servicios para diferenciar su establecimiento de otros dedicados al mismo giro dentro de un ámbito de clientela efectiva.

Con fundamento en esta fracción, existe la posibilidad de que el nombre comercial además de distinguir un establecimiento industrial, comercial o agrícola, sea empleado simultáneamente para identificar las mercancías que se expenden en él, dando origen a las denominadas HOUSE MARK O MARCAS DE CASA, en este caso el mismo signo distintivo gozaría de una doble protección, como nombre

comercial y como marca, la propia ley relaciona estrechamente estos dos signos distintivos, al disponer en su artículo 112 lo siguiente:

"El nombre comercial se registrará en lo que sea aplicable y no haya disposición especial, por lo establecido en esta ley para las marcas".

Sin que esto signifique que su regulación sea en términos idénticos.⁵³

Concluyendo este punto diremos que podrá registrarse como marca un nombre comercial, una denominación social o una razón social, siempre y cuando éstos no sean descriptivos de los productos o servicios que pretenda distinguir, o de los giros que exploten, obedeciendo a la prohibición de marcas descriptivas.

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

El nombre propio de una persona física es considerado como uno de los atributos de la persona, también conocido como nombre civil, es definido como "el llamamiento que permite la identificación social de la persona", convirtiéndose en un signo individualizador de ésta.

⁵³ Torres Amaro, Claudia, Las marcas en el Tratado de libre Comercio México-Costa Rica, tesis profesional, UNAM, México, 2001, p. 52.

El nombre se compone de apellido(s) y nombre (s) de pila, que en su conjunto o separados pueden emplearse como signos distintivos de mercancías (marcas) a condición de que este no sea semejante a algún otro ya registrado, o bien, a un nombre comercial ya publicado en grado tal que pudiera causar confusión en los consumidores o clientes.⁵⁴

12 Signos que No pueden constituir una Marca.

La ley hace referencia expresa de aquellos elementos que no son susceptibles de constituir una marca y que se consideran como impedimentos para la otorgación de su registro en su artículo 90 de la Ley de la propiedad Industrial y son:

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

A primera vista estos signos podrían ser considerados como susceptibles de constituir una marca, sin embargo, si presentan características animadas o cambiantes el registro marcario será negado.

- II. **Los nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios que pretenden ampararse con la marca, así como**

⁵⁴ Véase detalladamente doctrina al respecto a los signos constitutivos de la marca, **RANGEL MEDINA, David, Tratado de Derecho Marcario, p. 259-292.**

aquellas palabras que, en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales, se hayan convertido en la designación usual o genérica de los mismos...

Los nombres técnicos a los que hace referencia esta fracción, son aquellas designaciones que forman parte del lenguaje empleado regularmente por un reducido número de personas, propios de una profesión, ciencia, arte, oficio, etc., o las usadas de modo común por el público en general para designar productos o servicios, tales características las coloca en el supuesto de no registrabilidad.

El nombre de uso común, o denominación usual, vulgar o corriente, es la dilación o transmutación de una marca en una expresión del dominio público respecto de un producto o servicio, tal y como si se tratara de una palabra más del lenguaje común, por ejemplo kleenex, para designar o señalar pañuelos desechables.

Además no podrá registrarse como marca aquella palabra que en el lenguaje común o en las prácticas comerciales se convierta en designación usual o genérica de un producto o servicio; por designación genérica debemos entender aquella denominación que es empleada de modo general bajo el cual un género o especie de mercancía es conocida en el mercado, por ejemplo: FRUTAS, CARNES, VERDURAS, etc.

Las prohibiciones mencionadas tienen como propósito evitar el monopolio del lenguaje, ya que de otorgarse el registro marcario en contraposición a este precepto, se otorgaría al titular un derecho exclusivo o privativo respecto de un signo del lenguaje común, perjudicando a los demás, quedando imposibilitados para usar esa palabra. Pero esta disposición no será aplicable cuando usando una designación usual o genérica, ésta no tenga tal carácter frente a los productos o servicios que distingue, por ejemplo: HERRADURA, para designar un Tequila.

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

Una forma tridimensional entra en el dominio público cuando siendo objeto de protección de una patente de modelo, ésta haya caducado. Al respecto la jurisprudencia ha dicho que no hay razón para negar el registro a una forma tridimensional que ha entrado en el dominio público, en tanto reúna los requisitos legales de los signos distintivos de mercancías.

De forma distinta sucede cuando una forma tridimensional sea de uso común o bien carezca de originalidad, porque en ambos casos pierde el carácter distintivo que es el elemento principal de una marca. Al convertirse en una forma común y

corriente, un envase o envoltura como cualquier otra, sin particularidad alguna frente a los consumidores, ésta figura no será registrada como marca.

IV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca. Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción...

Hay que diferenciar entre una marca evocativa y una descriptiva, las primeras hacen alusión indirecta o remota de alguna cualidad o característica del producto, siendo apropiadas para constituir un registro marcario, sin embargo, una marca descriptiva es aquella que de modo innegable, categórico, explícito o directo denota los atributos, composición, naturaleza o propiedades de las mercancías a las que se aplica. No dejará de ser descriptiva una denominación por el solo hecho de modificar su ortografía, o unirla a otra de igual carácter.

Hay una excepción a este respecto, que es en el caso de que la designación, figura o forma tridimensional no tenga tal carácter descriptivo frente al producto o servicio al que se aplica, por ejemplo: Joya, para ropa de mujer.

- V. Las letras, los dígitos o los colores aislados, a menos que estén combinados o acompañados de elementos tales como signos, diseños o denominaciones, que les den un carácter distintivo...**
- VI. La traducción a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables...**

Esta prohibición busca evitar que usen estos métodos para obtener el registro de una marca que pudiera ser descriptiva, o en la que se emplearan nombres propios, genéricos o del uso común, o en cualquier otro supuesto en el que no fuera registrable la palabra, designación o vocablo como marca.

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

Como se puede apreciar estos signos a los que se hace alusión en esta fracción, son distintivos oficiales de carácter nacional e internacional por lo que no pueden

ser registrados como marca, pues son considerados del dominio público, con lo cual resultaría incongruente otorgar un derecho exclusivo que prive a los demás del uso de ese signo.

Otro inconveniente es que el consumidor al identificar una mercancía con un signo de carácter oficial, ya sea nacional o internacional, puede pensar que el producto o servicio es fabricado, suministrado, comprobado o validado de alguna manera por la entidad oficial a la que corresponde tal signo.

Cabe mencionar que esta restricción no es absoluta, ya que cualquiera de estos signos puede ser registrable con la autorización de los titulares como pueden ser: el gobierno federal, estatal o municipal, organismo internacional de carácter gubernamental o no gubernamental o cualquier otra institución con carácter oficial reconocido.

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

Por ser cuestiones de orden público e interés social la no reproducción de monedas, billetes o monedas conmemorativas nacionales o extranjeras,

aplicaremos a esta fracción lo referido a la anterior, respecto a la imposibilidad de considerar estos signos como de una marca registrada.

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

En este caso la prohibición es absoluta ya que no señala como excepción la existencia de autorización por parte del titular, pues estas distinciones honoríficas pueden atribuir cualidades específicas de excelencia respecto a una actividad particular y la fama o éxito cobrados por tales distinciones honoríficas seguramente serían indebida e injustamente aprovechados por el titular de la marca, quien no trabajo de manera alguna para ello.

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

La denominación geográfica es el nombre de las partes del mundo, conocidos como continentes; puede además referirse al nombre de países, regiones,

estados, ciudades y localidades, o bien al nombre de ríos, montañas y demás accidentes en que se divide y clasifica la superficie terrestre.

En cambio el mapa es la representación gráfica de un lugar geográfico; y el adjetivo gentilicio es el que identifica o clasifica a la gente, raza, nación o patria de la persona.

El objetivo de esta restricción es evitar que se induzca a error al consumidor, haciéndole creer que los productos amparados con tales marcas provienen del lugar que ésta refiera, cuando en realidad la calidad de las mercancías no corresponde a las que se elaboran en el lugar designado en la marca e incluso ni siquiera se elaboren ahí.

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

Habrán solicitantes que busquen obtener un derecho a su favor, pretendiendo registrar como marca el nombre de un lugar en el que típicamente se fabriquen determinadas mercancías, para distinguir esta misma clase de productos, privando

así a los demás fabricantes o comerciantes de la región del uso de esta denominación para los mismos productos.

Por lo que una marca con tales características será descriptiva, por ejemplo: Chiconcuac, para sweteres.

Hay una excepción a ésta restricción, cuando se trate de denominaciones que versen sobre lugares de propiedad privada que reúnan características distintivas, si el propietario lo autoriza ésta puede ser empleada como marca.

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

Esta fracción es muy clara al darnos las reglas a seguir para poder registrar como marca, un nombre civil, un seudónimo, una firma o un retrato de una persona, para lo cual como lo indica la fracción se requiere del consentimiento de alguna de las personas indicadas en el orden que aparecen.

- XIII. Los títulos de obras intelectuales o artísticas, así como los títulos de publicaciones y difusiones periódicas, los personajes ficticios o simbólicos, los personajes humanos de**

caracterización, los nombres artísticos y las denominaciones de grupos artísticos; a menos que el titular del derecho correspondiente lo autorice expresamente...

La prohibición es en general a diversos derechos inmateriales que no podrán ser objeto de protección del derecho de la propiedad industrial a través de un registro marcario, ya que estos son protegidos por el derecho de autor. Sin embargo, podrá constituirse un registro marcario sobre ellos cuando exista la autorización expresa del titular del correspondiente derecho, por ejemplo, el registro de marca de la denominación "PANCHO PANTERA" para distinguir un shampoo (previa autorización del titular de este nombre ficticio).

XIV. las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, susceptibles de engañar al público o inducir a error, entendiéndose por tales las que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios que pretendan amparar...

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

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

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

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

A contrario sensu, si será registrable aquella marca que sea idéntica o semejante a una ya registrada o en trámite de registro, aplicable a productos o servicios diferentes, siempre que no se trate de una marca notoriamente conocida.

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

Hay que agregar a estas restricciones para el registro de una marca lo previsto por el artículo 4 de la Ley de la Propiedad Industrial, que textualmente dispone:

“Artículo 4 LPI: No se otorgará patente, registro o autorización, ni se dará publicidad en la gaceta, a ninguna de las figuras o instituciones jurídicas que regula esta Ley, cuando sus contenidos o formas sean contrarios al orden público, a la moral y a las buenas costumbres o contravengan cualquier disposición legal”.

Presenta cierta dificultad práctica, establecer parámetros precisos para determinar cuando se contraviene la moral, el orden público o las buenas costumbres, aunque claro, hay ocasiones en que se impone la obviedad por tratarse de circunstancias claramente obscenas, ofensivas, lascivas o perversas, siendo conceptos altamente subjetivos. Con lo cual resulta ser poco minucioso el análisis que al respecto de una marca se realiza cuando se considere que se contraviene esta disposición.

Para resumir las causales por las que un signo no puede ser registrado como marca enlistaremos estos criterios de la siguiente manera:

- a) Por no ser distintivas;
- b) Por ser descriptivas;
- c) Por tratarse de símbolos oficiales;
- d) Por inducir a error o confusión;
- e) Por estar íntimamente vinculadas a una persona o empresa;
- f) Por afectar derechos previamente reconocidos (signos distintivos o derechos de autor); y
- g) Por contrariar el orden público, la moral, las buenas costumbres o la ley.

13 Registro de las Marcas.

Como se ha podido observar a través del desarrollo de este trabajo, para que una marca tenga validez jurídica y otorgue derechos y obligaciones a su titular esta debe ser registrada ante el IMPI.

Anteriormente la solicitud de registro de marca se formulaba mediante escrito cuyo contenido, forma y dimensiones se dejaba al buen criterio de quien lo redactaba; pero a partir de 1989 dicha práctica se ha cambiado, para utilizar un formato elaborado por el IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial), cuyo texto puede ser reproducido con tal de que no se altere, de conformidad con el artículo 5 fracc. II y 6 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial (RLPI).

El procedimiento de registro de marca se inicia con la presentación del formato de solicitud en original y tres copias ante el IMPI (organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio) o ante las delegaciones de la Secretaría de Economía, dicha forma impresa es otorgada de manera gratuita por el propio Instituto y debe contener los datos requeridos por el artículo 113 de la LPI y 56 del RLPI.

Requisitos de la Solicitud.

De acuerdo al artículo 113 de la LPI, para obtener el registro de una marca la solicitud debe presentarse ante el Instituto y contener los siguientes datos:

1. Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante;

Se refiere a los datos del titular o dueño de la marca: nombre, nacionalidad, domicilio, con todos los datos pertinentes: calle, número, colonia, código postal, población, estado y país.

2. El signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativo, innominado, tridimensional o mixto;

Es la especificación de la marca que se va a registrar.

3. La fecha de primer uso de la marca, la que no podrá ser modificada ulteriormente, o la mención de que no se ha usado. A falta de indicación se presumirá que no se ha usado la marca;

Tal dato se proporciona indicando el día, mes y año en que se inició el uso.

4. Los productos o servicios a los que se aplicará la marca; y

Se indicarán los productos o servicios que protege la marca; debiendo mencionar la clase a que corresponden, así como si se trata de un producto, o de dos a diez productos o si la marca abarca toda una clase (véase art. 57 RLPI).

5. Los demás que prevenga el reglamento de la Ley.

"Artículo 56 RLPI. En la solicitud de registro de marca, además de los datos señalados en el artículo 113 de la Ley, deberá indicarse:

- I. Cuando se conozca, el número de la clase a que correspondan los productos o servicios para los que se solicita el registro, de conformidad con la clasificación establecida en este Reglamento;**

Esta clasificación esta prevista en el artículo 59 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial.

- II. Las leyendas y figuras que parezcan en el ejemplar de la marca y cuyo uso no se reserva**

Por el solo hecho de presentar la solicitud de registro, se entenderá que el solicitante se reserva el uso exclusivo de la marca, tal y como aparezca en el ejemplar de la misma que se exhiba adherido a la propia solicitud, con excepción de las leyendas y figuras a que se refiere la fracción II anterior.

Tratándose de marcas nominativas se entenderá que el solicitante se reserva el uso exclusivo de la marca en cualquier tipo o tamaño de letra.

La solicitud se presentará en tres ejemplares. La firma autógrafa del solicitante deberá aparecer en todos los ejemplares, en su caso, un

ejemplar de la marca deberá adherirse en cada uno de los tantos de la solicitud, y

III. Ubicación del o de los establecimientos o negociaciones relacionados con la marca."

En la fracción II, se señala que en la solicitud deberán señalarse aquellas leyendas que aparezcan en la marca y cuyo uso no se reserva, vgr. Hecho en México, Ingredientes, etc., además deberá estar debidamente firmada en todos sus ejemplares, en este sentido véase el artículo 180 de la Ley y 5 fracc. I del Reglamento.

Cuando sea una marca de fábrica, de comercio o de servicios, debe señalarse en la solicitud si se trata de un establecimiento industrial, comercial o de servicios proporcionando el domicilio completo del establecimiento.

Cuando se reclame la prioridad, deberá indicarse en la solicitud cual es el país de origen, así como el número y la fecha de presentación de la solicitud en el país extranjero (artículo 117, 118 fracc. I de la LPI y 60 RLPI).

Si en la solicitud de registro de la marca interviene un mandatario, en la solicitud deberán indicarse los datos del apoderado, consistentes en su nombre, domicilio

en el territorio nacional, teléfono y número de inscripción en el registro General de Poderes.⁵⁵

Anexos de la Solicitud.

Conforme a lo previsto en los artículos 114 y 180 de la Ley, así como en los artículos 5, fracc. VI y 56 fracc. II del RLPI, a toda solicitud de registro marcario debe agregarse el documento que compruebe el pago de la tarifa de derechos por concepto de estudio de la solicitud.

"Artículo 114 LPI. A la solicitud de registro de marca deberá acompañarse el comprobante del pago de las tarifas correspondientes al estudio de la solicitud, registro y expedición del título...."

"Artículo 180 LPI. Las solicitudes y promociones deberán ser formadas por el interesado o su representante y estar acompañadas del comprobante de pago de la tarifa correspondiente, en su caso. Si falta cualquiera de estos elementos, el Instituto desechará de plano la solicitud o promoción."

"Artículo 5 RLPI. Las solicitudes o promociones deberán presentarse ante el propio Instituto o en las delegaciones de la Secretaría y cumplir los siguientes requisitos:

⁵⁵ Información que debe contener la solicitud, véase RANGEL MEDINA, David, Derecho Intelectual, p. 66 y 67.

I Estar debidamente firmadas en todos sus ejemplares;

II Utilizar las formas oficiales impresas aprobadas por el Instituto y publicadas en el Diario Oficial y en la Gaceta, en el número de ejemplares y anexos que se establezcan en la propia forma, las que deberán presentarse debidamente requisitadas, y tratándose de medios magnéticos, conforme a la guía que el Instituto emita al efecto".

A pesar de que al reverso de la solicitud se establece que se requerirá de original y tres copias, el artículo 56 del Reglamento de la Ley establece en su fracción II lo siguiente:

"Artículo 56 RLPI. En la solicitud de registro de marca, además de los datos señalados en el artículo 113 de la Ley, deberá indicarse:

II.....La solicitud se presentará en tres ejemplares. La firma autógrafa del solicitante deberá aparecer en todos los ejemplares..."

Cuando se pida el registro de una marca innominada, tridimensional o mixta deberá acompañarse a la solicitud las etiquetas respectivas, además de las que en su caso adhieran en cada ejemplar de la solicitud que se presente, de conformidad con el artículo 114 de la Ley y 56 fracción II último párrafo del artículo 56 del Reglamento.

"Artículo 114 LPI. En la solicitud de registro de marca deberá acompañarse....., así como los ejemplares de la marca cuando sea innominada, tridimensional o mixta."

"Artículo 56 RLPI. En la solicitud de registro de una marca, además de los datos señalados en el artículo 113 de la Ley, deberá indicarse:

II..... En su caso, un ejemplar de la marca deberá adherirse en cada uno de los tantos de la solicitud."

En cuanto a las marcas nominativas, queda claro que se requiere un ejemplar de la misma para cada uno de los tantos de la solicitud (original y tres copias), pero respecto de las marcas innominadas, mixtas o tridimensionales, en ninguno de los artículos mencionados se establece el número y la forma en que habrán de presentarse los ejemplares adicionales, sin embargo, en el reverso del formato de solicitud de registro se establece que a ésta y a las copias correspondientes, deberá acompañarse, entre otros documentos:

- Siete etiquetas en blanco y negro con las medidas reglamentarias no mayores de 10x19 cm, ni menores de 4x4 cm., excepto nominativas.
- Siete etiquetas a color con las medidas reglamentarias excepto nominativas.
- Siete impresiones fotográficas o el dibujo con las medidas reglamentarias de la marca tridimensional en los tres planos.

Si el registro de una marca se realiza a través de un apoderado, deberá agregarse a la solicitud el documento que acredite la personalidad de éste, en atención a lo previsto en el artículo 181 de la LPI y 5 fracc. VIII y 17 del reglamento:

“Artículo 182 LPI. Cuando las solicitudes y promociones se presenten por conducto de mandatario, éste deberá acreditar su personalidad:

- I. Mediante carta poder simple suscrita ante dos testigos si el mandante es persona física,**

- II. Mediante carta poder simple suscrita ante dos testigos, cuando en el caso de personas morales, se trate de solicitudes de patentes, registros o la inscripción de licencias o transmisiones.**

En este caso, en la carta poder deberá manifestarse que quien la otorga cuenta con las facultades para ello y citarse el instrumento en que consten dichas facultades;

- III. En los casos no comprendidos en la fracción anterior, mediante instrumento público o carta poder con ratificación de firmas ante notario o corredor cuando se trate de persona moral mexicana debiendo acreditarse la legal existencia de ésta y las facultades del otorgante; y**

IV. En los casos no comprendidos en la fracción II, mediante poder otorgado conforme a la legislación aplicable del lugar donde se otorgue o de acuerdo a los tratados internacionales, en caso de que el mandante sea persona moral extranjera. Cuando en el poder se de fe de la existencia legal de la persona moral en cuyo nombre se otorgue el poder, así como del dercho del otorgante para conferirlo, se presumirá la validez del poder, salvo prueba en contrario.

En cada expediente que se tramite deberá acreditarse la personalidad del solicitante o promovente, sin embargo, bastará con una copia simple de la constancia del registro, si el poder se encuentra inscrito en el registro general de poderes establecido por el Instituto."

"Artículo 5 RLPI. Las solicitudes o promociones deberán presentarse ante el propio Instituto o en las delegaciones de la Secretaría y cumplir los siguientes requisitos:

VIII. Acompañarse de los documentos que acrediten el carácter de los causahabientes, la personalidad de los apoderados o representantes legales."

"Artículo 17 RLPI. El Instituto tendrá a su cargo el registro General de Poderes en el que se inscribirán los documentos originales de poderes o copias certificadas de los mismos y, en su caso, legalizadas. La inscripción

en el Registro General de Poderes será opcional. En cada solicitud o promoción bastará acompañar una copia simple de la constancia de inscripción en el Registro General de Poderes."

Quando se trate de una marca colectiva deberá anexarse a la solicitud el documento en que consten las reglas de uso, licencia de la marca y transmisión de derechos, de conformidad con el artículo 116 de la Ley y 58 del Reglamento.

"Artículo 116 LPI. En caso de que la marca sea solicitada a nombre de dos o más personas se deberán presentar con la solicitud, las reglas sobre el uso, licencia y transmisión de derechos de la marca convenidos por los solicitantes."

"Artículo 58 RLPI. Las reglas a las que se refiere el artículo 116 de la Ley deberán pactarse por los solicitantes en convenio por escrito.

Las reglas deberán incluir asimismo estipulaciones sobre la limitación de productos o servicios, régimen de las licencias, cancelación a que se refiere el artículo 154 de la Ley y sobre la representación común."

Si a la solicitud se acompaña un documento en idioma extranjero deberá anexarse la traducción al idioma español, de conformidad con lo establecido en el artículo 179 de la Ley y 5 fracc. VII del Reglamento.

"Artículo 179 LPI. Toda solicitud o promoción dirigida al Instituto con motivo de los dispuesto en esta Ley y demás disposiciones derivadas de ella, deberán presentarse por escrito y redactadas en idioma español.

Los documentos que se presenten en idioma diferente deberán acompañarse de su traducción al español."

"Artículo 5 RLPI. Las solicitudes o promociones deberán presentarse ante el propio Instituto o en las delegaciones de la Secretaría y cumplir los siguientes requisitos:

- VI. Acompañarse de la correspondiente traducción al español de los documentos escritos en idioma distinto que se exhiban con la solicitud o promoción."**

14 Trámite de la Solicitud de Registro.

Una vez presentada la solicitud de registro de marca en la oficina de partes del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, se le otorga un número y se señala la fecha en la que fue solicitada, esta fecha es muy importante porque es la fecha que el Instituto tomará como legal para cualquier trámite posterior relacionado con la solicitud.

De oficialía de partes la solicitud de registro va a ser enviada a la Dirección General de Marcas del Instituto, la cual va a llevar a cabo dos exámenes: el examen de forma y el examen de novedad de la marca, a los cuales nos vamos a referir en este punto.

Hay que aclarar que actualmente el Instituto recomienda al solicitante de un registro de marca, realizar primero un examen fonético, para saber si no existe una marca parecida en grado de confusión con la que él pretende solicitar, para que así se evite el pago de una solicitud que tal vez será improcedente.

Pero en caso de que realice la solicitud de registro de marca sin el examen fonético previo entonces, procederá por parte de la Dirección general de marcas los exámenes siguientes:

Examen de Forma.

Una vez formado el expediente de solicitud del registro de la marca el IMPI, queda sujeto a la tramitación del llamado examen de forma o administrativo.

Este examen tiene por finalidad comprobar si la solicitud y sus anexos están completos y satisfacen los requisitos establecidos por la ley y el reglamento, es decir, consiste en la verificación o estudio formal de la solicitud y sus anexos por parte del Instituto.

El artículo 119 de la Ley señala que: "Recibida la solicitud, se procederá a efectuar un examen de forma de ésta y de la documentación exhibida para comprobar si se cumplen los requisitos que previene esta ley y su reglamento".

En esta hipótesis, el Instituto puede proceder de la manera siguiente:

- a) Puede considerar que la documentación e información proporcionada no cumple con los requerimientos legales o reglamentarios, en tal caso, recibirá la documentación más no la tendrá por presentada en los términos de ley, y requerirá al solicitante para que en un plazo de dos meses subsane el error u omisión. Si transcurrido dicho plazo no se ha dado cumplimiento al requerimiento, la solicitud será desechada de plano (art5, párrafo tercero del RLPI), o
- b) Puede considerar que son plenamente satisfechas las exigencias legales y reglamentarias respecto a la solicitud y sus anexos, en tal caso, tendrá por presentada toda la documentación y realizará las anotaciones correspondientes.

El artículo 121 de la Ley establece que si en el momento de presentarse la solicitud, ésta satisface lo requerido por los artículos 113 fracciones I, II y IV, 114, 179 y 180, esta será su fecha de presentación; de lo contrario, se tendrá como tal el día en que se cumpla, dentro del plazo legal, con dichos requisitos y señala que la fecha de presentación determina la prelación entre las solicitudes.

Estas solicitudes podrán enviarse por correo, mensajería u otros equivalentes teniéndose éstas por recibidas en la fecha en que sean materialmente entregadas al Instituto, asimismo, podrá presentarse la solicitud por transmisión telefónica facsimilar, y vía fax, a condición de que al día siguiente se presente ante el Instituto, la solicitud y anexos originales y el acuse de recibo de la transmisión facsimilar (art. 5 RLPI).

Cuando el Instituto haya recibido la solicitud de registro proseguirá a realizar los siguientes pasos.

1. Verificará que se acompañen los documentos y objetos que en las mismas se listen y hará las anotaciones correspondientes.
2. Anotará en cada uno de los ejemplares, empleando los mecanismos que estime convenientes:

- La fecha y hora de recepción;
- El número progresivo de recepción que le corresponda;
- En su caso, el número de expediente en trámite que les asigne tratándose de solicitudes, y
- La fecha y la hora de presentación, cuando la solicitud cumpla con lo dispuesto en los artículos 113 fraccs. I, II y IV, 114, 179 y 180 de conformidad con lo dispuesto por el 121 de la LPI.

3. Devolverá a los solicitantes o promoventes un ejemplar sellado de las mismas con los anexos que sean susceptibles de devolución, una vez hechas las anotaciones que procedan.

Estos pasos están establecidos en el artículo 7 del Reglamento de la Ley.

Examen de Novedad.

Para el Dr. David Rangel Medina, "el examen de novedad y de fondo, consiste en comparar el signo que se presenta a registro con las marcas ya registradas, o en trámite de registro, a efecto de determinar si tiene o no novedad la marca olegida, así como determinar si existe algún otro impedimento para el registro de la marca."⁵⁶

Al respecto el artículo 122 de la LPI dispone: **"Concluido el examen de forma, se procederá a realizar el examen de fondo, a fin de verificar si la marca es registrable en términos de esta Ley.**

Si la solicitud o la documentación exhibida no cumple con los requisitos legales o reglamentarios, si existe algún impedimento para el registro de la marca o si existen anterioridades, el Instituto lo comunicará por escrito al solicitante otorgándole un plazo de dos meses para que subsane los errores u omisiones en los que hubiese incurrido y manifieste lo que a su derecho

⁵⁶ RANGEL MEDINA, David, Op. Cit., p. 68.

convenga en relación con los impedimentos y las anterioridades citadas. Si el interesado no contesta dentro del plazo concedido, se considerará abandonada su solicitud."

César Sepúlveda opina que "el solicitante puede alegar que la anterioridad encontrada es de su misma propiedad y que en dichas marcas pueden apreciarse diferencias. También puede argumentar que el Instituto ha hecho una apreciación estricta, y que en realidad, no existe auténtica semejanza entre ambas marcas. Puede suceder que el peticionario logre que el dueño de la marca semejante se limite a ciertos artículos, permitiendo a la vez que se conceda el nuevo registro para amparar mercancías, que aunque del mismo grupo, sean diversas. Finalmente el interesado puede aducir que la marca precedente está tachada de nulidad o que debe aclararse su extinción porque no ha sido usada en México".⁵⁷

Para evitar este problema actualmente se realiza un examen denominado de clase, el cual también realiza la dirección de marcas, en este examen salen las 30 marcas registradas dentro de la misma clase y con una denominación parecida en grado de confusión a la que se solicita su registro. Además hay otro examen que es el multiclase, este como su nombre lo indica no sólo es dentro de la clase en la cual se está pidiendo el registro sino dentro de las demás, para ver que otros productos o servicios no tengan ya registrada esa marca.

⁵⁷ SEPULVEDA, César, El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial, Ed. Porrúa, 2ª Edición, México, 19891, p. 153.

De acuerdo al artículo 122 Bis de la Ley, se le otorga al solicitante un plazo adicional a su favor.

"Artículo 122 Bis. LPI. El interesado tendrá un plazo adicional de dos meses para cumplir los requisitos a que se refiere el artículo anterior, sin que medie solicitud y comprobando el pago de la tarifa que corresponda al mes en que se dé cumplimiento.

El plazo adicional se contará a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de dos meses previsto en el artículo 122 anterior.

La solicitud se tendrá por abandonada si el solicitante no da cumplimiento a los requerimientos formulados dentro del plazo inicial o en el adicional a que se refiere este artículo, o no presenta el comprobante de pago de las tarifas correspondientes".

Si al dar cumplimiento a un requerimiento formulado en términos de los artículos 122 y 122 Bis, se modifica o sustituye el signo que se pretendía registrar como marca, esto se considerará como un nuevo trámite de registro de marca, al respecto el artículo 123 de la Ley, y 61 del reglamento, disponen:

"Artículo 123 LPI. Si al contestar el solicitante, dentro del plazo concedido, a efecto de subsanar el impedimento legal de registro, modifica o sustituye la marca, ésta se sujetará a un nuevo trámite,

debiendo efectuar el pago de la tarifa correspondiente a una nueva solicitud y satisfacer los requisitos de los artículos 113 y 114 de esta Ley y los aplicables de su reglamento. En este supuesto se considerará como fecha de presentación aquella en la que se solicite el nuevo trámite."

"Artículo 61 RLPI. Si el solicitante después de presentada la solicitud de registro modifica el signo distintivo; aumenta el número de productos o servicios para los que se solicita el registro; sustituye, o cambia el producto o servicio señalado en la solicitud ésta será considerada como una nueva y se sujetará a un nuevo trámite, debiéndose pagar la tarifa correspondiente y satisfacer los requisitos legales y reglamentarios aplicables. En este caso se considerará como fecha de presentación de la solicitud modificada, la de presentación de la promoción por la que el solicitante hubiese modificado la solicitud inicial."

Sin embargo podrá suspenderse el trámite de registro de marca cuando en relación a marcas idénticas o similares a la solicitada, exista un procedimiento de nulidad, caducidad o cancelación.

"Artículo 124 LPI. Si el pedimento se refiere a la existencia de uno o varios registros de marcas idénticas o similares en grado de confusión

sobre los cuales exista o se presente procedimientos de nulidad, caducidad o cancelación, a petición de parte o de oficio, el Instituto suspenderá el trámite de la solicitud hasta que se resuelva el procedimiento respectivo."

15 Formas de Terminar el Procedimiento de Registro de Marca.

Es importante conocer la manera en que se resuelve la solicitud de registro de una marca, pues el Instituto puede conceder o negar esta solicitud, y en base a la respuesta que obtenga del Instituto el solicitante se hará o no acreedor a la protección de su marca.

Pero también el procedimiento de registro de marca se puede terminar por falta de actuación del solicitante dando lugar al abandono del registro.

Abandono del registro.

Se considera abandonada la solicitud de registro de marca, cuando durante la tramitación de éste, el solicitante desiste en su intención de obtener tal registro, comunicando este hecho al Instituto, o bien, puede suceder que el Instituto haga un requerimiento al solicitado y que éste no dé cumplimiento a tal requerimiento dentro del plazo establecido por la propia ley o reglamento, en esta última hipótesis, si el abandono se registra durante la tramitación del examen de forma, se desechará de plano la solicitud, en cambio, si el abandono se registra durante

el examen de fondo se considerará proliamente abandonada, en términos de los artículos 122 y 122 Bis de la Ley, así como del artículo 5, párrafo segundo y tercero del reglamento.

El artículo 8 del Reglamento dispone: **"En ningún caso podrá reanudarse el trámite o procedimiento terminado por abandono de la solicitud que lo inició."**

Acuerdo de Concesión del Registro.

De conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 125 de la ley, el Instituto acordará otorgar el registro de marca solicitado, una vez concluido satisfactoriamente el examen de novedad y forma, para lo cual expedirá un título de acuerdo a este artículo.

"Artículo 125 LPI. Concluido el trámite de la solicitud y satisfechos los requisitos legales y reglamentarios, se expedirá el título..."

El título del registro de marca, es un documento expedido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial o por el funcionario a quien se delegue dicha facultad (Director de Marcas), que sirve para acreditar la existencia del derecho al uso exclusivo de un signo marcario.⁵⁸

⁵⁸ Véase NAVA NEGRETE, Justo, Derecho de las marcas, Op. Cit. P. 515.

La resolución sobre la concesión del registro de marca deberá ser publicada en la Gaceta, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 127 de la Ley.

Sólo habrá de expedirse un título por cada marca como consecuencia de su registro, y según el artículo 126 de la Ley en dicho título deberá constar:

1. Número de registro de la marca;
2. Signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativa, innominada, tridimensional o mixta;
3. Productos o servicios a que se aplicará la marca;
4. Nombre y domicilio del titular;
5. Ubicación del establecimiento, en su caso;
6. Fecha de presentación de la solicitud; de prioridad reconocida y de primer uso, en su caso, y de expedición; y
7. Su vigencia.

Acuerdo de Negación del Registro.

Quando el Instituto niegue el registro de una marca, lo comunicará por escrito al solicitante, expresando los motivos y fundamentos legales de su resolución, asimismo, deberá publicar tal resolución en la Gaceta de la Propiedad Industrial, (art. 125 segundo párrafo y 127 de la Ley).

"Artículo 125 LPI.

En caso de que el Instituto niegue el registro de la marca, lo comunicará por escrito al solicitante, expresando los motivos y fundamentos legales de su resolución."

Hay que señalar que contra la negación del registro de marca, no está previsto ningún recurso administrativo ante la propia autoridad, o sea ante el IMPI, por lo que el único medio de impugnación del acuerdo que niega el registro de marca es el amparo indirecto ante el Juez de Distrito en materia administrativa.⁵⁹

16 Principios de Territorialidad y Especialidad aplicados por la Ley Vigente al Registro de Marca.

El propósito principal que se persigue al solicitar el registro de una marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, prácticamente es obtener el reconocimiento y conservación de los derechos de propiedad industrial, y con ellos la protección contra actos que atenten contra estos derechos.

Principios de Territorialidad de la Marca.

Este principio fue aceptado en la mayoría de los países del mundo, se refiere al ámbito de validez espacial del registro de marca, de manera que los efectos jurídicos de un registro marcario no se limitan a una zona o región del país, pero tampoco rebasaban sus fronteras, es decir, en principio el derecho exclusivo de

⁵⁹ Véase, RANGEL MEDINA, David, Derecho Intelectual, p. 68.

uso, así como la protección de una marca registrada se circunscribe única y exclusivamente a todo el territorio nacional de aquel país en el que se hubiera registrado ésta.

Excepción al Principio de Territorialidad de la Marca.

Como una excepción al mencionado principio de territorialidad, encontramos a las llamadas "marcas internacionales", registradas en las oficinas de la OMPI en Ginebra, al amparo del Arreglo de Madrid, sobre el Registro Internacional de Marcas de Fábrica o de Comercio, el cual protege a las marcas a nivel internacional, sin necesidad de solicitar la marca por separado en cada uno de los países donde se pretende obtener el derecho exclusivo a su utilización, México se adhirió a este Arreglo el 26 de julio de 1909, pero este arreglo fue denunciado por acuerdo del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos el 10 de marzo de 1942, comunicándose tal denuncia a todos los países miembros del arreglo por nota circular del 13 de agosto de 1942; dicho Arreglo de conformidad con el artículo 17-bis, de la Convención de París y 15 inciso 3 del propio Arreglo, este instrumento continuaría en vigor en México hasta pasado un año a partir del día en que se realizó la denuncia.

Otra excepción al principio de territorialidad la constituye las llamadas marcas notorias o de gran renombre que se ubican en una situación privilegiada ante a otras marcas,, en virtud de que éstas han alcanzado una jerarquía importante, siendo fácilmente reconocidos por la clientela, por tanto reciben una protección

extraterritorial acorde a la difusión y prestigio del que gozan fuera de las fronteras de su país de origen, al evitar el uso y registro de éstas en otro país por un comerciante o fabricante distinto al original que pudiera incurrir en una competencia desleal e inducir a error a la clientela.⁶⁰

También se podría reconocer como una excepción al principio de territorialidad, el denominado derecho de prioridad contemplado en el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, del 20 de marzo de 1883, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 (D.O.F. del 27 de julio de 1976), del cual México forma parte y esta vigente, ya que en su artículo 4, A, 1) textualmente dice: "quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invención, de modelo de utilidad, de dibujo o modelo industrial, de marca de fábrica o de comercio, en alguno de „los países de la Unión o sus causahabientes, gozará, para efectuar el depósito en los otros países, de un derecho de prioridad, durante los plazos fijados más adelante en el presente”.

Disponiendo en su artículo 4, C, 1), que "los plazos de prioridad arriba mencionados serán de doce „meses para las patentes de invención y los modelos de utilidad y de seis meses para los dibujos o modelos industriales y para las marcas de fábrica o de comercio”.

⁶⁰ JALIFE DAHER, Mauricio, Aspectos legales de las marcas en México, Editorial Themis, S.A. de C.V., México, 1999, po.9.

Concluyendo este punto podemos decir que el principio de territorialidad, establece como ámbito de validez de un registro el territorio nacional del país donde se otorgó el registro, a menos que se trate de una marca registrada en Ginebra por la OMPI conforme al Arreglo de Madrid, de 14 de abril de 1891, relativo al Registro Internacional de Marcas.

Principio de Especialidad de la Marca.

La marca cumple con este principio en el sentido de que sólo se aplica a la categoría de productos o servicios para los que ha sido creada, de manera que la marca no puede ser registrada para proteger indeterminadamente, de modo indiscriminado, cualquier mercancía o servicio, ya que el alcance de la propiedad de una marca se limita a la protección de los productos o servicios para los que fue registrada, quedando abierta la posibilidad de que otra persona pueda usar esa misma marca para distinguir productos o servicios diferentes.

Excepción al Principio de Especialidad de la Marca.

El caso de las "marcas notorias" se presenta como la única excepción al principio de especialidad de la marca, ya que éstas gozan de un tratamiento privilegiado que les permite romper la rigidez establecida por la clasificación de mercancías, de tal manera que aun tratándose de artículos agrupados en categorías distintas a la que pertenecen los productos amparados por la marca registrada, la protección de la marca notoria se extiende a las mercancías que formalmente correspondan a

otros grupos de clasificación oficial, esto previsto por el artículo 6 bis del Convenio de París, que incorpora a dicho tratado las disposiciones sobre la marca notoria, según el texto del citado precepto, los países miembros de la Unión adquieren estos compromisos:

- a) negar el registro de la marca que sea igual o semejante a otra notoriamente conocida;
- b) Nulificar el registro que indebidamente haya sido concedido respecto de una marca notoria; y
- c) prohibir el uso indebido de una marca notoria.

Esto se hace para evitar que un comerciante o fabricante se aproveche del éxito de una marca ajena y registre esta misma para productos o servicios diferentes sin haber realizado trabajo o erogación alguna para disfrutar de un éxito probado que ha sido producido por otro.

CAPÍTULO TERCERO

LA PROTECCIÓN DE LA MARCA REGISTRADA

Una vez que se obtuvo el registro de la marca, el titular gozará como se ha visto, de la protección frente a terceros que pretendan aprovecharse de la misma.

Pero para hacer efectiva esta protección, a favor de los consumidores y del titular de la marca la ley clasifica en dos grupos las conductas ilícitas en perjuicio del titular de la marca, dando lugar así por un lado a las infracciones de carácter administrativo, definidas por el artículo 213 en once fracciones, cuya comisión se sanciona de modo directo por el IMPI, con penas consistentes en multa, clausura y arresto administrativo, y por otro lado se encuentran los delitos, cuyo inventario quedó consignado en el artículo 223, compuesto de quince fracciones, a los cuales nos referiremos en el siguiente capítulo con más profundidad.

1. Infracciones.

Estaremos en presencia de una infracción cuando se infrinja, quebrante, transgreda o afecte de alguna manera los derechos exclusivos de uso derivados del registro de marca a favor de su titular, o bien cuando en uso de una marca se realicen prácticas desleales en perjuicio del público consumidor, en términos de lo dispuesto por el artículo 213 de la Ley, respecto del cual citaremos las fracciones aplicables a la marca:

“Artículo 213 LPI. Son infracciones administrativas:

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

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

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

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

- Usar como marca las denominaciones, signos, símbolos, siglas o emblemas a que se refiere el artículo 4, y las fracciones VII, VIII, IX, XII, XIV y XV del artículo 90 de esta Ley. (fracc. VII).

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

- Efectuar, en ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente:
 - a) La existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero;
 - b) Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o autorización de un tercero;
 - c) Que el producto del que se trate proviene de un territorio, región o localidad distinta del verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto. (fracc. IX).

- **Intentar o lograr el propósito de desprestigiar los productos, los servicios, la actividad industrial o comercial o el establecimiento de otro. No estará comprendida en esta disposición, la comparación de los productos o de servicios que ampare la marca con el propósito de informar al público, siempre que dicha comparación no sea tendenciosa, falsa o exagerada en los términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor. (fracc. X).**

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

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

- **Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada que hayan sido alterados. (fracc. XX).**

- **Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada, después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente ésta. (fracc. XXI).**

- **Las demás violaciones a las disposiciones de esta Ley que no constituyan delitos". (fracc. XXV).**

Cuando sé de alguna de estas infracciones, el procedimiento de declaración administrativa será realizado por el Instituto de oficio ó, a petición de quien tenga interés jurídico y funde su pretensión, observando las reglas generales aplicables a los procedimientos de declaración administrativa de nulidad, caducidad o cancelación, con la única observación de que una vez que se corrió traslado al presunto infractor, se le concede un plazo de diez días, para que manifieste lo que a su derecho convenga y presente las pruebas correspondientes, esto es cuando no se haya realizado visita de inspección.

Pero cuando se haya realizado la visita de inspección, de acuerdo a los artículos 209 fracc. IX y 217 de la LPI, se otorgarán adicionalmente diez días al visitado, para que realice las observaciones que considere oportunas, respecto de la visita y el acta de inspección levantada, una vez concluido este plazo, el Instituto dictará la resolución que corresponda y en su caso, en esta misma impondrá la sanción que proceda, pero sólo si se trata de declaración administrativa de infracción (artículos 199, 215-217 LPI).

2. Medidas Cautelares y Sanciones.

La ley contempla en su artículo 199 bis, medidas provisionales cuya aplicación puede impedir un posible daño o perjuicio cuando estamos en presencia de una violación o posible violación de los derechos relativos a la marca.

Medidas Cautelares.

"Artículo 199 bis LPI. En los procedimientos de declaración administrativa relativos a la violación de alguno de los derechos que protege esta Ley, el Instituto podrá adoptar las siguientes medidas:

- I. Ordenar el retiro de la circulación o impedir ésta, respecto de las mercancías que infrinjan derechos de los tutelados por esta Ley;**
- II. Ordenar se retiren de circulación:**
 - a) Los objetos fabricados o usados ilegalmente;**
 - b) Los objetos, empaques, envases, embalajes, papelería, material publicitario y similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados por esta Ley;**
 - c) Los anuncios, letreros, rótulos, papelería y similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados por esta Ley, y**

d) Los utensillos o instrumentos destinados o utilizados en la fabricación, elaboración u obtención de cualquiera de los señalados en los incisos a, b y c, anteriores;

III. Prohibir, de inmediato, la comercialización o uso de los productos con los que se viole un derecho de los protegidos por esta Ley;

IV. Ordenar el aseguramiento de bienes, mismo que se practicará conforme a lo dispuesto en los artículos 211 a 212 bis 2;

V. Ordenar al presunto infractor o a terceros la suspensión o el cese de los actos que constituyan una violación a las disposiciones de esta Ley, y

VI. Ordenar se suspenda la prestación del servicio o se clausure el establecimiento cuando las medidas que se prevén en las fracciones anteriores, no sean suficientes para prevenir o evitar la violación a los derechos protegidos por esta Ley.

Si el producto o servicio se encuentra en el comercio, los comerciantes o prestadores tendrán la obligación de abstenerse de su

onajenación o prestación a partir de la fecha en que se les notifique la resolución.

Igual obligación tendrán los productores, fabricantes, importadores y sus distribuidores, quienes serán responsables de recuperar de inmediato los productos que ya se encuentren en el comercio."

Estas medidas podrán practicarse, cuando el solicitante afectado acredite ser el titular del derecho a la marca, y que exista una violación real o inminente a su derecho, de modo que pueda causarle un daño irreparable y que exista un temor fundado de que las pruebas se destruyan, oculten, pierdan o alteren.

El solicitante de la medida además, deberá otorgar una fianza suficiente, cuyo monto será determinado por el Instituto, para responder de los daños y perjuicios que pueda causar a la persona contra quien solicita la medida, asimismo, proporcionará al Instituto la información necesaria para llevar a cabo la medida (persona, bienes o servicios de que se trate, ubicación del establecimiento o lugar donde se comete la violación).

Una vez que el solicitante ha aportado todos los elementos, el Instituto analizará la gravedad de la violación y la medida solicitada, actuando en consecuencia. (Artículo 199 bis 1 LPI).

De acuerdo al artículo 199 bis 2, de la ley, la persona en contra de quien se haya ordenado alguna de estas medidas, tendrá un plazo de diez días para presentar ante el Instituto las observaciones que tuviere al respecto de dicha medida; asimismo el Instituto podrá modificar los términos de la medida que se haya adoptado tomando en consideración las observaciones que se le presenten.

Por último la persona contra la que se haya adoptado la medida podrá exhibir contrafianza para responder de los daños y perjuicios que se causen al solicitante de la misma, a efecto de obtener su levantamiento. (artículo 199 bis 1, fracc. III, 2° párrafo, LPI).

El Instituto decidirá en la resolución definitiva del procedimiento de declaración administrativa de infracción, sobre el levantamiento o definitividad de las medidas adoptadas. (artículo 199 bis 5, LPI).

Sancciones.

Las sanciones se presentan como la consecuencia jurídica derivada del incumplimiento de un deber, es decir, una vez declarada la infracción administrativa el Instituto podrá otorgar alguna de las siguientes sanciones:

“artículo 214 LPI. Las infracciones administrativas a esta Ley o demás disposiciones derivadas de ella serán sancionadas con:

- I. **Multa hasta por el importe de veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal;**
- II. **Multa adicional hasta por el importe de veinte mil días de salario mínimo general vigente en el distrito Federal, por cada día que persista la infracción,**
- III. **Clausura temporal hasta por noventa días;**
- IV. **Clausura definitiva, y**
- V. **Arresto administrativo hasta por 36 horas".**

En caso de reincidencia se duplicarán estas multas, sin que su monto exceda al triple del máximo fijado en el artículo 214, la ley define para estos casos como **reincidencia** cada una de las subsecuentes infracciones a un mismo precepto, cometidas dentro de los dos años siguientes a la fecha en que se emitió la resolución relativa a la infracción. (artículo 218 LPI).

La ley en su artículo 219, nos da las reglas de cuando procederá la clausura, diciendo:

"Artículo 219 LPI. Las clausuras podrán imponerse en la resolución que resuelva la infracción además de la multa o sin que esta se haya impuesto. Será 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 reincide en la infracción, independientemente de que hubiere variado su domicilio."

Para la determinación de las sanciones el instituto deberá tomar en cuenta:

1. El carácter intencional de la acción u omisión constitutiva de la infracción;
2. Las condiciones económicas del infractor, y
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. (artículo 220 LPI).

El artículo 221 bis, de la Ley establece que la reparación del daño material o la indemnización de daños y perjuicios por la violación de los derechos que confiere la Ley, en ningún caso será inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al público de cada producto o la prestación de servicios que impliquen una violación de alguno de los derechos de propiedad industrial regulados por la Ley.

Cuando del análisis del expediente formado con motivo de la investigación por infracción administrativa el Instituto advierte la realización de hechos que pudieran

constituir alguno de los delitos previstos por la Ley, así lo hará constar en la resolución que emita. (artículo 222 LPI).

3. Delitos en materia de Marcas previstos en la Ley Mexicana de Propiedad Industrial Vigente.

El delito se define como aquella conducta de acción u omisión que es antijurídica, típica, culpable y punible. En materia de marcas, la Ley tipifica como delitos las siguientes conductas:

"Artículo 223 LPI. Son delitos:

- I. Reincidir en las conductas previstas en las fracciones II a XXII del artículo 213 de esta Ley, una vez que la primera sanción administrativa impuesta por esta razón haya quedado firme;**
- II. Falsificar en forma dolosa y con fin de especulación comercial, marcas protegidas por esta Ley;**
- XVIII. Producir, almacenar, transportar, introducir al país, distribuir o vender, en forma dolosa y con fin de especulación comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por esta Ley, así como aportar y proveer de cualquier forma, a sabiendas, materias primas o insumos destinados a la producción de objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por esta Ley.**

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

Los artículos 223 bis y 224 de la Ley, nos señalan las sanciones que se impondrán en la comisión de cualquiera de estos delitos, que serán las siguientes:

"Artículo 223 bis LPI. Se impondrá de dos a diez años de prisión y multa de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, al que venda a cualquier consumidor final en vías o en lugares públicos, en forma dolosa y con fin de especulación comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por esta Ley. Si la venta se realiza en establecimientos comerciales, o de manera organizada o permanente, se estará a lo dispuesto en los artículos 223 y 224 de esta Ley."

"Artículo 224 LPI. Se impondrán 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 Distrito Federal, a quien cometa alguno de los delitos que se señalan en las fracciones I, IV, V o VI del artículo 223 de esta Ley. En el caso de los delitos previstos en las fracciones II o III del mismo artículo 223, se impondrán de tres a diez años de prisión y multa de dos mil a veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal."

En los siguientes puntos, abundaremos en el estudio de los delitos en materia de marcas.

4. Antecedentes de los Delitos en la Legislación sobre Marcas.

Para poder entender la evolución de los delitos en materia de marcas, es necesario hacer una breve reseña de cómo nuestra legislación, con la finalidad de establecer normas jurídicas para la protección y evitar la piratería de los inventos, desde el siglo pasado a comenzado a realizar los cambios necesarios para adaptar la protección de las marcas a la vida diaria.

Ley de Marcas de Fábrica de 1889.

Conocida como "Ley de 28 de noviembre de 1889, sobre Marcas de Fábrica", fue la primera ley específica sobre marcas y definía como delito de falsificación tanto el uso de marcas que fueran una reproducción exacta de otra cuya propiedad estuviese reservada, como la imitación susceptible de provocar confusión con la legalmente depositada (art. 16), y expresamente establecía que los delitos de falsificación de marca de fábrica quedaban sujetos a las penas señaladas por el código respectivo (art. 18).

Ley de Marcas Industriales l de Comercio de 1903.

Se le conoció como "Ley de Patentes de Invención", expedida el 25 de agosto de 1903, comenzó a regir el 1° de octubre del mismo año.

Esta segunda Ley mexicana reguladora de signos distintivos no remite al código penal para la imposición de penas. Continúa considerando como delito la usurpación marcaria, pero con disposiciones propias que fijan como castigo prisión y multa o una u otra pena al usuario ilegal de la marca (art. 18).

Ley de 1928.

La Ley de Marcas, Avisos y Nombres Comerciales de 26 de junio de 1928, señalaba un plazo de 20 años al registro marcarío.

Conserva el mismo sistema de la ley anterior al establecer directamente las penas de carácter alternativo para los delitos de falsificación, imitación y uso ilegal de las marcas, nombres y avisos comerciales (art. 73 a 90).

Ley de la propiedad Industrial de 1942.

Todas las modalidades que podían revestir las infracciones al derecho que deriva de las marcas registradas eran calificadas como delitos. Esta ley de la Propiedad Industrial del 31 de diciembre de 1942, estipulaba como sanción para las violaciones a la misma, la represión de hechos delictuosos, pues las infracciones al derecho que derivaba de las marcas registradas, eran calificadas como delitos.

Ley de Invenciones y Marcas de 1975.

Una de las más importantes innovaciones de la ley de invenciones y marcas de 1975, que reglamentó en México la Propiedad Industrial, fue el cambio de criterio para castigar las infracciones sobre dicha materia, tanto a las que afectan el patrimonio de los titulares de derechos como a las que violan normas preferentemente dictadas para proteger a los consumidores o para evitar actos de competencia desleal y situaciones engañosas o abusivas en perjuicio de la sociedad en general.

En esta ley se transformó el sistema de derecho penal especial de propiedad industrial por otro mixto, consistente en dividir en dos grupos las sanciones: las de carácter administrativo, correspondientes a las denominadas infracciones administrativas, y las de índole penal previstas para la comisión de delitos. Las primeras sancionadas mediante multas, y las segundas con penas de privación de la libertad.

Ley de Fomento y protección de la propiedad Industrial de 25 de junio de 1991.

Esta ley clasificaba en su artículo 223 el repertorio de los delitos en materia de propiedad industrial, a continuación enlistaremos los referidos a las marcas.

Uso ilegal. Uso de marca igual a la registrada para distinguir iguales o similares productos o servicios: 223-VI.

Venta de productos con marca ilegal. Ofreciendo en venta o puesta en circulación de dichos productos o servicios con conocimiento de que la marca se usó sin el consentimiento del dueño del registro: 223-IV.

Falsificación de productos. Ofrecimiento en venta o puesta en circulación de productos con la marca registrada, falsificados: 223- VIII.

Falsificación de marca. Ofrecimiento en venta o puesta en circulación de productos con la marca registrada después de haberla alterado: 223-IX.

Reincidencia en la imitación. Uso de marca imitadora no registrada después de haberse aplicado la sanción administrativa con motivos de la imitación: 223-X.

Ofrecimiento en venta o puesta en circulación de productos con marca imitadora no registrada, después de haber sido sancionada administrativamente la imitación: 223-XI.

El uso de marca imitadora no registrada después de haberse aplicado la sanción administrativa con motivo de la imitación, prevista en la fracción V del artículo 213

de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, así como el ofrecimiento en venta o puesta en circulación de productos con marca imitadora no registrada, previstos en las fracciones X y XI del artículo 223 de la misma ley, se castigaban con prisión de seis meses a cuatro años y multas por el importe de cincuenta a cinco mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

Ley de la Propiedad Industrial Vigente.

Entró en vigor el 1° de octubre de 1994, dicha ley pretende la despenalización de los delitos de los ordenamientos anteriores, pues como se aprecia a partir de la ley de 1975, la tendencia legislativa, consiste en la aplicación de sanciones económicas y no penas privativas de la libertad o punibles en el campo penal.

La ley vigente clasifica también en dos grupos las conductas ilícitas: por un lado establece las sanciones que corresponden a las infracciones administrativas, cuya comisión se sanciona directamente por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, las cuales consisten en multa, clausura y arresto administrativo, como vimos, y por otro lado, considera delitos, en los cuales se requiere un dictamen técnico por parte del IMPI (artículo 225 LPI) para el ejercicio de la acción penal.

5. Del delito de reincidencia previsto en el artículo 213 fraccs. III, IV, V, VII, XVIII, XIX, XX y XXI de la Ley de Propiedad Industrial.

Para que se de esta figura debe haber una declaración administrativa de infracción por parte del IMPI, para que pueda darse , por parte del infractor, la reincidencia en esta conducta. Entendiéndose por reincidencia de acuerdo al artículo 218 de la Ley, cada una de las subsecuentes infracciones a un mismo precepto, cometidas dentro de los dos años siguientes a la fecha en la que se emitió la resolución relativa a la infracción.

Es importante conceptualizar delito dentro de nuestra legislación, teniendo así que el artículo 7 de nuestro ordenamiento penal en su Capítulo I del Título Primero bajo la epígrafe "*Reglas Generales sobre Delitos y Responsabilidad*" Señala: "Delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales".

En cuanto al delito en estudio diremos, que es un delito especial, ya que se encuentra contenido en una Ley Especial, que es la Ley de Propiedad Industrial vigente, misma que da competencia a Tribunales Federales para la persecución de los delitos que en su materia se cometan. (artículo 227 LPI).

Para que se de el delito de reincidencia estipulado en la fracción primera del artículo 223 de la ley, el presunto reincidente, debe haber cometido anteriormente una infracción administrativa, de las enumeradas en las fracciones III, IV, V, VII, XVIII, XIX, XX y XXI, del artículo 213 a las que ya hicimos referencia, claro esto respecto a la materia de marcas que es el tema de nuestro trabajo, así como el dictamen técnico emitido por el IMPI, para posteriormente hacer del conocimiento del Ministerio Público Federal los hechos que puedan ser constitutivos de delito.

6. Del delito de Falsificación de la Marca previsto en el artículo 223 fracción II de la LPI.

Como se ha podido observar, las marcas presentan una utilidad para el fabricante o comerciante, para que sus productos sean identificados y adquiridos, así, también presentan utilidad para el consumidor, que exige los productos o servicios según su conocimiento de calidad, por lo que la falsificación de una marca es un hecho en detrimento del titular de la marca y del consumidor.

Concepto de falsificación.

Falsificación, del latín *falsificatio*, que es falso, con falsedad o engaño; el agente es el *falsarius*, equivalente al falsificador, falseador, el que falsifica.

Según Vincenzo Manzini, la falsificación es la creación imitativa de carácter ilegítimo, cualquiera que sea la materia empleada y el medio seguido, sin que interese su grado de perfección o la cantidad de piezas falsificadas.

Este vocablo, entraña la lesión de intereses jurídicamente protegidos, bien sean individuales o colectivos, y tiene como objeto de tutela, la confianza de toda la sociedad en el valor y legitimidad de las cosas, es decir, su interés más importante o principal es la fe pública, que a su vez equivale a la confianza que otorga la sociedad en algunos actos externos, signos y formas a los que el Estado atribuye

valor jurídico y que, como dice Carrara, no deriva de los sentidos o del juicio de los individuos, sino de la determinación impuesta por la autoridad.

La falsificación implica una adulteración, corrupción o contrahechura de una cosa material. Asimismo se considera como una imitación de lo auténtico, de lo genuino o de ciertos signos que caracterizan un modelo.⁶¹

7. Elementos de los Delitos en Materia de Marcas

Es importante señalar los elementos que conforman los delitos en materia de marcas, para saber el alcance que tendrá su investigación y su sanción, en relación con las personas que hayan intervenido en él.

Sujetos.

La capacidad de delinquir sólo reside en los seres racionales, pues no es posible hablar de delincuencia y culpabilidad sin el concurso de la conciencia y de la voluntad, facultades exclusivas del hombre.

De esta manera, el hombre es sujeto activo cuando realiza la conducta o el hecho típico, antijurídico, culpable y punible, o bien, cuando participa en la comisión del delito, contribuyendo a su ejecución proponiendo, instigando o auxiliando al autor,

⁶¹ Instituto de Investigaciones Jurídicas, Nuevo Diccionario Jurídico Mexicano, Ed. Porrúa, D-H, México, 2000, p. 1672 y 1673.

con anterioridad a su realización, concomitante con ella o después de su consumación.

Algunos autores hablan de la "autoría y participación" y hacen comprender en las autorías las figuras de la autoría directa, la autoría mediata y la coautoría; en la primera figura, el sujeto realiza directamente el hecho delictivo descrito en la Ley Penal; el autor mediato es quien realiza el delito valiéndose de otro que actúa como instrumento para la comisión del mismo; la coautoría se presenta cuando el hecho delictivo es realizado conjuntamente con otro u otros sujetos, quienes también son autores. La participación está integrada por la instigación y la complicidad.

En el ámbito del Derecho Penal, nuestro Código Penal Federal, en su artículo 13, señala en ocho fracciones los autores o partícipes del delito, y señala que responderá cada uno en la medida de su propia culpabilidad.

El sujeto activo

Como persona humana se ha clasificado en varias categorías, de las cuales solo estudiaremos tres, toda vez que se considera tienen relevancia en los delitos que analizamos:

- a) Autor material. Quien físicamente realiza el evento delictivo y lo ejecuta directamente, en este caso el empresario o fabricante que en forma

dolosa reincide en una infracción administrativa; o bien falsifica marcas que son las originales para obtener un provecho y así causar un perjuicio en detrimento del titular de la marca real.

b) Autor intelectual, se le ha considerado en la fracción I, del artículo 13 de nuestro ordenamiento penal, al decir que son los responsables del delito, "los que acuerden o preparen su realización", en ésta selección se incluyen a los abogados, economistas, financieros, empresarios y ejecutivos de compañías que al evaluar las ganancias que obtendrán por el uso de una marca falsificada, o por el uso de una marca registrada sin permiso de su titular, etc., elaboran métodos tendientes a obtener altas utilidades, en este aspecto, es necesario definir lo que implica la valoración de una marca, lo que consiste no sólo en determinar las ventas de la empresa que la comercializa, ni sus utilidades o sus activos, sino también considerar su penetración en el grupo social, la incidencia de sus competidores, la percepción del distintivo y otros factores.

El autor intelectual no tiene el dominio del hecho, sólo actúa culpablemente, ya que para obtener un resultado se vale de otra persona, quien puede cometer o no otro hecho delictivo, por esto únicamente lo motiva y lo induce a cometerlo, siendo dicha motivación subjetiva e individual, por lo que no nos puede dar el dominio del hecho. De esta forma quien tiene dicho dominio es el inducido a cometerlo, en virtud de que éste puede o no realizarlo.

c) asociación o banda Delincuente, es cuando un grupo de sujetos se une para delinquir, pero supone una prolongación en el tiempo, es decir, para que sea una asociación requiere permanencia. Para un sector doctrinal, estas asociaciones delictuosas han quedado en el pasado, cuando tenían estabilidad y una disciplina, en la actualidad sólo se forman eventualmente para la ejecución de determinados ilícitos, pero una vez que son realizados, se disuelven. De lo expuesto se desprende que bajo esta categoría se encuentran los comerciantes o vendedores ambulantes, que adquieren los productos a bajo costo y los distribuyen, sabiendo que el producto es alterado y no es el original, como sucede con marcas como Dovo, Caprico, etc., principalmente productos de belleza, que se comercializan a gran escala, la cual entenderíamos como "Zescala comercial", actuando dolosamente o con intención.

Sujetos Pasivos.

En cuanto a los sujetos pasivos, diremos que son quienes sufren directamente la acción, son sobre quien recaen todos los actos materiales utilizados en la realización del ilícito, por un lado está el titular del derecho dañado o puesto en peligro, que en las figuras en cuestión son los titulares de cada una de las marcas, y los otros sujetos pasivos, son la colectividad o consumidores, al ser engañados al adquirir productos alterados o no originales.

Objeto.

El objeto jurídico, es el bien jurídicamente tutelado, es decir, el bien o el derecho que es protegido por las leyes penales, el cual puede ser la vida, la libertad corporal, la propiedad privada, el patrimonio, entre otros. En el presente delito, consideramos que el objeto jurídico de estos delitos es el patrimonio que consiste en la propiedad y posesión de una marca.

Antijuridicidad.

La antijuridicidad la podemos considerar como un elemento positivo del delito, es decir, cuando una conducta es antijurídica, es considerada como delito.

De esta forma se considera la antijuridicidad como el choque de la conducta con el orden jurídico, el cual tiene además del orden normativo, los preceptos permisivos.

La antijuridicidad es lo contrario a Derecho, por lo tanto, no basta que la conducta encuadre en el tipo penal, se necesita que ésta conducta sea antijurídica. Algunos autores estiman que la antijuridicidad es la esencia misma del delito, como su naturaleza intrínseca, es decir, sin la existencia de ésta, no podría considerarse una conducta como delito, es lo contrario a lo que la ley establece.

Culpabilidad.

La culpabilidad es un elemento básico del delito y es el nexo intelectual y emocional que une al sujeto con el acto delictivo.

El nexa es el fenómeno que se da entre dos entes, en la culpabilidad es la relación entre el sujeto y el delito y el delito, este es el nexa intelectual y emocional entre el sujeto y el delito.

La culpabilidad tiene cuatro importantes elementos que la conforman y son: una ley, una acción, un contraste entre esta acción y esta ley, y el conocimiento de ésta situación.

De acuerdo al psicologismo, las especies o formas de la culpabilidad son dos: el dolo y la culpa.

El dolo consiste en el conocimiento de la realización de circunstancias que pertenecen al tipo, y la voluntad o aceptación del mismo. Afirmándose así que el dolo está compuesto por los siguientes elementos:

Intelectual. Implica el conocimiento por parte del sujeto que realiza circunstancias pertenecientes al tipo; en este sentido, nos referimos al conocimiento que debe tener el sujeto activo del ilícito que está cometiendo, o sea el saber que su conducta es contraria al orden y a la paz social, y

Emocional. Es la voluntad de la conducta y del resultado. Es la voluntad y conciencia de ejecutar un acto contrario a la ley.

En cuanto a la *culpa*, que es la otra forma de culpabilidad, podemos decir que existe culpa, cuando obrando sin intención y sin diligencia debida se causa un resultado dañoso, previsible y penado por la ley.

Penalidad.

Ahora corresponde ver la pena imponible al sujeto activo de los presentes ilícitos, la pena establecida por la Ley de la Propiedad Industrial, en el título séptimo, bajo el epígrafe: "De la Inspección, de las Infracciones Administrativas y Sanciones Administrativas y de los Delitos", Capítulo II, rubro: De los Delitos, numeral 224, señala, que para el delito de reincidencia se castigará con prisión de dos a seis años y multa por el importe de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente a quien cometa este delito. Y en caso de que se trate del delito de falsificación, se impondrá de tres a diez años de prisión y multa de dos mil a veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

Para la imposición de estas penas y de la tipificación del delito es necesario que se reúnan los elementos citados anteriormente.

CAPÍTULO IV.

ASPECTOS PROCESALES DE LAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS Y DE LOS DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MÉXICO.

Cuando algún titular de una marca quiera iniciar un procedimiento de declaración administrativa de infracción, debe seguir una serie de pasos ante el IMPI, para que se declare ésta.

Los artículos 187 y 188 de la Ley, nos dan las bases sobre las cuales se substanciará el procedimiento, los cuales a la letra dicen:

"Artículo 187 LPI. Las solicitudes de declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa que establece esta ley, se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento que señala este capítulo y las formalidades que esta Ley prevé, siendo aplicable supletoriamente, en lo que no se oponga, el Código Federal de Procedimientos Civiles."

"Artículo 188 LPI. El Instituto podrá iniciar el procedimiento de declaración administrativa de oficio o a petición de quien tenga interés jurídico y funde su pretensión."

Otra regla importante que debe tomar en cuenta el titular de una marca antes de iniciar el procedimiento, es la que se refiere a los términos, dicha regla esta contenida en el artículo 184 de la Ley, que a la letra dice:

“Artículo 184 LPI. En los plazos fijados por esta Ley en días, se computarán únicamente los hábiles; tratándose de términos referidos a meses o años, el cómputo se hará de fecha a fecha, considerando incluso los días hábiles.

Los plazos empezarán a correr al día siguiente de la notificación respectiva. Las publicaciones en Gaceta surtirán efectos de notificación en la fecha que en la propia Gaceta se indique o, en su defecto, al día siguiente de aquél en que se ponga en circulación.”

Requisitos de Procedibilidad.

Al dar inicio cualquier tramitación, destinada a obtener la protección de los derechos de propiedad industrial, es necesario cumplir con requisitos previos, los cuales son comunes a todos los casos. En cuanto al aspecto procesal referente a las infracciones administrativas será necesario cumplimentar de acuerdo con los artículos 229 y 131 de la Ley los siguientes requerimientos:

“Artículo 229 LPI. Para el ejercicio de las acciones civiles y penales derivadas de la violación de un derecho de propiedad industrial así

como para la adopción de las medidas previstas en el artículo 199 bis de esta Ley, será necesario que el titular del derecho haya aplicado a los productos, envases o embalajes de productos amparados por un derecho de propiedad industrial las indicaciones y leyendas a que se refieren los artículos 26 y 131 de esta Ley, o por algún otro medio haber manifestado o hecho del conocimiento público que los productos o servicios se encuentran protegidos por un derecho de propiedad industrial.

Este requisito no será exigible en los casos de infracciones administrativas que no impliquen una violación a un derecho de propiedad industrial."

"Artículo 131 LPI. La ostentación de la leyenda "marca registrada", las siglas "M.R." o el símbolo ® sólo podrá realizarse en el caso de los productos o servicios para los cuales dicha marca se encuentre registrada."

Hay que recordar que el artículo 199 Bis, al que se refiere el artículo 229, regula las medidas que el IMPI puede imponer, en caso de una declaración administrativa relativa a la violación de alguno de los derechos de propiedad industrial.

1. Aspectos Procesales de las Infracciones Administrativas.

Como en todo asunto, es necesario que exista un interés jurídico del promovente, para que emprenda la gestión, o bien su representante legal, cuya calidad de apoderado se puede comprobar de acuerdo al artículo 181 de la Ley de la siguiente manera:

1. Mediante carta poder simple suscrita ante dos testigos si el mandante es persona física;
2. Mediante carta poder simple suscrita ante dos testigos, cuando en el caso de personas morales, se trate de solicitudes de patentes, registros, o la inscripción de licencias o sus transmisiones.

En este caso, en la carta poder deberá manifestarse que quien la otorga cuenta con facultades para ello y citarse el instrumento en el que consten dichas facultades.

3. En los casos no comprendidos en la forma anterior, mediante instrumento público o carta poder con ratificación de firmas ante notario o corredor cuando se trate de persona moral mexicana, debiendo acreditarse la legal existencia de esta y las facultades del otorgante, y
4. En los casos no comprendidos en la segunda forma, mediante poder otorgado conforme a la legislación aplicable del lugar donde se otorgue o de acuerdo a los tratados internacionales, en caso de que el mandante sea persona moral extranjera. Cuando en el poder se dé fe de la

existencia legal de la persona moral en cuyo nombre se otorgue el poder, así como del derecho del otorgante para conferirlo, se presumirá la validez del poder, salvo prueba en contrario.

En cada expediente que se tramite deberá acreditarse la personalidad del solicitante o promovente; sin embargo, bastará con una copia simple de la constancia de registro, si el poder se encuentra inscrito en el registro general de poderes establecido por el Instituto.

El artículo 181 de la Ley se relaciona con los artículos 16 y 17 del Reglamento de la Ley.

La solicitud de declaración administrativa conforme a la ley, debe contener los siguientes requisitos.

"Artículo 189. LPI. La solicitud de declaración administrativa que se interponga deberá contener los siguientes requisitos:

- I. Nombre del solicitante y, en su caso, de su representante;**
- II. Domicilio para oír y recibir notificaciones;**
- III. Nombre y domicilio de la contraparte o de su representante;**
- IV. El objeto de la solicitud, detallándolo en términos claros y precisos;**
- V. La descripción de los hechos, y**

VI. Los fundamentos de derecho.

Además de estos datos, de acuerdo al artículo 69 del Reglamento de la Ley, deberán mencionarse en la solicitud de declaración administrativa, tratándose de infracción administrativa, la ubicación de la empresa, negociación o establecimiento en donde se fabriquen, distribuyan, comercialicen o almacenen los productos o se ofrezcan o presten los servicios con los cuales presuntamente se cometa la infracción denunciada.

La demanda se ha de formular por triplicado, para conservar una copia sellada y para que se dé traslado con la otra, debe agregarse a la demanda el comprobante de pago correspondiente.

Admitida la solicitud de declaración administrativa de nulidad, caducidad y cancelación, el Instituto la notificará al titular afectado, concediéndole un plazo de un mes para que manifieste por escrito lo que a su derecho convenga, la notificación se hará en el domicilio señalado por el solicitante de la declaración administrativa. (artículo 193 LPI). En los procedimientos de declaración administrativa de infracción se estará a lo dispuesto por las reglas para la inspección señaladas en el artículo 209 fracción IX de la Ley y 216.

En cuanto a la contestación, esta debe ajustarse en lo general a la misma forma que la solicitud, el artículo 197 de la Ley establece que el escrito en que el titular

afectado o en su caso el presunto infractor formule sus manifestaciones deberá contener:

1. Nombre del titular o afectado o del presunto infractor, y en su caso, de su representante;
2. Domicilio para oír y recibir notificaciones;
3. Excepciones y defensas;
4. Las manifestaciones u objeciones a cada uno de los puntos de la solicitud de declaración administrativa, y
5. Fundamentos de derecho.

Para la presentación del escrito y ofrecimiento de pruebas será aplicable lo dispuesto en el artículo 190 de la Ley, que a la letra menciona:

"Artículo 190 LPI. Con la solicitud de declaración administrativa deberán acompañarse, en originales o copias debidamente certificadas, los documentos y constancias en que se funde la acción y ofrecerse las pruebas correspondientes. Las pruebas que se

presenten posteriormente, no serán admitidas salvo que fueren supervenientes.

Cuando se ofrezca como prueba algún documento que obre en los archivos del Instituto, bastará que el solicitante precise el expediente en el cual se encuentra y solicite la expedición de la copia certificada correspondiente o, en su caso, el cotejo de la copia simple que se exhiba."

Cuando el solicitante no cumpliera con los requisitos a que se refiere el artículo 189, el IMPI, lo requerirá, por una sola vez, para que subsane la omisión o haga las aclaraciones que corresponda, por lo cual el Instituto, le dará un plazo de 8 días y de no cumplirse en el plazo otorgado el requerimiento, se desechará la solicitud. Además, la solicitud también se desechará por falta de documento que acredite la personalidad o cuando el registro en que se base la acción no se encuentre vigente. (artículo 191 LPI).

En los procedimientos de declaración administrativa se admiten toda clase de pruebas, excepto la testimonial y confesional, salvo que el testimonio o la confesión estén contenidas en documental; así como las que sean contrarias a la moral y al derecho tampoco serán admitidas.

La Ley les otorga valor probatorio a las facturas expedidas y a los inventarios elaborados por el titular o su licenciatario. (artículo 192 LPI).

Otra regla general en cuanto al procedimiento, consiste en que toda solicitud o promoción dirigida al Instituto, deberán presentarse por escrito y redactadas en idioma español, los documentos que se presenten en idioma diferente deberán acompañarse de su traducción al español. (artículo 5 fracción VII RLPI).

Las solicitudes y promociones además deberán ser firmadas por el interesado o su representante y estar acompañadas del comprobante del pago de tarifa correspondiente, si falta cualquiera de estos elementos, el Instituto desechará de plano la solicitud o promoción.

De acuerdo al artículo 195 de la Ley, en el procedimiento de declaración administrativa no se sustanciarán incidentes de previo y especial pronunciamiento sino que se resolverán al emitirse la resolución que proceda.

Tratándose de procedimientos de declaración administrativa de infracción, en la misma resolución se impondrá la sanción, cuando ésta sea procedente. (artículo 199 LPI, último párrafo). También el Instituto en estos procedimientos de declaración administrativa de infracción, buscará conciliar los intereses de los involucrados. (artículo 199 bis-8 LPI).

En los procedimientos de declaración administrativa relativos a la violación de alguno de los derechos que protege la Ley, el IMPI, puede adoptar las medidas establecidas en el artículo 199 bis, al que ya hemos hecho referencia; la persona en contra de quien se haya ordenado alguna de estas medidas tiene un plazo de

diez días para presentar ante el Instituto, las observaciones que tuviere respecto de la medida y el Instituto puede modificar la medida tomando en consideración las observaciones que se le presenten. (artículo 199 bis-2 LPI).

El artículo 199 Bis-3 señala que el solicitante de las medidas provisionales será responsable del pago de daños y perjuicios causados a la persona en contra de quien se hubiesen ejecutado cuando la resolución definitiva que hubiese quedado firme sobre el fondo de la controversia declare que no existió violación ni amenaza de violación a los derechos del solicitante de la medida y cuando no se hubiese presentado la demanda o solicitud de declaración administrativa de infracción ante la autoridad competente o ante el IMPI, respecto del fondo de la controversia, dentro de un plazo de veinte días contados a partir de la ejecución de la medida.

El Instituto decidirá en la resolución definitiva del procedimiento de declaración administrativa de infracción, sobre el levantamiento o definitividad de las medidas adoptadas.

2. Aspectos Procesales del Procedimiento Penal.

El artículo 227 de la Ley determina que son competentes los tribunales de la Federación para conocer de los delitos en materia de Propiedad Industrial.

Una vez transcurrida la fase administrativa, si se considera, previo dictamen técnico del instituto, la comisión de un delito, se dará conocimiento al Ministerio Público para resolver conforme a derecho, dando paso de éste modo a la fase penal, la cual se detalla a continuación.

Un requisito fundamental, para poder remitir a una ley especial, es lo previsto por el artículo 6° del código penal en el Libro Primero, bajo el rubro Título Preliminar, que a la letra dice:

"Cuando se cometa un delito no previsto en éste Código, pero si en una Ley especial o en un Tratado Internacional de observancia obligatoria en México, se aplicarán éstos, tomando en cuenta las disposiciones del libro primero del presente código y en su caso las conducentes del libro segundo.

Cuando una misma materia aparezca regulada por diversas disposiciones, la especial prevalecerá sobre la general".

Una vez expuesto lo anterior en este punto especial de nuestro trabajo, relativo al aspecto procesal, veremos grosso modo la etapa de la averiguación previa para después continuar con el proceso penal.

En la etapa de averiguación previa para que se inicie una indagatoria, se requiere presentar una denuncia, acusación y/o querrela de un hecho determinado que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de la libertad.

De esta manera se prohíbe por la Constitución, pesquisas y la aprehensión o detención, con excepción de la flagrancia de las personas si no existe una orden emitida por una autoridad competente para tal fin.

La denuncia se puede definir como la comunicación sobre algún hecho que podría considerarse delictuoso, que una persona realiza ante la autoridad facultada para ello.

La acusación de acuerdo con el artículo 16 constitucional, puede considerarse como querrela y opera en los delitos de carácter privado para que se persiga al delincuente.

Así el requisito de la querrela del ofendido, solo se hace necesario en los casos que así lo determine el Código Penal.

La querrela es un requisito de procedibilidad para poder movilizar la institución investigadora del Ministerio Público o Representante Social Federal quien es el titular del ejercicio de la acción penal, pues se afirma la existencia del delito con independencia de ella, la querrela no es una condición de derecho sustantivo, sin embargo, tiene existencia en el ámbito del proceso por ser una institución.

Los artículos referentes a la denuncia o querrela son: 2, 113, 114, 116-120, 148 y 149 del Código Federal de Procedimientos Penales, mismos que se relacionan en virtud del estudio abordado.

La Ley Orgánica de la procuraduría General de la república establece en su artículo 8, fracción, I, inciso m, lo siguiente: "Artículo 8. La persecución de los delitos del orden federal a que se refiere la fracción V del artículo 2 de esta ley comprende:

I. En la averiguación previa...

m) Las demás que determinen las normas aplicables.

"Cuando el Ministerio Público Federal, tenga conocimiento por sí o por conducto de sus auxiliares de la probable comisión de un delito cuya persecución dependa de la querrela o de cualquier otro acto equivalente, que deba formular alguna autoridad, lo comunicará por escrito y de inmediato a la autoridad legitimada para presentar la querrela o cumplir con el requisito equivalente a fin de que se resuelva con el debido conocimiento de los hechos, lo que a sus facultades o atribuciones corresponda.

Las autoridades harán saber por escrito al Ministerio Público Federal, la determinación que adopte."⁶²

Una vez que se cumple con el requisito de procedibilidad que marca la ley, se inicia la llamada trilogía del Derecho penal, formada por los actos de acusación, los actos de defensa y los actos de decisión. Los primeros corren a cargo del

⁶² LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, artículo 8., México, 1996.

Ministerio Público, los segundos a cargo del acusado y los terceros a cargo del juez, estos actos constituyen el proceso penal.

El procedimiento penal inicia con la averiguación previa, en la que el Ministerio Público realiza las investigaciones para buscar el nexo de causalidad entre el presunto responsable y el acto o hecho constitutivo de delito para establecer la verdad histórica.⁶³

La averiguación previa es el periodo de la acción, también llamada etapa pre-procesal que tiene por objeto investigar el delito y recoger las pruebas indispensables para que el Ministerio Público se encuentre en condiciones de ejercitar o no la acción penal, asimismo practica diversas diligencias ministeriales dentro de las que sobresalen el asegurar los objetos e instrumentos del delito, que en materia de violación de derechos de propiedad industrial es fundamenta para combatir a los delincuentes que por ejemplo, se dedican a la falsificación dolosa de marcas de productos o servicios, así como a ilícitos referentes a secretos industriales.

En todas y cada una de las diligencias que se llevan a cabo para la integración de una averiguación previa, se busca comprobar la posible responsabilidad penal de quien o quienes resulten responsables en la comisión de los delitos, para que dicha conducta se ajuste a algún tipo penal descrito en la Ley en la materia en el capítulo III, bajo el rubro de los Delitos, de la Ley de la Propiedad Industrial.

⁶³ CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, artículo 1º, fracción II.

La averiguación previa termina en caso de reunirse los requisitos exigidos por los ordenamientos legales pertinentes, con la consignación (artículo 134, 168 y 180 del Código Federal de Procedimientos Penales). Así el Ministerio Público, pone a disposición de la autoridad judicial las diligencias y al presunto responsable.

En caso de no acreditarse la presunta responsabilidad del inculcado por falta de elementos para comprobar la existencia del delito, se procede a resolver la indagatoria remitiéndose a consulta de no ejercicio de la Acción Penal, pero si posteriormente pudieran surgir dichos elementos se envía a la reserva o archivo (artículo 131 C.F.P.P). En caso de no reunirse dichos elementos en el expediente, se resolverá mediante consulta de No ejercicio de la acción penal o su archivo definitivo, (artículo 137 C.F.P.P.).

La segunda fase penal es la instrucción, en ella después de ejercitarse la acción penal el juez ordena la radicación del asunto y lleva a cabo los actos procesales encaminados a la comprobación de los elementos del delito y al conocimiento de la responsabilidad o inconsciencia del presunto sujeto activo⁶⁴

La instrucción a su vez se divide en tres partes:

⁶⁴ Artículo 1º, fracción II, del CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.

1ª. Comienza desde la resolución judicial conocida como auto de inicio de radicación o cabeza de proceso, hasta el auto de formal prisión.

2ª. Principia desde el auto de formal prisión o con el de sujeción a proceso y concluye con el auto que declara agotada la Averiguación.

3ª. La última, da inicio con el auto citado y termina con el auto que declara cerrada la instrucción.⁵⁵

En términos generales la instrucción comprende todas aquellas diligencias realizadas por los tribunales, toda vez que se ha ejercido la acción penal con el fin de esclarecer la existencia de los delitos, la circunstancia en que hubieren sido cometidos y la responsabilidad o falta de responsabilidad de los participantes. Las prácticas instructoras están reservadas por regla general al juez, regidas por el principio de autonomía en las funciones procesales.

El titular de la acción penal (Ministerio Público), la conduce a los tribunales y al hacerlo se convierte en parte. En el juicio que es la tercera etapa corresponde al juez, después de haber recibido y practicado las pruebas conducentes al esclarecimiento de la verdad histórica, las evalúa para determinar la culpabilidad o inculpabilidad del supuesto sujeto activo del delito.

⁵⁵ Apuntes de Derecho Procesal Penal, Silva Hernández Pedro.

En la cuarta y última etapa, que es la sentencia que no es más que la resolución judicial que fundada en los elementos del injusto posible y en las circunstancias objetivas y subjetivas condicionales del delito, resuelve la pretensión punitiva estatal, individualizando el derecho poniendo con ello fin a la instancia.

En todo procedimiento judicial, existen incidentes que se ventilan dentro del mismo procedimiento y el penal no es la excepción, también existen recursos como el de apelación a los autos o resoluciones emitidas por el órgano jurisdiccional, y por último en caso de que estos sean contrarios a las garantías individuales del procesado o inculcado se recurrirá al juicio de Amparo. Dichos recursos se tratarán más detalladamente en el siguiente punto dentro de este trabajo.⁵⁶

Finalmente el período llamado de ejecución en realidad no forma parte del procedimiento penal, sino del derecho Penitenciario y tiene como objeto que el órgano encargado de la ejecución de las sanciones impuestas en sentencia firme, señale el tratamiento y los lugares en que han de cumplirse las condenas.

Las penas y medidas de seguridad, que señala el Código Penal en su numeral 24, son:

1. Prisión;
2. Tratamiento en libertad, semilibertad y trabajo a favor de la comunidad;

⁵⁶ Artículos 361 y 361, CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, Título Décimo, Recursos, Capítulo I, Revocación. Y Capítulo II, artículos 363-391.

3. Internamiento o tratamiento en libertad de inimputables y de quienes tengan el hábito o la necesidad de consumir estupefacientes o psicotrópicos;
4. Confinamiento;
5. Prohibición de ir a lugar determinado;
6. Sanción pecuniaria;
7. Se deroga;
8. Decomiso de instrumentos, objeto y productos de delito;
9. Amonestación;
10. Apercibimiento;
11. Caución de no ofender;
12. Suspensión o privación de derechos;
13. Inhabilitación, destitución o suspensión de funciones o empleos;
14. Publicación Especial de sentencia;

15. Vigilancia de la autoridad;

16. Suspensión o disolución de sociedades;

17. Medidas tutelares para menores;

18. Decomiso de bienes correspondientes al enriquecimiento ilícito.⁵⁷

Analizando lo anterior, se aprecia que en delitos cometidos en materia de propiedad Industrial, en el caso de los procesos penales y para la aplicación de las penas y medidas de seguridad a los culpables de dichos ilícitos, es de vital importancia el peritaje rendido por expertos en ésta materia, ya que es una de las pruebas fundamentales que se aportan para estar en posibilidad de resolver los mismos, una vez hecho esto, dará lugar a que el órgano jurisdiccional en base a los elementos que integran el expediente, para dictar las penas o medidas de seguridad que considere pertinentes según el caso.⁵⁸

En estos delitos en específico, se impondrán 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 Distrito Federal, aspecto que ya se trató con detenimiento en los capítulos anteriores.

⁵⁷ Artículo 528, del CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, Título Decimotercero, Ejecución Capítulo I, Disposiciones Generales.

⁵⁸ Licenciado Felipe de Jesús Chambón Chávez, Subdirector Divisional de Prevención de la Competencia Desleal, IMPI.

En síntesis, para el ejercicio de la acción penal, en los supuestos previstos en las fracciones I y II del artículo 223 de la Ley en comento, se requerirá que el Instituto emita un dictamen técnico en el que no se prejuzgue sobre las acciones civiles o penales que procedan. Independientemente del ejercicio de la acción penal, el perjudicado por cualquiera de los delitos referidos por la ley se podrá demandar del o de los autores de los mismos, la reparación y el pago de los daños y perjuicios sufridos con motivo de los mismos, siendo competentes los tribunales de la federación para conocerlos, así como de las controversias mercantiles y civiles y de las medidas precautorias que se susciten, cuando dichas controversias afecten los intereses particulares, podrán conocer a la elección del actor, los tribunales del orden común, sin perjuicio de la facultad de los particulares de someterse al procedimiento de arbitraje.⁵⁹

En los procedimientos judiciales, la autoridad judicial podrá adoptar las medidas previstas en la Ley de la Propiedad Industrial vigente, así como en los tratados internacionales de los que México sea parte.

En los últimos años, el tema de los delitos contra la propiedad industrial y los derechos de autor han llamado la atención tanto de los abogados postulantes especialistas en la materia, como de funcionarios y empleados de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Economía, ésta ha culminado con la

⁵⁹ Artículo 227 de la Ley de la Propiedad Industrial.

creación de la Comisión Intersecretarial para la Protección, Vigilancia y Salvaguarda de los Derechos de Propiedad Industrial.⁶⁰

3. Recursos.

Tradicionalmente se ha designado como recurso aquel medio establecido por la Ley para impugnar una resolución, pudiendo esta revocarse, confirmarse o modificarse.

La Ley de la Propiedad Industrial no prevé recurso ordinario alguno para impugnar las resoluciones que emita en definitiva el Instituto respecto de los procedimientos de registro de marca, declaración administrativa de infracción, declaración de cancelación, caducidad o nulidad de la marca, en tales casos la única forma de impugnar una resolución es la interposición del juicio de amparo indirecto ante un Juez de Distrito en materia administrativa, sin embargo, debemos advertir que el juicio de amparo no es un recurso, sino un juicio a parte.

Amparo indirecto o bi-Instancial se divide en las siguientes etapas procesales:

1. *Interposición de la demanda ante Juez de Distrito:* dentro de un término de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que haya surtido efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame.

⁶⁰ Véase Acuerdo Presidencial de 1º de octubre de 1993, publicado en el D.O.f., del 4 de octubre de 1993.

2. *Auto admisorio de la demanda de Amparo*: este deberá ser dictado dentro del término de 24 hrs. Contadas desde la que fue presentada la demanda.

3. *Informe Justificado de la Autoridad Responsable*: en este caso, el IMPI, deberá presentar el informe justificado dentro de los cinco días que siguen al emplazamiento, pudiendo prorrogarse este término por cinco días más, si el Juez de Distrito así lo estimara por la importancia del caso.

4. *Celebración de la Audiencia Constitucional*: cuya fecha será fijada en el auto admisorio de la demanda de amparo a más tardar dentro del término de treinta días, esta etapa consta de tres periodos:
 - a) *Periodo Probatorio*: consta de tres sub-periodos que son ofrecimiento de pruebas, admisión de pruebas y desahogo de pruebas.

 - b) *Periodo de Alegatos*: estos podrán presentarse por escrito o expresarse verbalmente.

 - c) *Periodo de Pronunciación de Sentencia*.

En contra de esta resolución del Juez de Distrito procede el recurso de Revisión que habrá de resolver el tribunal Colegiado de Circuito, este recurso deberá interponerse por escrito dentro de los diez días siguientes a que surta efecto la

Resolución impugnada, admitido este recurso se notificará al Ministerio Público y se resolverá en un término de quince días.

En cambio, en los casos en que la Ley de la Propiedad Industrial reconoce el ejercicio de acciones de tipo penal, civil, mercantil o administrativa ante autoridades propiamente jurisdiccionales, sí podrá hacerse valer en el momento procesal oportuno algún recurso ordinario como son:

Recursos ordinarios que en estos procesos pueden hacerse valer.

1. *Revocación*: medio de impugnación ordinario que procede cuando el auto o la resolución de que se trate no pueda ser apelada, siempre y cuando no se trate de la sentencia definitiva, este recurso habrá de resolverlo el mismo tribunal que dictó la resolución impugnada.

Tratándose de procesos civiles: La revocación deberá interponerse dentro de los tres días siguientes a la notificación, el juez dará vista a la contraria por tres días y pronunciará la resolución dentro de los tres días siguientes.

Tratándose de procesos penales: La revocación habrá de interponerse dentro de un plazo de cinco días, contados a partir de que surta efectos la notificación de la resolución que se impugna, se notificará a la otra parte la interposición del recurso y dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes se celebrará una audiencia en la que oyendo a las partes resolverá el recurso.

2. *Apelación*: medio de impugnación ordinario de una sentencia o auto dictado en primera instancia que cause al apelante algún agravio, este recurso será resuelto por el tribunal Superior al de primera instancia.

Tratándose de un proceso civil: las apelaciones deberán interponerse ante el tribunal de primera instancia, cuando se impugne un auto o sentencia interlocutoria en un término de seis días y en contra de sentencia definitiva dentro de un plazo de nueve días contados a partir del día siguiente a aquel en que surtan efectos las notificaciones de tales resoluciones, una vez admitido el recurso se dará vista a la parte apelada para que en el término de tres días conteste los agravios si se trata de un auto o sentencia interlocutoria, y de seis días si se trata de sentencia definitiva, transcurrido este plazo, se formará testimonio de apelación y se remitirá a la Sala que corresponda dentro del término de cinco días, ésta formará el toca y emitirá un auto en el que citará a las partes para oír sentencia, la que pronunciará y notificará por Boletín Judicial dentro del término de ocho días si se trata de auto o interlocutoria y de quince días si se trata de sentencia definitiva, este plazo podrá prorrogarse por ocho días más si el expediente es muy voluminoso.

Tratándose de un proceso penal: las apelaciones podrán interponerse en el acto de la notificación o por escrito o comparecencia dentro de los cinco días siguientes si se tratare de sentencia, o de tres si se interpone contra un auto; admitido el recurso se remitirá al tribunal de apelación el duplicado del expediente o testimonio de apelación dentro de un plazo de cinco días, éste lo pondrá a la vista

de las partes por el plazo de tres días para que manifiesten lo que a su derecho convenga, si concluido este plazo no se presenta impugnación alguna al recurso, se señalará día para la vista dentro de los treinta días siguientes si se tratara de sentencia definitiva y dentro de los cinco días si se tratara de autos, en esta audiencia realizarán las alegaciones que estimen pertinentes el apelante y las demás partes, declarado visto el asunto, quedará cerrado el debate y el tribunal de apelación pronunciará el fallo que corresponda dentro de los ocho días siguientes.

3. *Queja*: recurso procedente en contra del juez civil que se niega a admitir una demanda o desconoce de oficio la personalidad de un litigante antes del emplazamiento, contra la denegación de apelación, contra las sentencias interlocutorias dictadas en ejecución de sentencias y demás casos que fije la ley, se interpondrá ante el mismo juez de primera instancia, dentro de los tres días siguientes al acto reclamado y se dará un plazo igual para que éste remita al Superior un Informe Justificado, y en su caso, las constancias procesales respectivas, recibida tal documentación el Superior resolverá dentro de los tres días siguientes.

En materia penal, la queja procede contra las conductas omisivas de los Jueces de Distrito que no emitan las resoluciones o no señalen la práctica de diligencias dentro de los plazos y términos dispuestos por el código, o cuando no cumplan con las formalidades o no despachen los asuntos de acuerdo a la ley, podrá interponerse en cualquier momento a partir de que se produjo la omisión, mediante un escrito ante el Tribunal Unitario de Circuito que corresponda, éste

admitirá el recurso en un plazo de cuarenta y ocho horas y requerirá al Juez de Distrito para que rinda informe dentro de un plazo de tres días, concluido este plazo, habiendo o no recibido el informe, dictará la resolución que proceda.

4. *Apelación extraordinaria:* es aquella apelación que por circunstancias especiales es admitida dentro de los tres meses que siguen a la notificación de la sentencia y sólo es prevista en materia civil.

- a) Cuando se hubiere notificado el emplazamiento al responsable, por edictos y el juicio se hubiere seguido en rebeldía;
- b) Cuando no estuvieren representados legítimamente el actor o el demandado, o siendo incapaces, las diligencias se hubieran entendido con ellos,
- c) Cuando no hubiere sido emplazado el demandado conforme a la ley;
- d) Cuando el juicio se hubiere seguido ante un juez incompetente, no siendo prorrogable la jurisdicción.

5. *Denegada Apelación:* este recurso se interpone ante el tribunal de primera instancia y es resuelto por el tribunal de apelación, es procedente en procesos penales de competencia federal en contra de las resoluciones en que se haya negado la apelación o cuando ésta se conceda sólo en efecto devolutivo, siendo procedente en ambos, pudiendo interponerse verbalmente o por escrito.

dentro de los tres días siguientes a aquel en que se notifique tal resolución, el tribunal de primera instancia deberá expedir dentro de los tres días siguientes un certificado en el que expondrá el estado de las actuaciones, el punto sobre el que recayó el auto apelado y el texto del auto que lo declaró inapelable, este certificado deberá ser presentado por el promovente ante el tribunal de apelación dentro de un plazo de tres a treinta días siguientes a aquel en que lo fue entregado por el tribunal de primera instancia ello en atención a la distancia y los medios de comunicación, recibido este documento el tribunal de apelación pronunciará la sentencia que corresponda dentro de los cinco días siguientes.

6. *Recurso de responsabilidad Civil:* Procede contra jueces y magistrados cuando en el desempeño de sus funciones infrinjan las leyes por negligencia o ignorancia inexcusables, debiendo interponerse dentro del año siguiente al día en que se hubiere dictado la sentencia o auto firme que puso término al pleito. No será procedente cuando el recurrente no haya utilizado en su tiempo los recursos legales ordinarios contra la sentencia, auto o resolución en que se suponga el agravio.

Quando se interpongan contra los jueces conocerán las salas del tribunal Superior y en contra de magistrados conocerá el Tribunal Pleno.⁶¹

⁶¹ Para un estudio más profundo de los aspectos abordados en este apartado, véase **Burgos Oribuca, Ignacio, El Juicio de Amparo**, trigésimotercera Edición, Ed. Porrúa, S.A., México, 1997; y Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, arts. 683 al 737, Código Federal de Procedimientos Penales., Arts. 361 al 398-bis.

CONCLUSIONES

Realizado el estudio de la teoría, legislación y jurisprudencia relacionada con la marca y su protección, llegamos a las siguientes conclusiones.

PRIMERA. El derecho intelectual está constituido por los derechos de autor y la propiedad industrial.

SEGUNDA. Los signos distintivos y las creaciones industriales nuevas comprenden los objetos de estudio de la propiedad industrial.

TERCERA. La marca es un signo distintivo, que tiene como fin, diferenciar los productos o servicios de un establecimiento de otros de la misma clase o especie.

CUARTA. El fundamento constitucional de la propiedad industrial es el artículo 73 fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que se faculta al Congreso de la Unión para legislar sobre materia de comercio.

QUINTA. Es hasta 1890, cuando encontramos las primeras disposiciones destinadas de manera especial a regular el derecho de marcas, sin embargo podemos observar indicios del control que se tenía respecto de las marcas en los pueblos del Anáhuac y en la Nueva España, en donde se empleaban distintivos o marcas, con funciones distintivas y no con fines de protección frente a terceros o de uso exclusivo como se aplica en el régimen actual.

SEXTA. Una persona puede hacer uso de una marca, sin que para ello tenga que registrarla, sin embargo a fin de protegerla frente a terceros deberá obtener su registro, lo cual no significa que el derecho a hacer uso de una marca exista debido a su inscripción, sino que el derecho es propio de quien hace uso de la marca, aun sin su registro

SÉPTIMA. El registro marcario, es la forma jurídica que establece la ley, para la protección de las marcas en México.

OCTAVA. El derecho al uso exclusivo de la marca se confiere a través del registro de dicha marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, siempre y cuando se haya otorgado conforme a lo establecido por la Ley de la Propiedad Industrial, sin que exista un derecho previo por uso anterior, en cuyo caso el tercero de buena fe que explotaba dicha marca dentro del territorio nacional, tendrá derecho a solicitar su registro dentro de los tres años siguientes al día en que fue publicado el registro, tramitando previamente la declaración de nulidad del registro otorgado.

NOVENA. El dueño de la marca no debe permitir, si así lo considera oportuno, que su marca caduque, para poder seguir obteniendo beneficios de la misma.

DECIMA. La ley ha aumentado el monto de las multas que como sanción se pueden imponer a quien infrinja un derecho de propiedad industrial, y en específico en materia de marcas, como medida para hacer más efectiva su

protección, ya que se piensa que para un infractor, puede ser más grave y doloroso una multa, que afecte su economía, para que así no vuelva a cometer una infracción administrativa tan fácilmente.

DÉCIMO PRIMERA. En los últimos años ha existido una tendencia a despenalizar el mayor número de conductas violatorias de los derechos de propiedad industrial, en la materia de marcas que es el tema principal de este trabajo, para pasar a ser infracciones administrativas, lo cual considero que es aceptable, porque es más ágil el procedimiento para declarar una infracción administrativa que para perseguir un delito.

DÉCIMO SEGUNDA. Para hacer más efectiva y extensiva la protección de la propiedad industrial en el país y como consecuencia de las marcas, se han creado cuatro Oficinas Regionales que sirven de ventanillas de recepción para poder hacer más fácil la tramitación de cualquier registro o asunto ante el IMPI, la Oficina Norte tiene sede en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, la cual atiende a todos los estados del norte de la República, la Oficina Regional Mérida, la Oficina Regional Oriente con sede en Guadalajara Jalisco y próximamente la Oficina Regional en León, Guanajuato.

DÉCIMOTERCERA. Se debe seguir capacitando a los funcionarios encargados de la procuración e impartición de justicia en materia de propiedad industrial a efecto de lograr una eficaz protección al contenido de la misma.

BIBLIOGRAFÍA

1. BURGOA ORIHUELA Ignacio, "El juicio de Amparo", Trigesimotercera edición, Ed. Porrúa, México, 1997.
2. DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ, Jorge Alfredo, "Derecho Civil, Parte General, Personas, Cosas, Nhegocio Jurídico e Invalidez", Ed. Porrúa, México, 1996.
3. JALIFE, Mauricio, "Aspectos Legales de las Marcas en México", Ed. SISTA, Cuarta edición, México, 1998.
4. JALIFE, Mauricio, "Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial", Ed. Mc Graw Hill, México, 1998.
5. MERA HERNÁNDEZ, María del Rosario, "El Marco penal de la Propiedad Industrial en México", UNAM, 1996.
6. NAVA NEGRETE, Justo, "Derecho de las Marcas", Ed. Porrúa, México, 1985.
7. RANGEL MEDINA, David, "Tratado de Derecho Marcario", Ed. Libros de México, México, 1960.

8. RANGEL MEDINA, david, "Panorama del Derecho Mexicano, Derecho Intelectual", Ed. Mc Graw Hill, México, 1998.
9. SEPÚLVEDA César, "El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial", Ed. Porrúa, México, 1983.
10. SERRANO MIGALLÓN, Fernando, "La Propiedad Industrial en México", Ed. Porrúa, Segunda edición, México, 2000.
11. INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS, "Nuevo Diccionario Jurídico Mexicano", D-H, Ed. Porrúa, México, 2000.