



Universidad Nacional Autónoma de México

FACULTAD DE DERECHO

**" ALCANCE JURIDICO DE LA PROTECCION A LA
MARCA Y AL NOMBRE COMERCIAL "**

T E S I S

Que para obtener el título de
LICENCIADO EN DERECHO

Presenta

ELSA DONAJI ESPINOSA PERERA



México, D. F.

FACULTAD DE DERECHO
COORDINACION DE EXAMENES
PROFESIONALES

1965



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

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

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

I N D I C E

	Pág.
Capítulo I.- Antecedentes Históricos de la Propiedad Industrial.	
Introducción.....	1
A. En México.	
a) Primeros Antecedentes.....	9
b) Legislaciones relacionadas con los pro- yectos de Código de Comercio.....	13
b.1) Proyectos de 1929 y 1947.....	15
b.2) Proyectos de 1949 y 1952.....	16
c) Legislación específica nacional.....	18
d) Exposición de motivos de la vigente Ley de Invenciones y Marcas.....	27
B. Derecho Extranjero.	
a) Declaración de 7 de junio de 1895.....	30
b) Tratado de 16 de agosto de 1893.....	30
c) Convención de 10 de abril de 1899.....	31
d) Convención de Unión de París del 20 de marzo de 1883.....	31
e) Acuerdo comercial entre México y Fran-- cia de 29 de noviembre de 1951.....	32
f) Evolución reciente y tendencias en la-- tinoamérica.....	33
f') Comparación entre varios países...	34
f'') Otros países han realizado refor-- mas aunque no han llegado a consti- tuír modificaciones generales.....	35

Capítulo II.- Naturaleza Jurídica de la
 Marca y del nombre Comercial.

A.	Teorías basadas en la división clásica de los derechos.....	45
B.	Teoría de los derechos intelectuales.....	45
C.	Teoría de los derechos inmateriales.....	47
D.	Teoría de los derechos individuales.....	47
E.	Teoría de la propiedad inmaterial.....	48
F.	Nacimiento del derecho sobre la marca....	51
	1.- Sistema francés tradicional.....	53
	2.- Sistema alemán.....	55
	3.- Sistema italiano.....	57
	4.- Sistema español.....	60
G.	Teorías sobre el nombre comercial.....	65
H.	Definición de marca y sus diferentes clases.....	73

Capítulo III.- Alcance jurídico de la protección a la marca y al nombre --
 comercial.

A.	Características del registro de marcas y - nombres comerciales.....	84
B.	Alcance jurídico de quien posee un signo - registral.....	85
C.	¿Cuál es el elemento atributivo de propiedad?.....	100

	Pág.
D. Función del signo distintivo.....	101
E. Trámite del registro de marcas y la pu- blicidad del nombre comercial.....	101
F. Nulidad y caducidad del derecho sobre la marca.....	107
G. Extinción y cancelación del registro de- marcas y extinción del nombre comercial.	108
H. Jurisprudencia.....	109
I. Conclusiones.....	120
J. Bibliografía.....	122

CAPITULO I

ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

INTRODUCCION

Los antecedentes de las marcas se remontan a épocas lejanas, de donde han ido evolucionando hasta la forma con que actualmente se conocen.

En la Edad de Piedra se usaban como signos de propiedad en diversas posesiones. Los primeros vasos de barro cocido se caracterizaron porque en ellos se observaba, en sitio variable, una figura geométrica que representaba la marca.¹

De igual manera, en cuevas del Suroeste de Europa, se han hallado en los murales, bisontes pintados y marcados en los muslos y fragmentos de cuernos de venado con marcas similares.

Al adoptarse la vida sedentaria en comunidades agrícolas, emplearon las marcas para establecer límites y después en sus casas, convirtiéndose éstas en marcas de comercio para quienes optaron por esa actividad.

1 Mendieta R., Sonia. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Enero-junio 1963. México. Evolución Histórica de las Marcas. Pág. 67.

En el mundo antiguo también se encuentran antecedentes. Por ejemplo, las herramientas y las piedras de construcción en Egipto se marcaban con ocre rojo, representando los nombres de los esclavos que las transportaban; en Creta, unas veces explicaban la sustancia contenida y la cantidad, y otras daban el nombre del productos e indicaciones de origen, siendo palabra común el término "producto doméstico".²

Entre los etruscos eran conocidas las marcas del alfarero, del pintor y las marcas oficiales, las cuales se llamaban así por proporcionar el nombre del "oficial" que inspeccionaba el producto.

La referencia en Roma se remonta a las marcas del productor en medicinas, perfumería, ungüentos, vinos, quesos, ornamentos de bronce y plomo y vasos de cristal.

El fisco usaba marcas como lo prueban vasos encontrados en Aosta hace muchos años, con las siglas R.P.A. (Res Publica Augustanorum).

Había normas jurídicas especiales para reconocer y proteger el derecho sobre las marcas; aquel que usurpaba un nombre era condenado por la Ley Cornelia o con la Actio Doli, la cual instituyó una reparación pecuniaria en relación con la gravedad de la injuria, a la vez

2 Mendieta R., Sonia. Ob. cit. Pág. 68.

que implicaba la nota de infamia a través de la actio injuriarum; si la injuria era ordinaria el monto era fijado por el demandante, pudiendo el juez modificarla, pero de ser grave la fijaba el magistrado sin que el juez la modificara.³

La podía ejercer la persona injuriada, pero si se hacía a un alieni juris (persona sometida a la autoridad de otro) entonces recaía sobre el jefe de familia quien ejercitaba una doble acción, por sí y por su representado, contra el culpable y sus cómplices; dicha acción era intransmisible, se extinguía por la muerte del ofensor, por la del ofendido y también por el perdón de la injuria sin manifestar ningún resentimiento, y lo mismo se aplicaba a quien adoptaba falsos signos con intención de fraude, cuya figura se encuadraba en el stellionatus.⁴

A la caída del Imperio Romano desaparecen las marcas en la alfarería y sólo se conservan en las hojas de las espadas y en un anillo encontrado en Lancashire.

Esas prohibiciones no fueron derogadas en la Edad Media, por el contrario, "... reglas severas establecieron la distancia que debía interceder entre negocios o talleres concurrentes, el veto de vender cosas extrañas a la categoría artesana a la cual el maestro

3 Petit, Eugéne. Tratado elemental de Derecho Romano. Ed. Nacional. México 1952. 464 - 465 pp.

4 Di Guglielmo, Pascual. Revista de Derecho Comercial y de las obligaciones. Año 6 Nos. 31 a 36. Ed. de Palma Buenos Aires 1973. Pág. 129.

pertenecía y de exaltar las bondades de las propias mercancías".⁵

En la Edad Media aparecen tres tipos de marcas:

- a) Las marcas de familia o de casa.-Eran usadas por los mercaderes, su origen se observa en la costumbre prehispánica de marcar sus casas y sus productos.
- b) Las marcas privadas, voluntariamente adoptadas.- Se encuentran en manuscritos, libros de cuentas, trabajos de carpintería e impresión; se usaron en una gran variedad de artículos entre ellos telas, productos agrícolas, barriles, armas, herramientas y cueros.
- c) Las marcas compulsivas.- Se basan en el Principio de protección al consumidor. Así, en el año de 1300, Eduardo I de Inglaterra y en 1492 Eduardo VIII, en diversos estatutos, reglamentan el uso obligatorio de marcas en los objetos de plata; en 1739 se expide un estatuto para el uso de marcas en la joyería.⁶

Desde la Edad Media, en Venecia, se expide la primera ley en la cual se reconocía el privilegio al

5 Di Guglielmo, Pascual. Ob. cit. pág. 1129.

6 Mendieta R., Sonia. Ob. cit. pág. 69 - 70.

inventor e iniciador de alguna industria, así como la posibilidad de destrucción de los bienes contruídos o fabricados violando esta ley. Tanto en 1498 como en 1603 se dictaron en esa misma ciudad un decreto y una ley de la misma índole.⁷

Al lado de las marcas individuales convivían las marcas colectivas, que eran las adoptadas por diversos gremios para competir entre ellos. La marca tenía como una de sus principales funciones servir de arma de competencia, ya que para poder competir entre sí era necesario probar que la fabricación de los productos se había adherido a los reglamentos de la corporación.

La marca individual era usada por cada patrono al ingresar a la corporación, la colectiva era la de la corporación misma. La primera garantizaba el origen y procedencia de la mercancía y el fabricante; la segunda las reglas con las cuales se habían fabricado los productos.

En las corporaciones medievales del siglo XIII existían monopolios de hecho, que defendían al inventor de la falsificación o reproducción de su invento.⁸

Quienes desobedecieran los preceptos de la ley eran sancionados tanto por la vía civil como por

7 Figueroa Brito, Enrique. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Enero-diciembre 1976. Orientación de la Ley Mexicana de Invenciones y Marcas. México. Pág. 254.

8 Mendieta R., Sonia. Ob. cit. Pág. 70.

la penal de manera, a tal grado estricta, que se llegaba a las confinaciones; "...tenemos por ejemplo, los Estatutos de Mercaderes de la ciudad de Cremona que prohibían expresamente, 'el uso de la marca de otro mercader... sin su especial licencia, o bien que se hiciera marca semejante a la marca de otro comerciante... y condenar y hacer efectuar que ningún otro use de tal marca ... y todo mercader contraventor incurra en la pena de 25 libras imperiales, la mitad de la cual multa, ingresará en la mercadería de Cremona y la otra mitad será para el acusador'. De esta manera se reconocía en la violación, la actio negatoria, la pena criminal y la compensación privada".⁹

En el Renacimiento se autorizó al concurrente a perseguir a quienes se apropiaban indebidamente de su nombre, marca, emblema o clientela; al aprendiz, al ex-socio concurrente o a quien ejerciendo un derecho análogo, lo denigraban. Las corporaciones encerraban a comerciantes y fabricantes en especies de jaulas.¹⁰

Es a principios del siglo XIX cuando el mundo comercial se transforma por completo, aparece un nuevo personaje: el fabricante en serie.

Con los nuevos conocimientos surge una gran producción de mercancía, se utilizaban mayoristas

9 Mendieta R., Sonia. Ob. cit. Pág. 70.

10 Di Guglielmo, Pascual. La Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial. La Concurrencia Desleal. ob. cit. Pág. 129.

intermediarios que colocaban los artículos en el mercado, él los almacenaba y distribuía; pero el fabricante no estaba sólo, surgieron otros más que producían los mismos artículos que él; nació la competencia.

El mayorista exige mejores condiciones y deja al fabricante a su merced, la solución está en crear mejor demanda a sus productos, y así nace la marca, como protectora del fabricante, pues ampara y distingue dichos productos.

Ahora las circunstancias se han invertido, el mayorista que no tenga una marca ya acreditada perderá clientela, entonces él también adquiere una marca y la acredita, la competencia continúa.

Con lo anterior se observa que la marca es un instrumento utilizado en el proceso de diferenciación de productos, mediante el cual se desarrolla en muchas industrias la competencia entre las empresas comerciantes.

Su función principal es la creación de buen nombre, la marca pues, se convierte en capital intangible, en tanto contribuye a crear entre los consumidores la fidelidad al producto a que se refiere. Su función

secundaria consiste en identificar productos e indicar indirectamente su calidad.¹¹

Se abre así el camino a la represión de la competencia desleal. Aparece entonces en Inglaterra el "passing off", actividad del comerciante que daba lugar a suponer que su actividad y sus productos eran los de un tercero, señalándose tres clases que originaban la suposición: A) hacer pasar sus mercancías como las de otro, B) hacer aparecer su empresa como de un tercero y c) anunciar o vender sus productos como de una calidad superior a la que tienen.¹²

Con este motivo se imponían sanciones no sólo por utilización de una marca, propiamente dicha, sino también a todo aquel vocablo, expresión, placa, nombre, firma, letra, número, o combinación de letras o números y palabras comunes que por su uso, hayan adquirido un significado distintivo.

Esto se aceptaba en la costumbre, jurídicamente hablando, si se probaba la intención del demandado de engañar al público, aún cuando no fuera éste un elemento que debiera acreditarse en la equidad.

Francia a través del Código Napoleón construye la teoría de la concurrencia desleal, exigiendo para su

11 Mendieta R., Sonia. ob. cit. Pág. 71-72.

12 Di Guglielmo, Pascual. ob. cit. Pág. 130.

aplicación la prueba del dolo o de la culpa y del daño causado.¹³

Cabe pensar que dichos requisitos son en la práctica, coeficientes normales, ya que se sancionan hechos, a pesar de no haber sido consumados con dolo o culpa.

Las marcas fueron uno de los derechos de propiedad industrial de 1883 (con el Convenio de París). A partir de 1900, todos los actuales países desarrollados de economía de mercado, los socialistas y prácticamente todas las naciones de América Latina ya tenían leyes de este tipo.

A. EN MEXICO.

a) Primeros Antecedentes.

En el Derecho Precortesiano no se dictó ninguna disposición directa o indirecta sobre el derecho de marcas, "...el estudio de la reglamentación de los comerciantes al menudeo, que vendían sus productos en los mercados de la ciudad, y de los comerciantes al por mayor, que estaban organizados y recibían el nombre de pochtecas, no arroja ningún dato acerca del empleo de signos para distinguir las obras industriales en los mercados, ni de la represión de la venta de mercancías

13 Di Guiglielmo, Pascual. ob. cit. Pág. 130.

alteradas, no obstante que la falsificación de medidas sí era castigada severamente con la pena de muerte, independientemente de la destrucción de aquellas".¹⁴

Debido al monopolio establecido por los Reyes Católicos sobre el Nuevo Continente, el comercio no fue más allá de pequeñas transacciones, casi domésticas, tanto exterior como interiormente, por lo cual "... no se encuentran en las fuentes del Derecho Indiano, normas jurídicas reguladoras de esta materia a lo largo del período colonial".¹⁵

No obstante, el uso de marcas se halla en los objetos de plata: así vemos que en las ordenanzas dictadas en lo tocante al arte de la platería, se señala "...a) Antes de labrar la plata ú oro, los plateros están obligados a presentar las pastas a los Oficiales Reales, para que éstos vean si está quintada y marcada ...b) El Veedor, en presencia de dichos Oficiales Reales, las marcará con la marca y señal que para este efecto deben llevar...".¹⁶

Por su parte "La Cédula Real del 10. de octubre de 1733" reconocía "... que al estar acabada, se llevará la pieza para que... le pusieran el cuño del quinto o diezmo; reconociéndose también la pieza por el ensayador mayor, a fin de que siendo de once dineros, la marcara con la marca de su nombre..." "... no se puede vender

14 Rangel Medina, David. Tratado de Derecho Marcario. Ed. Libros de México. México. 1960. Pág. 5

15 Rangel Medina, David. ob. cit. Pág. 7.

16 Rangel Medina, David. ob. cit. Pág. 8.

añaja alguna de plata sin que esté marcada del artífice-
y del marcador..."¹⁷

Perú contempló disposiciones semejantes en sus ordenanzas, existiendo la posibilidad de que algunas de ellas fueran observadas en México, una cláusula señalaba: "...Ordenamos que cada platero que labrare piezas de oro ó plata, tenga su marca particular la cual manifieste ante la justicia o escribano de cabildo del lugar donde residiere, y esta marca la eche, y ponga en las piezas que labrare..."¹⁸

Dichas disposiciones concluyen que las marcas eran de tres tipos: 1) la marca o remache del quinto, comprobando el pago de los impuestos, 2) la marca del ensayador para indicar la ley del metal, y 3) la marca del artífice junto con su nombre.

En el reglamento y los aranceles de 1778, ya se preveía que las mercaderías estuvieran previstas de sus respectivas y legítimas marcas, sancionando a los infractores de la siguiente manera: "...siempre que resultare comprobada la falsedad de las marcas y despachos, se castigarán los autores o cómplices de ese grave delito con las penas que... eran el decomiso de la mercadería, cinco años de presidio en uno de los de Africa y la de quedar privado, para siempre, de hacer el comercio en Indias..."¹⁹

17 Rangel Medina, David. ob. cit. Pág. 9.

18 Rangel Medina, David. ob. cit. Pág. 9.

19 Rangel Medina, David. ob. cit. Pág. 11.

En el siglo XVII se usaron las marcas de fuego, se hacían en hierro o en bronce calentado al rojo vivo para aplicarlas en los cortes superior o inferior de los libros, principalmente las usaban las órdenes monásticas y de la educación para identificar libros de las bibliotecas mexicanas, pueden ser consideradas como un antecedente de las marcas colectivas en nuestro país, indicaban no sólo la procedencia del Convento o Escuela sino también el origen de su fabricación.

En 1832 aparece la "Ley de los privilegios exclusivos a los inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria", primera en su tipo que regula esta materia al decir del licenciado Francisco Javier Ibarrola Quintana, en tanto que Antonio Correa M. y Arturo González Cosío opinan que fue la de las Cortes Españolas de 2 de octubre de 1820.²⁰

La discrepancia para poder determinar si la producción jurídica del siglo XVII es o no el primer antecedente legislativo de la marca se deriva del hecho de haberse dictado antes de la consumación de la Independencia.

Si se acepta ésta como primer antecedente, entonces queda como segundo la citada ley de 7 de mayo de 1832, a la cual le seguiría la ley de 7 de junio de 1890 que versa sobre patentes de privilegios a

20 Figueroa Brito, Enrique. ob. cit. Pág. 256.

los inventores o perfeccionadores; les siguen las de 25 de agosto de 1903, la de 26 de junio de 1928 que sólo se refieren a las invenciones y la de lo. de enero de 1943 "Ley de la propiedad industrial", actualmente derogada para dar paso finalmente a la Ley de Invenciones y Marcas de 10 de febrero de 1976.

De igual manera se reglamentan las marcas desde el Código de Comercio y su primer proyecto en 1929.

b) Legislaciones relacionadas con los Proyectos de Código de Comercio.

El Código de Comercio de 1854 no reglamenta en ningún capítulo las instituciones marcarias; sin embargo, señala en preceptos aislados su existencia. En el Artículo 189 indica requisitos para cartas de porte: "...designación de las mercaderías, en que se hará mención de su calidad genérica, de su peso y de las marcas o signos exteriores de los bultos en que se contengan...²¹; la obligación del capitán del barco de asentar minuciosamente las mercancías que se carguen, con expresión de la marca y el seguro marítimo, debía contener las marcas y número de los fardos si los tuvieren.

Prácticamente se proporcionó una protección legal a las marcas en el Código Civil de 1870, al obtener los interesados el derecho exclusivo a la reproducción

21 Rangel Medina, David. ob. cit. Pág. 13.

de sus marcas de fábrica a través de las disposiciones reguladoras de la propiedad artística de los signos o grabados destinados a fungir como marcas, el registro se solicitaba a la Secretaría de Estado y del Despacho de Justicia e Instrucción Pública.²²

Falsedad, fue el título con el que se designó en el Código Penal de 1871 la falsificación de marcas, utilizada dicha palabra como sustantivo del verbo marcar; designaba contraseñas en las leyes del oro y la plata. La infracción se castigaba con "arresto mayor y multa de segunda clase", aplicada tanto al falsificador de una marca, estampilla o contraseña de una casa de comercio, o de un establecimiento privado, de banco, o de industria, como al que usara marcas verdaderas en objetos falsificados.²³

En 1884 el Código de Comercio instituye para el comerciante y el fabricante la propiedad de sus marcas, siempre y cuando la deposite previamente en la entonces Secretaría de Fomento, quien la concederá si no es ya usada por otra persona, o semejante a alguna otra, de lo cual se deduce la discrecionalidad del Estado sobre la imitación de marcas. Señala en su Artículo 1420 que su uso es facultativo, pudiendo aceptarse como tal un nombre propio o razón social, nombre de la localidad en que se fabrique el producto, iniciales, cifras, dibujos, cubiertas, contraseñas o envases.²⁴

22 Rangel Medina, David. ob. cit. Pág. 14.

23 Rangel Medina, David. ob. cit. Pág. 15.

24 Rangel Medina, David. ob. cit. Pág. 16.

Mediante la ley de 11 de diciembre de 1885, se creó el Registro de Comercio en donde debían matricularse los comerciantes, conteniendo en la Fracción VII del artículo tercero, la obligación de anotar en cada hoja del comerciante matriculado los títulos de propiedad industrial, patentes de invención y marcas de fábrica; su emisión impedía el ejercicio de sus derechos contra terceros.²⁵

b.1) Proyectos de 1929 y 1947.

En 1929 fue publicado un proyecto para el nuevo Código de Comercio, en donde se trataron someramente a las marcas en algunos artículos.²⁶

En 1947, las Comisiones de Legislación y la de Leyes de la Secretaría de Economía presentaron el proyecto de Libro Primero de Código de Comercio y dos anteproyectos de los Libros Segundo y Tercero, los cuales fueron dados a conocer a los sectores interesados para hacer las observaciones pertinentes que se considerarían en la redacción definitiva.

En el título segundo del mencionado anteproyecto del Libro Segundo, denominado "De los límites de la actividad mercantil y de la competencia desleal", ya se contemplan aspectos relativos a la llamada propiedad industrial, al exigir al comerciante su nombre comercial

25 Rangel Medina, David. ob. cit. Pág. 18

26 Rangel Medina, David. Las marcas en el proyecto del Código de Comercio. Pág. 21.

en la declaración para obtener su calidad como tal ante la Cámara de Comercio o de Industria; se observa además que en dicho título se regula la competencia desleal.²⁷

En el Libro Segundo del anteproyecto del Libro Tercero se establecían disposiciones protectoras del nombre comercial, muestras, emblemas, lemas, adquisición del derecho exclusivo de la marca, del modo de usarla y la transmisión del derecho.

b.2) Proyectos de 1949 y 1952.

A la publicación del citado anteproyecto surgieron comentarios y observaciones de gran importancia emitidas por expertos que dieron como resultado el proyecto formulado en 1949 por la Confederación de Cámaras Industriales y el de 1952 basado en los puntos de vista y experiencia de las autoridades encargadas de la Propiedad Industrial.²⁸

Asimismo, en 1955 el licenciado Vicente Aguinaco Alemán formuló un estudio del nuevo texto del proyecto y sugirió algunas reformas, entre ellas tenemos: pide se deroguen los preceptos de la Ley de la Propiedad Industrial que se opongan a las disposiciones del Código de Comercio, a las declaraciones administrativas gestionadas ante la Secretaría de Economía

27 Rangel Medina, David. Las marcas en el proyecto del Código de Comercio. Pág. 22.

28 Rangel Medina, David. Las marcas en el proyecto del Código de Comercio. Pág. 22-23.

pendientes de resolución y a la represión de la competencia desleal respecto de cuyos autos no se hubiese solicitado la previa declaración administrativa.²⁹

Todos estos proyectos y anteproyectos, al igual que los estudios aceptan la duplicidad de legislaciones.

Nuevamente el licenciado Aguinaco y el licenciado Jesús Angel Arroyo redactaron un ensayo:

Lineamientos generales que se proponen para regular la materia de Propiedad Industrial en el Proyecto de Código de Comercio y en la respectiva ley especial; creyeron necesario que en el Proyecto se especificara claramente que las patentes, marcas, nombres y avisos comerciales, insignias, muestras y demás distintivos de la empresa, son cosas mercantiles y debía excluirse lo concerniente a la reglamentación de la concesión de patentes, registro de marcas, nulidad, caducidad y extinción de las mismas, y publicidad del nombre comercial, por regirse dichas instituciones por el Derecho Administrativo y conservarse únicamente las pertenecientes a derechos conferidos por los particulares a elementos inmateriales de la empresa.³⁰

La opinión del licenciado Rangel Medina con respecto a la duplicidad de legislaciones es negativa,

29 Rangel Medina, David. Las marcas en el proyecto del Código de Comercio. Pág. 23.

30 Rangel Medina, David. Las marcas en el proyecto del Código de Comercio. Pág. 23-24.

expresándose de la siguiente manera: "...la fuente legislativa de las instituciones marcarias no fue una ley especial que las regulara, sino que normas disgregadas en nuestros primeros Códigos Mercantiles, Civiles y Penales forman la base proteccionista del Derecho a la marca. Pero en la ley de 1889 primero y con la de 1903 después, se adoptó una codificación especial sobre la materia que en 1928 se respetó y en 1942 se consolidó al reunir en una sola ley todas las disposiciones que atañen a patentes, marcas, avisos comerciales y competencia desleal".³¹

c) Legislación específica nacional.

Al mismo tiempo que el Código de Comercio y el Código Penal, entre otros, contemplaban en artículos dispersos la regulación y sanciones a las marcas, surgieron legislaciones específicas dedicadas en su totalidad a la reglamentación de esta materia y sus aspectos relacionados.

Así, tenemos la Ley de Marcas de Fábrica, de 28 de noviembre de 1889, para la cual sólo podría pretender la propiedad de una marca, el primero en usarla legalmente. La propiedad exclusiva se obtendría en virtud de la declaratoria hecha por la Secretaría de Fomento sin examen previo y bajo la exclusiva responsabilidad del solicitante y sin perjuicio de los derechos de terceros.

31 Rangel Medina, David. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Pág. 26.

Si alguno se oponía al registro dentro de los noventa días siguientes a la publicación, éste se realizaría hasta que la autoridad judicial decidiera quien tiene mejor derecho.

Las marcas se transmitían únicamente con el establecimiento y su duración era indefinida, pero se entendía abandonada cuando se clausurara el establecimiento que la había empleado o por falta de producción por más de un año.

Al respecto, el licenciado Fernando Vega opinó: "La Ley que hoy rige es deficiente y, ante el silencio del legislador, multitud de cuestiones quedan abandonadas a la inestabilidad de la jurisprudencia y a merced de decisiones arbitrarias, según el credo científico del juez sentenciador y según sea la escuela a la que él se afilie.

"No solamente dicha ley es deficiente, sino que no protege bastante el derecho de propiedad, porque fluctuando entre dos sistemas, el que da al registro carácter declarativo de ellas y el que lo considera como atributo, contribuye inconscientemente a la usurpación que, aún cuando no reviste el carácter de una infracción penal cuando las marcas no están registradas, dirige serios ataques a esa propiedad que no deben quedar impunes...".³²

32 Rangel Medina, David. ob. cit. Pág. 23.

Mediante el decreto de 30 de junio de 1896, se obligaba a los fabricantes establecidos en zonas fronterizas a depositar oportunamente en la Secretaría de Hacienda o en Aduanas, sus marcas o cualquier otro signo distintivo, de apariencia extranjera para que pudieran ser aceptados como nacionales.

De igual manera el decreto de 8 de febrero de 1897 "Sobre marcas de apariencia extranjera", tuvo por objeto "garantizar intereses fiscales", por lo que en el mismo se dictaron medidas curiosas para los industriales que imprimieran a sus productos rótulos, marcas o envases de apariencia extranjera a fin de cobrar adecuadamente los tributos de importación a la mercancía proveniente de diversos países.

El uso y la protección de tales marcas se extendió tanto al nacional como al extranjero residente en el país o fuera de él, a través de diferentes decretos y reformas a la ley (Reforma del 17 de diciembre de 1897 a la Ley de Marcas de Fábrica de 1889), siempre y cuando se cumplieran con las formalidades que la misma consignaba.

Para 1903 era evidente la necesidad de legislar sobre propiedad industrial, apareciendo el 28 de mayo un decreto que fijaba las siguientes bases: "...a) Las marcas de fábrica se registrarán sin examen previo de

su novedad y originalidad; y las patentes de invención se expedirán sin examen previo, 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 origine. 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 disposiciones del Código Penal; d) La traslación del dominio de cualquier propiedad industrial ya sea total o parcial, para ser válida, deberá hacerse notar 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..."³³, dando paso, el 25 de agosto de ese año a la Ley de Marcas Industriales y de Comercio, la que definía la marca como el signo o denominación característicos y peculiares usados por el industrial, agricultor o comerciante en los artículos que produce o expende, con el fin de singularizarlos y denotar su procedencia.

Con esta ley se creó una oficina especializada para el trámite y registro de marcas, mediante la

33 Rangel Medina, David. ob. cit. Pág. 27.

correspondiente solicitud, llamada oficina de Patentes y Marcas, siendo necesario para adquirir el derecho al uso exclusivo el registro en esa oficina, surtiendo efectos a partir de la fecha de presentación de la solicitud, renovándose cada veinte años. La importancia del registro se aprecia en cuanto surte efectos contra terceros, tal es el caso cuando se cede libremente una marca y no se registra dicha transmisión.

Señalaba para los casos de nulidad el que se hubiere otorgado en contravención con la ley, pudiendo solicitarla el perjudicado o el Ministerio Público, pero sólo podía ser decretada por los Tribunales de la Federación y nunca por la Oficina de Marcas.

La obligación contenida en el Código de Comercio de inscribir los certificados de marcas en el "Registro de Comercio" quedó sin aplicación en virtud de la creación de la oficina mencionada con anterioridad.

Reglamenta por primera vez en sus artículos 73 a 84 el nombre comercial y el aviso comercial, signos distintivos de la hacienda mercantil estrechamente relacionados con las marcas.

A fines de ese mismo año México decide adherirse a las disposiciones legales internacionales, promulgando el 11 de diciembre su adhesión a la Conven-

ción de París (del 20 de marzo de 1883), al protocolo de Clausura y al Acta Adicional (firmada en Bruselas el 14 de diciembre de 1900). Debe entenderse por protocolo aquellas "...actas que reproducen las resoluciones de una conferencia, asamblea o congreso internacional, y por extensión esas mismas resoluciones. Ejemplo: el protocolo de Ginebra... designa una hoja pegada a ciertos documentos y que contiene diversas indicaciones autenticando a éstas..."³⁴

Durante la Revolución Mexicana fueron dictadas diversas resoluciones y decretos, que declaraban la nulidad o dejaban sin efecto marcas, nombres comerciales y avisos comerciales, dándoles vigencia temporal mientras estaban en vigor, precediéndole otro y otro consecutivamente. Así, mediante acuerdos de 27 de enero y 25 de mayo de 1916 se amplió el plazo para efectuar la revalidación de los registros de marcas de fábrica y de comercio hasta el día 25 de septiembre de ese mismo año.

En 1919, la Cruz Roja es regulada para dejar de ser usada como marca, y al respecto el licenciado Rangel Medina nos dice: "... el emblema de la Cruz Roja sobre el fondo blanco y las palabras CRUZ ROJA o CRUZ ROJA DE GINEBRA no podrán ser empleadas, sea en tiempo de paz, sea en tiempo de guerra, sino para proteger o dar a conocer las instituciones o establecimientos sanitarios, el personal y el material protegido por la Convención.

34 Capitaint, Henri. Vocabulario Jurídico. Ed. Palma. Buenos Aires. 1961. Pág. 450.

Se recomienda, además, a los poseedores de marcas registradas con el signo o denominaciones supradichas que las modifiquen adoptando otras palabras o signos, entendidos de que al expirar el plazo legal de vigencia de los certificados respectivos, no serán estos renovables".³⁵

Fue la Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de 26 de junio de 1928, el más importante paso sobre las innovaciones en dicha materia; adopta el sistema mixto declarativo-atributivo para adquirir el derecho sobre marcas, 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.

Los motivos para declarar la nulidad de una marca subsistieron de la misma forma que la ley anterior los consignaba, pero ya no fue necesaria la intervención de los tribunales judiciales para declarar la nulidad porque se facultó al Departamento de la Propiedad Industrial para que administrativamente, de oficio o a petición de parte lo decidiera.

En el artículo 40 instituyó la extinción de las marcas por falta de explotación en un lapso de cinco años consecutivos, a menos que antes de expirar el plazo, se renueve el registro mencionando la imposibi-

35 Rangel Medina, David. ob. cit. Pág. 34 y 35 pp.

lidad de explotación.

Complementan la anterior, su reglamento de 11 de diciembre del mismo año y el procedimiento - reglamentario de 6 de julio de 1931 para nulificar registros de marcas.

El 2 de enero de 1935 se reformó y adicionó la ley anterior bajo el gobierno del Presidente Cárdenas, dichas reformas y adiciones fueron publicadas en el Diario Oficial del 23 del mismo enero, algunas de ellas son: "...se redujo el mínimo de las penas de prisión y pecuniarias para los delitos de imitación de marca (art. 73), así como para el delito de usar marcas que pueden inducir al público en error sobre la procedencia de la mercancía (art. 75), lo mismo que en cuanto al delito de hacer indicaciones falsas sobre la naturaleza y constitución de los productos (art. 79).

En la ley original la pena corporal se fijaba de uno a dos años, la reforma señala de tres días a dos años. En cambio para los comerciantes que dolosamente vendan, pongan en venta o circulación los artículos marcados en la forma penada por las disposiciones legales citadas, las penas de prisión y multa fueron aumentadas, fijándose como tales la mitad de la sanción correspondiente al fabricante (arts. 74, 76 y 80)... la penalidad señalada para los impresores, litógrafos ...

a quienes en el artículo 82 se equiparaba a los coautores o cómplices, remitiéndose para la calificación de su responsabilidad, a los principales establecidos por el Código Penal: en lugar de dicha remisión se fija una pena directa de prisión o de multa.

Por último fue derogada la fracción IV del artículo 85 según la cual el dueño de una marca debía satisfacer para pedir al juez el aseguramiento de los objetos ilegalmente marcados, entre otros, el requisito de comprobar por cualquier medio legal el cuerpo del delito".³⁶

Finalmente en el decreto de 8 de septiembre de 1942, se estableció para los fabricantes que usaran marcas no registradas legalmente: "... en los artículos que elaboren emplearán en los empaques o envases de los mismos, además de dichas marcas, la leyenda "Hecho en México" tan clara y ostensible como la marca, y aparecer junto a ella..."³⁷

El antecedente inmediato anterior de nuestra legislación vigente es la Ley de Propiedad Industrial de 31 de diciembre de 1942, la cual entró en vigor el 1o. de enero de 1943.

Codificó todas las disposiciones relativas a patentes de invención, marcas, nombres comerciales,

36 Diario Oficial del 23 de enero de 1935, citado por el Lic. Rangel Medina. ob. cit. 40-41 pp.

37 Rangel Medina, David. ob. cit. pág. 42.

avisos comerciales y competencia desleal.

Algunas de las disposiciones notables introducidas por ella son: 1) determinó si podrán o no registrarse determinados signos y denominaciones; 2) se prohibió el registro como marca, de palabras de lenguas vivas extranjeras para evitar inducir a error al público, en productos elaborados en México o en cualquier país de habla hispana; 3) se redujo a 10 años el plazo de vigencia de las marcas; 4) disposiciones relativas a la autonomía de los derechos conferidos por las marcas; 5) la posibilidad de declarar de oficio la nulidad de la marca, así tenemos que "... se prevé la posibilidad de que la nulidad de un registro de marca sea declarada de oficio, por la Secretaría de Economía, señalándose... para tal hipótesis el procedimiento específico en el que, como acontece con el instaurado a petición de parte, se dan a los interesados las oportunidades que la Constitución exige en todo procedimiento que culmina con decisiones que afectan derechos adquiridos..."³⁸

d) Exposición de motivos de la vigente Ley de Inventiones y Marcas.

Finalmente, en el Diario Oficial de la Federación de 10 de febrero de 1976 se publica la Nueva Ley de Inventiones y Marcas, cuyos antecedentes, tanto nacionales como extranjeros, son:

38 Rangel Medina, David. ob. cit. Pág. 46.

- 1.- Ley de Propiedad Industrial de 1942.
- 2.- Ley tipo sobre invenciones para los países en vías de desarrollo del año 1965.
- 3.- Proyecto de Nueva Ley Tipo para países en desarrollo sobre Invenciones y Conocimientos Técnicos.
- 4.- Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena de junio de 1974.
- 5.- Convenio Centro-Americano sobre Propiedad Industrial.
- 6.- Convención Europea sobre patentes firmada en Munich el 5 de octubre de 1973.

La iniciativa de ley llevaba por título " Ley que regula los Derechos de los Inventores y el Uso de Signos Marcarios", suprimiendo el término Ley de Propiedad Industrial, "... que responde en forma más acertada a nuestros lineamientos constitucionales, a la corriente internacional predominante, a su propio espíritu y a la materia regida.

El artículo 28 constitucional señala que los derechos de los inventores son un privilegio que el Estado concede; en forma alguna se entienden como un derecho de propiedad según lo concebía el liberalismo. De ahí que se justifique plenamente la supresión del concepto propiedad en el texto de la ley. Asimismo, existen dentro de la ley numerosos preceptos relaciona-

dos con la actividad comercial que escapan al ámbito de la Industria. Por eso consideramos inadecuada la denominación Ley de la Propiedad Industrial. En realidad esta ley está regulando los derechos de los inventores a sus causahabientes, y las marcas o signos marcarios. En signos marcarios se engloban también los nombres comerciales..."³⁹, porque "...vincula a toda una política seguida por la presente administración para eliminar obstáculos a nuestro desarrollo, impulsar la actividad creativa de los mexicanos y hacer a nuestro país más independiente frente al exterior..."⁴⁰

Asimismo, hay muchos preceptos relacionados con la actividad comercial que escapan al ámbito de la industria. La ley encuentra su fundamento teórico en razón del impulso a la creatividad inventiva y de fomento y ayuda a la industrialización, todo ello en beneficio del desarrollo económico y social del país que concede tales derechos.

Lo anterior se deduce de la declaración del titular de la Secretaría de Industria y Comercio en 1976 "...es indispensable un nuevo cuerpo jurídico que regule los derechos de los inventores y el uso de las marcas, de acuerdo con el orden público y atendiendo al interés social... Hoy... se reconoce universalmente que el ejercicio de sus derechos debe tener como límite el interés de la colectividad y el derecho de los países

39 Campillo Sainz, José. Comparecencia ante la Cámara de Senadores. Pág. 964.

40 Campillo Sainz, José. ob. cit. Pág. 962.

al desarrollo y a la independencia económica".⁴¹

Durante los treinta y tres años transcurridos de vigencia de la antigua ley de la Propiedad Industrial, aparecieron nuevos problemas en todos los ámbitos de la convivencia social.

Frente a ellos, no era suficiente una simple modificación aislada o reformas parciales; era imprescindible crear un nuevo ordenamiento inspirado en un propósito coherente, con nuevas soluciones que, al mismo tiempo que estimularan la creatividad, regularan este importante campo de la actividad humana de acuerdo con las necesidades de la colectividad y las demandas de la justicia.

B. DERECHO EXTRANJERO.

a) Declaración de 7 de junio de 1895.

Fue suscrita entre Bélgica y México para la protección recíproca de marcas de fábrica y de comercio, lo cual ocurriría si los ciudadanos de ambas naciones observaran las condiciones y formalidades prescritas por las leyes y reglamentos de los dos países.⁴²

b) Tratado de 16 de agosto de 1893.

41 Campillo Sainz, José. ob. cit. Pág. 963.

42 Rangel Medina, David. ob. cit. Pág. 62.

También México firmó el anterior tratado con el Imperio Alemán para que existiera la protección recíproca entre los residentes industriales de ambos países en relación con las marcas de fábrica, sin necesidad de poner establecimiento, expedito o agencia para la venta de sus efectos en el otro país, con la única restricción de cumplir con los demás requisitos legales exigibles por el otro país.

c) Convención de 10 de abril de 1899.

Celebrada entre México y la República Francesa, contemplaba disposiciones similares a la anterior, introduciendo el delito de falsificación de marcas en casos de una falsa indicación de origen.⁴³

d) Convención de Unión de París del 20 de marzo de 1883.

Es la base en materia internacional, donde diferentes países de Europa y América decidieron unirse en virtud de la necesidad de proteger la propiedad industrial entre los miembros unionistas. Consta de 19 artículos y, el "Protocolo de Clausura" formaba parte de ella.

Este fue revisado por primera vez en Bruselas el 14 de diciembre de 1900; México se adhirió el 10 de

43 Tratados y Convenciones vigentes. Secretaría de Relaciones Exteriores. Citado por Rangel Medina. ob. cit. Pág. 63.

junio de 1903. La segunda revisión ocurrió el 2 de junio de 1911 en Washington y otra más en La Haya el 6 de noviembre de 1925; dichas revisiones fueron aprobadas por la Cámara de Senadores Mexicana el 19 de diciembre de 1928, ratificada y promulgadas hasta el 14 de marzo de 1930.

Las últimas reformas a la Convención fueron hechas en el Congreso de Londres celebrado en 1934. Se aprobó por la Cámara Alta del Congreso de la Unión el 24 de diciembre de 1954; ratificada por el Poder Ejecutivo en 1955 habiéndose ratificado el documento de ratificación ante el Departamento Político de la Confederación Helvética el 4 de mayo del mismo año.

En relación con las marcas de fábrica desde el 14 de abril de 1891 se completó con el arreglo de Madrid lo relativo a su registro internacional.⁴⁴

e) Acuerdo Comercial entre México y Francia de 29 de noviembre de 1951.

Lo más relevante de dicho acuerdo, se encuentra en su artículo octavo: "Cada una de las Altas Partes Contratantes se compromete a tomar las medidas necesarias para garantizar de manera efectiva los productos naturales o fabricados originarios de la otra Parte Contratante contra la competencia desleal que pueda

44 Rangel Medina, David. ob. cit. Pág. 65.

existir en las transacciones comerciales".⁴⁵

- f) Evolución reciente y tendencias en Latinoamérica -
mérica.

La mayoría de las Legislaciones en América Latina datan de principio o cuarto de siglo por lo cual las de Haití, Venezuela y México resultan ser de las más modernas.⁴⁶

Al decir del licenciado Rangel Medina, considera a la propiedad industrial como el conjunto de derechos exclusivos para explotar comercial e industrialmente algunos bienes incorpóreos de la empresa.

Se pueden agrupar en cuatro categorías los cambios operados en la legislación sobre esta materia:

- 1) Las creaciones nuevas (patentes, certificados de invención, dibujos y modelos industriales, variedades vegetales).
- 2) Signos distintivos (marcas de productos, de servicios, nombre comercial, aviso comercial, denominaciones de origen).
- 3) La represión de la competencia desleal, que trata de impedir el desvío de la clientela,

45 Diario Oficial de 16 de junio de 1954, citado por - Rangel Medina. ob. cit. pág. 67.

46 Rangel Medina, David. El Derecho Marcarío en América Latina. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Año IX No. 17 Enero-junio 1971. México. pág. 10.

mediante: la confusión de productos o servicios o establecimientos o el descrédito entre los competidores.

- 4) La tecnología (el know-how, la asistencia y el traspaso de conocimientos).

Quizá algunas categorías sean discutibles, pero las opiniones más modernas así se expresan.⁴⁷

f') Comparación entre varios países.

- 1) BRASIL.

El primer texto legislativo fue el de 1923, le siguió el Código de la Propiedad Industrial de 1945; en 1967 se aprobó un nuevo Código de la Propiedad Industrial, el cual sufrió reformas dando origen al de 1969, para presentar por último el Código Modernizado de Propiedad Industrial de 21 de diciembre de 1971.⁴⁸

- 2) PERU.

A principios de 1971 entró en vigor la nueva legislación sobre propiedad industrial, contenida en el Título V del Reglamento de la Ley General de Industrias.⁴⁹

47 Rangel Medina, David. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística enero-diciembre 1976. México 13-15 pp.

48 Rangel Medina, David. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Año IX. No. 17 enero-junio 1971. ob. cit. 12-14 pp.

49 Rangel Medina, David. ob. cit. 14-17 pp.

3) COLOMBIA.

Por decreto número 410 de 28 de marzo de 1971 se creó el nuevo Código de Comercio de Colombia que dedica todo el título segundo del Libro Tercero a la propiedad industrial que tuvo su origen en su antiguo proyecto de ley presentado por el gobierno desde 1958; la ahora ley entró en vigor el 1.º de enero de 1972.

Concretamente, dedica el segundo capítulo a:

- a) Definición; b) marcas de productos y de servicios; c) marcas colectivas y d) nombres comerciales y enseñas.⁵⁰

Así, el 11 de febrero de 1976 entró en vigor la Ley de Invenciones y Marcas en México, con lo cual se sitúa dentro de los países latinoamericanos con legislaciones más modernas.

- f'') Otros países han realizado reformas aunque no han llegado a constituir modificaciones generales:

1) COLOMBIA.

Mediante decreto de 18 de marzo de 1976, introduce modificaciones referentes a etiquetas y rótulos de

50 Rangel Medina, David. ob. cit. 17-18 pp.

medicamentos y productos alimenticios, así como propa-
ganda de dicha mercancía.⁵¹

2) COSTA RICA.

Ha sancionado la propaganda desleal reformando
el Código Penal.⁵²

3) EL SALVADOR.

Establece recurso de apelación contra resolucio-
nes que causen daño irreparable en diligencias de nombre
comercial, patentes de invención, derechos de autor,
marcas y demás distintivos comerciales, a través de
decreto de 29 de abril de 1976.⁵³

4) GUATEMALA.

Ha incluido en el Código de Comercio reglas so-
bre concepto genérico de competencia desleal y los actos
que puedan provocarla, acción para perseguirla, sus
efectos y providencias cautelares.⁵⁴

5) HONDURAS.

Se establece que no se concederán patentes para
composiciones farmacéuticas, medicamentos para uso

51 Rangel Medina, David. Revista Mexicana de la Propie-
dad Industrial y Artística. Enero-diciembre 1976.
ob. cit. Pág. 18.

52 Rangel Medina, David. ob. cit. Pág. 18

53 Rangel Medina, David. ob. cit. Pág. 18

54 Rangel Medina, David. ob. cit. Pág. 18.

humano y veterinario, así como para las substancias activas empleadas en su proceso y los procedimientos para su producción (decreto de 4 de febrero de 1976).⁵⁵

6) PARAGUAY.

Se creó la Secretaría Nacional de Tecnología, por ley de 29 de julio de 1976 y en Uruguay se establecen normas reglamentarias de las patentes de modelos de utilidad y de diseños industriales, sin perjuicio de aplicar en lo pertinente las disposiciones de la ley de Patentes de 1941.⁵⁶

7) ARGENTINA.

En 1967 redactó un anteproyecto de reformas a las leyes de propiedad industrial que incluye las marcas de empresa.⁵⁷

8) CHILE.

Por otra parte en Chile, hasta 1971, aún no se aprobaba un proyecto de ley que obligara al registro de marcas para productos alimenticios y preparaciones farmacéuticas, inscripción de marcas para distinguir establecimientos comerciales (para diferenciarlo de la marca de servicio), usurpación de marcas por su referencia o reproducción de anuncios y publicaciones.⁵⁸

55 Rangel Medina, David. ob. cit. Pág. 19

56 Rangel Medina, David. ob. cit. Pág. 19

57 Rangel Medina, David. ob. cit. Pág. 21

58 Rangel Medina, David. ob. cit. Pág. 22.

9) ECUADOR.

En agosto del 67 se nombra una Comisión Mixta encargada de redactar un proyecto de ley.⁵⁹

Los juristas brasileños Custódio de Almeida y Helio de Araújo, presentaron en 1965 un proyecto de ley uniforme sobre propiedad industrial, cuyas innovaciones, entre otras, sobre marcas son:

Protege las marcas de servicio mediante su registro; consagra, en base a la reciprocidad la igualdad de los signos distintivos registrados en el extranjero con los registros nacionales; la expropiación de marcas queda restringida a los casos de seguridad de la economía nacional; respeta la libertad de los signos distintivos, pero prevé la posibilidad de obligatoriedad en relación a ciertos productos; considera el uso anterior con la mejor fuente de adquisición del derecho; señala como plazo de registro 10 años, prorrogables indefinidamente; establece el principio de caducidad del registro cuando el titular no use la marca por un período de dos años consecutivos y delega la nulidad de los registros a la autoridad judicial; hasta 1971 dicho proyecto no había sido aprobado.⁶⁰

Dos núcleos de integración económica en América Latina son:

59 Rangel Medina, David. ob. cit. Pág. 22

60 Rangel Medina, David. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Año X, No. 17. ob. cit. 20-21 pp.

- 1) La zona de libre comercio, creada el 18 de febrero de 1960 en Montevideo e integrada por: Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Colombia, Ecuador y Venezuela y,
- 2) El mercado común centroamericano, originado en el Tratado General de Integración Económica Centroamericana suscrito en Managua el 13 de diciembre de 1960 por Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Costa Rica. Que integran sus esfuerzos mediante dos pactos:

a) El Convenio Centroamericano para la protección de la Propiedad Industrial, firmado en 1968 por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.

Este convenio reconoce marcas de servicio y marcas colectivas, condiciona la propiedad de la marca al hecho de su registro; prohíbe el registro y empleo de marcas consistentes en diseños de estampillas, documentos mercantiles, nombre de países; el término del registro es de 10 años, renovable por igual término indefinidamente; para que la cesión y el permiso de uso produzcan efectos contra terceros es menester la inscripción; la caducidad será declarada por la autoridad administrativa y la nulidad por la autoridad judicial; acoge

la clasificación internacional de los productos y de los servicios del Arreglo de Niza; impone a los estados contratantes la obligación de no suscribir cada uno por separado, con otros Estados, convenios sobre las materias que comprende, a menos que lo hagan en forma conjunta.

Hasta 1971 no había entrado en vigor porque sólo Costa Rica y Nicaragua lo habían ratificado y por lo menos necesita la ratificación de tres países para que eso suceda, con lo cual quedarían sin efecto las leyes internas de cada estado por lo que el Convenio se convertiría en texto legal regulador.⁶¹

b) El Acuerdo de Cartagena.

Con el fin de obtener un mejoramiento en el nivel de vida de cincuenta y cinco millones de habitantes aproximadamente, el Grupo Andino, (integrado por Colombia, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú) firmó el Acuerdo de Cartagena, convenio de integración subregional que pretendió promover el desarrollo equilibrado y armónico de los países miembros; acelerar su crecimiento mediante la integración económica, facilitar su participación en el proceso de integración y establecer condiciones favorables para la conversión de la A.L.A.L.C. (Asociación Latinoamericana de Libre Comercio) ahora, en un mercado común.

61 Rangel Medina, David. ob. cit. 22 pp.

El logro anterior depende de los siguientes mecanismos:

1) La armonización de políticas económicas y sociales y la aproximación de las legislaciones nacionales en las materias pertinentes.

2) La programación conjunta, la intensificación del proceso e industrialización subregional y la ejecución de programas sectoriales de desarrollo industrial.

Está integrada por:

b') La Comisión.- Órgano máximo del Acuerdo, compuesta por un integrante de cada país miembro, se encarga de formular la política general y aprobar las normas que sean necesarias.

Aprobó el 31 de diciembre de 1970 el "Régimen Común de Tratamiento a los capitales extranjeros y sobre marcas, patentes y regalías", que entró en vigor el 30 de junio de 1971.

b'') La junta.- Constituida por tres miembros es el órgano técnico; presenta a la Comisión las proposiciones tendientes al cumplimiento del Acuerdo.

El régimen común aprobado por el Grupo, somete a riguroso control gubernamental el disfrute del derecho sobre patentes y marcas, rompiendo el concepto tradicional de exclusividad sobre ellos.

Concretamente en lo relativo a explotación de marcas tenemos: las licencias de explotación; los contratos sobre las mismas y el derecho al pago de regalías, están sujetos a la autorización de un organismo competente del respectivo país miembro; el pago de regalías no podrá computarse como aporte de capital; no se autorizará el pago de regalías no se admitirá deducción para efectos tributarios cuando la contribución tecnológica intangible sea suministrada a una empresa extranjera por su casa matriz o por otra filial de la misma; se establecen gravámenes a los productos que utilicen marcas de origen extranjero que den lugar al pago de regalías; en los contratos de licencia para la explotación de marcas de origen extranjero no podrá estipularse: 1) la prohibición de vender en determinados países los productos elaborados al amparo de la marca; 2) la obligación de utilizar materias primas, bienes intermedios y equipos sumistrados por el título de la marca; 3) la fijación de precios de venta de los productos elaborados al amparo de la marca; 4) la obligación de utilizar permanentemente personal suministrado o señalado por el titular de la marca; 5) la obligación de pagar regalías por

marcas no utilizadas.

La creación de una oficina subregional de propiedad industrial, facultada para servir de órgano de enlace entre las oficinas internacionales, recopilar y difundir informaciones, preparar contratos, tipos de licencias para el uso de marcas en la subregión, así como para asesorar a las oficinas nacionales acerca de la aplicación de las normas comunes que se adoptan en el Reglamento (adoptado a los seis meses siguientes de la entrada en vigor del Régimen) relativas a signos registrables, adquisición del derecho, clasificación de productos, prioridad, uso, caducidad, duración, y negociaciones con las marcas; señala además que todos los contratos sobre licencias para la explotación de marcas de origen extranjero, celebrados hasta la fecha de entrada en vigor del régimen común deberán ser registrados ante el organismo nacional competente.⁶²

3
Con posterioridad, en 1974 mediante la decisión 85, se acordó el "Reglamento para la aplicación de las Normas sobre la Propiedad Industrial", que estipula en su artículo 86 la vigencia automática transcurridos seis meses de la fecha de aprobación de la Decisión, pero hasta 1976 no se sabía de la ratificación de ninguno de los países miembros del Acuerdo de Cartagena.

No todos los Estados Latinoamericanos han acep-

62 Rangel Medina, David. ob. cit. 22-27 pp.

todo el Convenio de Unión de París de 1883, por orden de su adhesión se observa: Brasil, 7 de junio de 1884, República Dominicana, 11 de julio de 1890; Cuba, 17 de noviembre de 1904; Haití, lo. de julio de 1958, Argentina, 10 de febrero de 1967; Uruguay, 19 de marzo de 1967.

CAPITULO II

NATURALEZA JURIDICA DE LA MARCA Y DEL NOMBRE COMERCIAL

A. Teorías basadas en la división clásica de los derechos.

Algunos autores tratan de enmarcar a la marca y al nombre comercial dentro de los derechos reales y personales, atribuyéndoles los mismos derechos, obligaciones y efectos que a la propiedad común.

Otros los consideraban como derechos de crédito sosteniendo que la obra; el invento, la marca, implicaban un servicio a la sociedad, constituyendo un crédito privilegiado, la protección debido al titular de la marca.

También el titular tenía derecho a la marca como consecuencia directa de la propiedad de que gozaba sobre los productos que la llevaban; teoría sostenida por Rendu, Blanc, Calmels, sin embargo adquirir el producto no significaba adquirir la marca.

B. Teoría de los derechos intelectuales.

La teoría de los derechos intelectuales considera que dentro del derecho, el objeto puede consistir en acciones, omisiones y productos de la inteligencia del hombre, con valor patrimonial evidente, dando como resultado una tercera clasificación del derecho, en derechos reales, personales e intelectuales. Un exponente de ésta teoría fue Picquard, aunque se objetó al aspecto "intelectual" de las marcas.

En realidad es diferente el derecho inmaterial del intelectual, clasificación primera en donde encuadraría el derecho de marcas por agrupar en él todos los derechos de naturaleza intangible.

A saber, pueden dividirse en: intelectuales y socioeconómicos.

a) Intelectuales.- Nacen, según lo señala Sonia Mendieta, "... de una idea con valor intrínseco que apela a la vida espiritual y mental de los seres humanos".¹

b) Socioeconómico.- Su valor principal reside en la importancia, dentro de la vida del hombre, material que reviste como parte de su ambiente social y económico.

Al decir de la misma autora "... la marca vale

1 Mendieta, Sonia. Naturaleza Jurídica del Derecho de Marcas. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Año IV. No. 7. Enero-junio 1966. México. Pág. 143.

porque orienta al consumidor hacia los productos de un negocio y porque su dueño la usa para competir con los demás para obtener más ganancias..."²

C. Teoría de los derechos inmatrimales.

Joseph Kohler es uno de sus exponentes, para él "... la noción del derecho no es más que un sentimiento - en un estado de cultura dado - de la justa relación entre el individuo y la colectividad".³

Con esa base y con la continua evolución del derecho (visto como fenómeno natural) se tiende a proteger el interés colectivo e individual, se defienden tanto los derechos clásicos, como los derechos in materiales, comprendidos en éstos últimos los derechos intelectuales (por su valor económico y moral).

D. Teoría de los derechos individuales.

Esta teoría es expuesta por Ramella, quien divide al derecho en tres categorías.

a) Derechos patrimoniales (ejercidos sobre las cosas del mundo externo).

2 Mendieta, Sonia. Op. cit. pág. 143.

3 Mendieta, Sonia, Op. cit. pág. 143.

b) Derechos de familia, que se ejercen sobre otras personas, y

c) Derechos individuales, que se ejercen sobre las manifestaciones exteriores de la propia personalidad.

Para este autor, en virtud de la individualización que se crea, el derecho confiere la misma protección a la marca (que individualiza al productor o al comerciante en relación con cada uno de sus productos) y al nombre comercial.

Ramella señala que los derechos individuales son derivados del derecho de personalidad y agrega "... la naturaleza jurídica del derecho de individualización se revela especialmente en que el derecho a la marca no es transmisible bajo ninguna forma a no ser justamente con la transmisión del establecimiento a que se refiere la marca".⁴

E. Teoría de la propiedad inmaterial.

Su expositor es Carnelutti, quien considera dos tipos de derechos:

a) El derecho de personalidad, ejercido sobre la propia persona, espíritu y cuerpo, y

4 Mendieta, Sonia. Op. cit. pág. 145.

b) El derecho de propiedad, aplicable sobre las cosas del mundo exterior.

A su vez este último puede subdividirse en:

b') Derecho de propiedad material, sobre cosas concretas que satisfacen las necesidades del hombre.

b'') Derecho de propiedad inmaterial, "... que se refiere a las ideas entendidas como porciones del pensamiento desprendidas de su fuente".⁵

Esta última clasificación comprende el bien y el interés, entendida la marca como interés, al cual le llama derecho a la identificación, en virtud de ser energía desprendida de su fuente, manifestada a través del pensamiento, en fin, así lo considera Carnelutti porque "...no satisface ninguna necesidad del hombre ni es una porción individual del mundo exterior sobre la cual pueda ejercitarse el goce del hombre..."⁶, y sí como interés ya "... que es una posición favorable que permite un mejor disfrute de un bien, en cuanto asegura la exclusividad de goce".⁷

Ferrara considera que si la marca no es un bien en sí por no satisfacer una necesidad directamente, sí sirve para alcanzar satisfactores, la considera como "... un bien instrumental que tiene como característica

5 Citado por Sonia Mendiata, Op. cit. pág. 146

6 Mendiata, Sonia. Op. cit. pág. 150.

7 Mendiata, Sonia. Op. cit. pág. 150.

distintiva exactamente el servir para la mejor utilización de un bien. He aquí el caso de la marca, que de por sí no satisface ninguna necesidad, pero que en cambio sirve para el mejor uso del bien que es la hacienda..."⁸

Sobre el particular, la autora Sonia Mendieta señala que la marca forma parte de la hacienda, pero no la distingue, la distingue con los productos y servicios de ella, el nombre, el nombre comercial es el destinado a diferenciarla. Para ella existe la marca como bien intelectual o idea si reúne las siguientes características: originalidad, especialidad, uso, legalidad, creándose con ello un bien intelectual o bien socioeconómico protegido por la ley, en virtud de la función distintiva del signo.

En razón de lo anterior afirma que: "... el derecho sobre la marca no existe, sino más bien lo que existe es un derecho sobre la función distintiva de un signo..."⁹

El profesor Emilio Langle y Rubio explica la naturaleza jurídica de la marca en relación con el Estatuto de la Propiedad Industrial y el Tribunal Superior Español de la siguiente manera:

"... derecho de propiedad sui generis ... pues

8 Mendieta, Sonia. Op. cit. pág. 150.

9 Mendieta, Sonia. Op. cit. pág. 156.

expresa que las diversas modalidades reguladas por él son transferibles por todos los medios que el derecho reconoce, si bien las transmisiones no surten efectos respecto a terceros mientras no se acredite en el registro con un documento fehaciente (artículo 31) así como sienta el mencionado principio de exclusividad (artículo 123). Según el Tribunal Superior pertenece a la categoría de los derechos inmateriales y es un derecho absoluto o de exclusión que confiere al titular un poder definido por acciones de tipo diverso..."¹⁰

F. Nacimiento del Derecho sobre la marca.

Existen dos formas de exteriorizar la marca:

- a) Mediante la utilización real de la misma en los productos, o
- b) A través de la solicitud de inscripción en el Registro.

La marca presupone una creación del espíritu humano, situación indudable al idearse un nuevo vocablo o signo gráfico para designar un determinado producto, que se manifiesta al dar al vocablo un significado nuevo.

En virtud del actual desarrollo económico y de

10 Citado por Carlos Fernández-Novoa. El nacimiento del derecho sobre la marca. Revista de Derecho Mercantil. XLII. No. 102. Octubre-diciembre. 1966. pág. 802.

la constante y creciente utilización de medios de publicidad y difusión han originado que la protección a la marca no sea un accesorio del comercio y de la industria, desarrollando el auge de las marcas de servicios, así se desprende del artículo primero, número segundo de la Revisión de Lisboa (1958) del Convenio de Unión de París "... la protección de la propiedad industrial tiene por objeto... las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicios..."¹¹

De éstas dos formas de exteriorización se desprenden los dos principios fundamentales en los cuales se basan los diferentes sistemas adoptados en el mundo; una pugna por el principio de prioridad en el uso, el otro, por el principio de prioridad registral.

Reconocidos autores confirman tales hechos, así Ferrara Jr. expresa que "... nace el derecho a la marca en virtud de su creación, que puede manifestarse bien con el uso efectivo... o en la presentación de la solicitud encaminada a obtener el certificado, ya que es innegable que a virtud de tales actos la marca se objetiva, separándose de su autor..."¹²

Roubier lo apoya al decir que "...la adquisición fundada sobre el uso y la adquisición fundada sobre la inscripción del signo en el registro..."¹³

11 Fernández Novoa Carlos. Ob. cit. pág. 188

12 Fernández Novoa Carlos. Ob. cit. pág. 189

13 Fernández Novoa Carlos. Ob. cit. pág. 189

No obstante la aceptación que tienen los sistemas puros, el mixto también tiene sus partidarios, así, pueden señalarse como ejemplos de cada uno de ellos:

- a) Prioridad en uso.- Sistema francés (Ley de 31 de diciembre de 1964).
- b) Prioridad registral.- Legislación alemana.
- c) Sistema mixto.- Ley italiana sobre marcas de 1942.

1.- Sistema francés tradicional.

A pesar de no decir nada al respecto la ley francesa de marcas de 1857, autores y juzgadores optaron por aceptar que el derecho a la marca correspondía al primer ocupante; atribuyendo sólo un valor declarativo a la inscripción registral y no constitutivo.

Operaba la teoría anterior cuando se presentaba un conflicto entre el primer usuario y el posterior titular registral, favoreciendo siempre la ley al primero; de tal manera que la inscripción de la marca no confería ningún derecho eficaz sino únicamente señalaba una presunción de propiedad destruible con prueba de uso anterior.

Sólo se presenta un caso en el cual el derecho registral posee valor constitutivo, y es cuando no existe oposición fundada en el uso anterior de la marca.

Tal teoría se estableció en 1888 por el Tribunal de Riem y posteriormente fue confirmada por el Tribunal de Casación.

No obstante la diferencia atribuída a estos derechos, la superioridad de ellos y de las facultades correspondientes se asignan a la marca registrada que pueda hacer valer tanto acciones civiles como penales, por ejemplo, la acción de usurpación sin necesidad de demostrar daño o dolo en todo el territorio nacional; en cambio el poseedor de una marca no registrada sólo tiene la acción de competencia ilícita, que podrá hacer valer únicamente si se prueban los daños y perjuicios sufridos exclusivamente en aquella zona geográfica en la que efectivamente se utiliza.

La postura del actual sistema francés es distinta, como se desprende del artículo cuarto de la ley sobre marcas de fábrica, de comercio o de servicio de 31 de diciembre de 1964, que entró en vigor el 1o. de agosto de 1965, al admitir el sistema de principio registral "Artículo 4.- La propiedad de las marcas se adquiere, por el primer depósito, válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la presente ley y de los decretos expedidos para su aplicación, que determinan las modalidades y condiciones de dicho depósito, así como los actos o pagos de derechos que asegura en existencia.

Sin embargo, el titular de la marca anteriormente conocida en el sentido del Artículo 6 bis del convenio de París para la protección de la propiedad industrial puede reclamar la anulación del depósito de una marca susceptible de crear una confusión con la suya. Esta acción no puede ser intentada después de la expiración de un plazo de cinco años, a contar de la fecha del depósito cuando éste se ha realizado de buena fe.

Sin perjuicio de las disposiciones transitorias previstas en los artículos 35 y 36, el simple uso a título de marca de uno de los signos mencionados en el artículo 10. no confiere ningún derecho al usuario..."¹⁴

La fecha legal del depósito se establece en el artículo 8 que dice "...Artículo 8.- El registro y la publicidad de la marca, válidamente depositada, se efectúa por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. La fecha legal del registro es la del depósito.

La denegación de depósito por aplicación de las disposiciones del artículo 3 o por irregularidad material o por falta de pagos de derechos se dictará por el funcionario encargado de la propiedad industrial..."¹⁵

2.- Sistema alemán.

-
- 14 Ley sobre marcas de fábrica de comercio o de servicio de 31 de diciembre de 1964. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Año III. No. 6. Julio-diciembre. México. 1965. pág. 401.
- 15 Ley sobre marcas de fábrica de comercio o de servicio de 31 de diciembre de 1964. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Año III. No. 6. Julio-diciembre. México. 1965. pág. 401.

El nacimiento del derecho sobre la marca se subordina a la inscripción del signo en el registro.

La inscripción en el registro legitima al titular para usarla de manera exclusiva impidiendo que otros empresarios la implanten para designar con ella sus mercancías.

Sin embargo la ley alemana de marcas "... reconoce dos grupos de signos distintivos cada uno de los cuales descansa jurídicamente sobre un distinto fundamento. A saber, la marca registrada, que se protege por virtud de la correspondiente inscripción; y la *Ausstattung* que al margen de cualquier inscripción se protege cuando ha logrado imponerse en ciertos sectores de tráfico como signo indicador de que ciertas mercancías procedan de una determinada empresa..."¹⁶

También se observa en ésta legislación que la protección jurídica brindada a la marca no registrada ó *Ausstattungen* únicamente en la zona en la cual se utiliza y en tanto es efectivamente empleada.

A pesar de la similitud con el sistema francés, el elemento esencial para brindar tal protección a la marca no registrada alemana, es la notoriedad en el tráfico, o sea, que haya tenido éxito dentro del público consumidor, siendo ésta protección un premio al

16 Fernández-Novoa, Carlos. Op. cit. pág. 198.

empresario que ha cimentado la buena fama del signo distintivo.

Los dos grupos han originado conflicto en la ley, resolviéndose en un principio por la prioridad-registral; después se les atribuyó idéntico rango.

La posición moderna indica "...que una Ausstatung puede prevalecer sobre una marca anteriormente registrada cuando el titular registral de la marca no ha adoptado medidas defensivas frente a la creciente imposición de la Ausstatung en el tráfico económico. Es asimismo posible la hipótesis inversa: una marca posteriormente registrada puede prevalecer sobre una Ausstatung anterior si el titular de esta ha permanecido indefenso ante la penetración progresiva de la marca registrada en el mercado..."¹⁷

Broseta Pont opina, en cuanto a la transmisión del signo, que sólo puede transmitirse con la empresa dentro de éste sistema.¹⁸

3.- Sistema italiano.

La Ley de Marcas de 1868 no aclaraba nada sobre el nacimiento del derecho de la marca, pero la mayoría de los autores y la jurisprudencia trataron de proteger

17 Fernández-Novoa, Carlos. Op. cit. págs. 203 y 204.

18 Broseta Pont, Manuel. Manual de Derecho Mercantil. 3a. ed. 1977 Reimpresión 1978. Ed. Tecnos. Madrid. 1978. pág. 121.

la marca usada pero no registrada.

Difiere de ésta opinión Auletta, cuando "... contestaba negativamente fundándose en que los artículos 10, 7 y 10 de la Ley de 1868 subordinan a la inscripción registral el nacimiento de derecho de exclusiva..."¹⁹

Musatti se contrapone a esta idea al declarar - que corresponde al creador la propiedad de una marca de fábrica, aunque haya omitido la inscripción registral.

Según Navarrini, el espíritu de la ley era la protección completa de la marca aunque él, en favor de los signos no registrados pero si usados, argumentaba que no podían negársele derechos en virtud del principio general que impide que otros se apropien de los resultados del trabajo personal.

La presunción de la ley sobre la prioridad registral se basa en la buena fe de su titular.

Carnelutti, sostiene que por analogía debe extenderse la protección jurídica del rótulo y del nombre comercial a la marca no registrada, siendo su ámbito de protección la zona de competencia efectiva, gozando por él de una exclusividad absoluta la marca registrada.²⁰

19 Citado por Fernández-Novoa, Carlos. Op. cit. pág. 205.

20 Citado por Fernández-Novoa, Carlos. Op. cit. pág. 206.

Fernández-Novoa opina sobre la exclusividad absoluta, citada por Carnelutti, que ésta solo recae sobre la marca renombrada, cuya característica es la oponibilidad por parte de su titular respecto de cualquier clase de mercancía, aunque sea diferente de aquella en la cual se inscribió.²¹

Tanto el Código Civil italiano de 1942 como la ley especial sobre marcas de 21 de junio de 1942 del mismo país, no resuelven el conflicto, inclinándose las opiniones en favor del principio de la inscripción registral otorgándole carácter constitutivo.

La protección jurídica otorgada a la marca no registrada sólo es en relación a las normas de competencia ilícita.

Para Ferrara "...es, pues, el registro un medio para hacer público el derecho a la marca, para conservar y reforzar su defensa y para gozar de las demás ventajas que la ley concede. Se trata de una especie de armadura más sólida y más compleja que protege la marca..."²²

A pesar de lo anterior, la inscripción registral de una marca no invalida el derecho llamado de "pre-uso" de una marca no registrada, pero si usada con una notoriedad local, pudiendo alegar su usuario, con posterioridad a este registro la protección y el no uso

21 Citado por Fernández-Novoa, Carlos. Op. cit. pág. 207.

22 Citado por Fernández-Novoa, Carlos. Op. cit. pág. 210.

de la marca registrada dentro del territorio geográficamente hablando, que le proporciona su derecho.

Si bien es cierto que la notoriedad general no impide la expedición del certificado registral de la marca solicitada, bien puede el empresario impugnar éste y salir triunfante.

De ahí, deriva la figura quizá mas relevante del derecho italiano: la convalidación o consolidación de la marca registrada una vez que ha transcurrido cierto tiempo desde la inscripción.

El artículo 48 de la Ley especial de 1942, señala que si la marca ha sido utilizada pacíficamente, de buena fe, durante 5 años no puede ser impugnada por quienes ostenten un signo semejante que haya alcanzado notoriedad general.

Esto a fin de proteger al titular de los usuarios de mala fe que pretendan aprovechar el buen nombre del signo registrado.

En cuanto a la transmisión de la marca, Broseta Pont opina que sólo puede transmitirse con la empresa.²³

4.- Sistema español.

23 Broseta Pont, Manuel. Op. cit. pág. 125.

Se puede hablar dentro del sistema español de dos etapas:

a) Desde 1850 hasta la ley de 16 de mayo de 1902.

b) Desde 1902 hasta el Real-Decreto-Ley de 26 de julio de 1929.

a) En la primera etapa se dota al principio de inscripción registral de efectos atributivos o constitutivos: "...sólo se considera marca en uso para los efectos del presente decreto aquella de cuya existencia se haya obtenido el correspondiente certificado..."²⁴

Aunque el artículo 5o. dejaba ver la posibilidad de la adquisición de la marca por prioridad de uso.

b) La segunda etapa contempla el sistema de adquisición de la marca por prioridad en el uso. El artículo 30 de la Ley de propiedad industrial de 16 de mayo de 1902, contempla en su primer párrafo la necesidad de haber obtenido el certificado título de inscripción en el registro para adquirir la propiedad, pero señalando en su párrafo segundo "...el certificado título a que el párrafo precedente se refiere, constituye una presunción juris tantum de propiedad. El dominio de la marca prescribirá a los tres años de posesión no interrumpidos con buena fé y justo título..."²⁵

24 Artículo 9o. Real-Decreto de 20 de noviembre de 1950.
Citado por Fernández-Novoa, Carlos. Op. cit. pág. 217

25 Citado por Fernández-Novoa, Carlos. Op. cit. pág. 219

El texto español de 26 de julio de 1929 defiende al principio de la inscripción registral, así lo afirman Garrigues, Vicente y Gellá y Uría, quien expresó:

"...la obligación de registrar las marcas atribuye o confiere a dicho registro efectos constitutivos; el uso de marcas no registradas no está protegido y no podrá servir de fundamento para impugnar el registro concedido en favor de quien, aún sin uso, haya conseguido la prioridad registral de la marca creada y usada por otro..."²⁶

Sin embargo, este derecho cuenta con la convalidación o consolidación de la marca registrada, a los tres años de efectuado el registro y de su explotación no interrumpida o de su quieta y pacífica posesión con buena fe y justo título. (Citado por el artículo 14 del Estatuto de la Propiedad Industrial).²⁷

El derecho procesal conferido al usuario de la marca no registrada consiste en impugnar la nulidad del registro y una vez declarada ésta, solicitar el registro de esa marca.

Es fundamental para lo anterior actuar de buena fe y el transcurso de tres años a partir de la fecha de publicación de la cancelación de la marca en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.

26 Citado por Fernández-Novoa, Carlos. Op. cit. pág. 222

27 Citado por Fernández-Novoa, Carlos. Op. cit. pág. 222

El maestro Manuel Broseta Pont, opina sobre los signos distintivos -marcas, nombre comercial, rótulo-, que son bienes inmateriales, porque son creaciones intelectuales que conceden a su titular un derecho de uso exclusivo y excluyente oponible erga-omnes.²⁸

Dichos signos distintivos consolidan la cliente la de la empresa.

Cuatro son las características fundamentales presentes en ellos:

a) Novedad.- El signo usado debe ser diferente de los usados anteriormente.

b) Veracidad.- No debe inducir a error o engaño, sino que debe hacerse conforme a la ley.

c) Accesoriedad.-En el derecho español, se opina que el signo distintivo no debería transmitirse independientemente de la empresa misma, pero opinamos que esto no es posible en todos los casos, verbi gracia con la marca, que sí puede transmitirse independientemente.

d) Especialidad.= Son exclusivos tanto en el género en donde se ejerce (nombre comercial) como en el producto que designa (marca).

28 Broseta Pont, Manuel. Op. cit. pág. 121.

El mismo autor, Manuel Broseta, señala que el derecho español se inclina por el principio de la prioridad de uso y no por la registral cuando dice: "... la inscripción, por sí sola, no produce efectos constitutivos, aún cuando constituya un presupuesto para la más perfecta protección del signo inscrito, y sirva para reconocer la existencia y crear la presunción 'iuris tantum' de propiedad en favor de quien la ha obtenido ...Pero el dato esencial para el nacimiento y la adquisición del derecho al signo distintivo parece ser, sin embargo, la prioridad en la creación y en el uso y la no inscripción en el Registro, que (aunque obligatoria, por ejemplo, para la marca...) no tiene carácter constitutivo y se otorga siempre sin perjuicio de tercero ...Así lo ha reconocido para las marcas la sentencia de 27 de octubre de 1966".²⁹

El titular de un signo anteriormente usado tiene derecho a usar el signo en forma exclusiva y por lo tanto a oponerse a la concesión e inscripción del signo creado con posterioridad y que sea idéntico al suyo, a través de la acción reivindicatoria, o bien, puede ejercitar la acción de nulidad para impugnar la inscripción del signo creado después.

Cuenta con el plazo de tres años a partir de la inscripción y explotación para ejercitarlo, después de ese plazo se habrá consolidado el derecho del titular

29 Broseta Pont, Manuel. Op. cit. págs. 122 y 123.

registral y ya no podrá oponerse más.³⁰

En cuanto a la protección jurídica, Broseta Pont dice que en el derecho español se otorga una mayor protección al titular registral por tener los siguientes derechos fundamentales: "...a usar de forma exclusiva y excluyente el signo; a oponerse al posterior uso o registro de un signo idéntico o semejante al propio registrado, pudiendo proceder contra quien lo haga en vía civil, administrativa y penal ...y exigir si lo desea la reparación de los daños y perjuicios que le hubieren sido causados..."³¹

La transmisión de los signos distintivos opera tanto "inter vivos" como "mortis causa", pero no surte efectos contra terceros mientras no se registre, aunque tal inscripción no sea constitutiva; se recomienda hacer la transmisión en escritura pública ya que la ley exige se haga mediante documento fehaciente.

El derecho español al no especificar si la transmisión del signo debe operar conjuntamente con la empresa, deja la posibilidad abierta de que sea independientemente.

G. Teorías sobre el nombre comercial.

30 Broseta Pont, Manuel. Op. cit. pág. 123.

31 Broseta Pont, Manuel. Op. cit. pág. 124.

El nombre comercial sirve para designar y distinguir al empresario individual o social de sus competidores y para "...suscribir los documentos de las transacciones mercantiles ...que aquellos realicen para la explotación de su actividad económica..."³²

En base a sus funciones el comerciante debe inscribirse en el registro mercantil, para dar publicidad a su nombre.

Existen tres tipos de nombres comerciales.

- a) del empresario individual,
- b) de la razón social de las sociedades; y
- c) de la denominación de las sociedades.

El nombre del empresario individual puede ser igual al nombre civil; sólo cuando se haya adquirido la empresa con el nombre, éste será derivado.

Puede transmitirse "inter vivos" o 'mortis causa', siempre y cuando den su consentimiento tanto el transmitente como el adquirente y se inscriba en el registro de la propiedad industrial si es 'inter vivos'.

'Mortis causa' puede transmitirse siempre y cuando el de cujus no deje negativa expresa en la disposición testamentaria.

32 Broseta Pont, Manuel. Op. cit. pág. 125.

Para Emilio Langle y Rubio el nombre comercial desempeña dos funciones primordiales a saber; primero como identificación y segundo como manifestación de la personalidad jurídica en la vida de los negocios, en virtud de los derechos y obligaciones que adquiere, aspecto que suele llamarse 'nombre-firma' o 'firma'.

Este último punto debe diferenciarse como institución reguladora del derecho mercantil y como "...signo identificador de la empresa ante la masa anónima de la clientela... está destinado a orientar, conservar y aumentar la clientela, a servir de defensa contra la competencia ilícita..."³³

Desde éste punto de vista corresponde al derecho de propiedad industrial y para asegurar el derecho exclusivo de uso.

Otra función del nombre comercial es la de crear vínculos jurídicos.

"La tesis tradicional latina subraya el carácter personal del nombre, por entender que designa a un sujeto que ejerce la industria comercial y no a un objeto o cosa que el derecho no puede personificar ...tiene en la esfera mercantil mayor importancia económica que en lo civil, más no por eso ha de negarse que es un sello de la personalidad".³⁴

33 Langle y Rubio, Emilio. Manual de Derecho Mercantil Español. Tomo I. Bosch Casa Ed. Barcelona 1950. 784 785 pp.

34 Langle y Rubio, Emilio. Op. cit. pág. 786.

Su desarrollo es armónico y posee tanto valor económico como moral y jurídico.

En España, el Estatuto de la Propiedad Industrial de 30 de abril de 1930, lo define al expresar: "...se consideran como tales los nombres de las personas y las razones y denominaciones sociales, aunque estén constituidas por iniciales, que sean los propios de los individuos, sociedades o entidades de todas las clases que se dediquen al ejercicio de una profesión o al del comercio o industria en cualquiera de sus manifestaciones..."³⁵

Se observa en el derecho español cierta duplicidad al aceptar dos registros: uno, mercantil, cuya finalidad es proteger los intereses de terceros y otro, de propiedad industrial otorgada sin perjuicio de tercero y en el cual se reconoce propietario al titular del nombre inscrito.

Hay dos teorías principales y antagónicas que tratan de explicar la naturaleza jurídica del nombre comercial:

- a) Teoría del derecho real de propiedad.

Expuesta por Vidari, Franchi, Calamandrei y Planiol entre otros.

35 Langle y Rubio, Emilio. Op. cit. pág. 789.

b) Teoría del derecho personal.

Sus exponentes Blunstchli, Klostermann, Gierke, Rocco y Brunetti.

Sin embargo, para algunos autores esta antagonía de corrientes presenta aspectos análogos como "...el 'ius prohibendi' y, por lo tanto, siendo defendido al par del dominio..."³⁶

Por no recaer en una cosa material el objeto, la idea del derecho inmaterial ha tenido gran acogida, Cosack la presenta como el derecho absoluto sobre un bien incorpóreo; Kholer concluyó que "...ampara la ley al titular de éste derecho porque en nuestro estado de cultura, es socialmente conveniente respetarle. Son concurrentes, en este punto, el bien público y el privado, el interés colectivo y el individual".³⁷

La teoría del profesor Magri ha venido a esclarecer la función del nombre comercial en cuanto a si designa la persona del comerciante o de la empresa.

Para él existe una noción subjetiva y otra objetiva:

a) Subjetiva.- Como elemento esencial de la

36 Langle y Rubio, Emilio. Op. cit. pág. 791.

37 Langle y Rubio, Emilio. Op. cit. pág. 791.

personalidad, identificado con la persona del comerciante, su firma, su nombre patronímico en relación con un patrimonio.

Coincide con Magri el profesor Mossa, cuando dijo en su Tratado del Nuevo Derecho Comercial: "El nombre (ditta) es, en verdad, una parte, y parte preciosa, de la empresa que pasa con ella, pero es también un signo de personalidad que ha creado la empresa. La personalidad tiene sus existencias, que deben armonizarse con las de la patrimonialidad, cuando el nombre está en poder de su creador y cuando pasa a otro. También a lo largo del tiempo, cuando ha pasado a otros y otros sucesores aún."³⁸

b) Objetiva.- Tiene valor separado de la persona, es algo exterior, representa un concepto económico.

Al respecto Vivante opina "... el derecho exclusivo al uso del propio nombre ...es un derecho inherente a la persona y, como ocurre con ésta, no puede ser enajenado, abandonado, prescrito o expropiado. Por el hecho de que también se use para diferenciar a una empresa de otra, suelen involucrarse sus funciones; más el significado esencial del nombre consiste en identificar a un comerciante, reflejando una personalidad, un

38 Langle y Rubio, Emilio. Op. cit. pág. 792.

sujeto de relaciones jurídicas..."³⁹

El comerciante individual tiene derecho a usar su nombre patronímico como nombre comercial, en España, se identifica con la personalidad jurídica del sujeto.

"...El código federal suizo de las obligaciones contiene una disposición muy análoga: dice que debe adoptar como elemento esencial de la razón del comercio su nombre de familia, con o sin nombre de pila, y que no deben comprender adición por la que pueda presumirse la existencia de una sociedad."⁴⁰

Del derecho español se concluye que el nombre comercial es el mismo que el nombre civil por tratarse del mismo sujeto jurídico; la confusión se dá con los homónimos, de los cuales el primero tiene prioridad y los subsecuentes tendrán que usar algún nombre de pila o seña particular para no confundirse.

La teoría anterior se denomina sistema de personalidad, su transmisión opera por sucesión y es adoptada por los países latinos, excepto Italia y no puede usarse sin expresar tal condición.

Dentro del sistema de patrimonialización -- (v. gr. Alemania) quien adquiera un negocio comercial

39 Langle y Rubio, Emilio, Op. cit. pág. 792.

40 Langle y Rubio, Emilio, Op. cit. pág. 793.

puede continuarlo bajo la antigua firma, con o sin expresión de la causa de transmisión.

La teoría antes indicada es desaprobada por Emilio Langle y Rubio, cuando expresa "... Debe proscribirse radicalmente ... que nadie adquiriera por contrato la facultad de asumir el nombre, la firma y el ejercicio de una explotación mercantil como si fuese el vendedor mismo, o sea, sin titularse sucesor del vendedor. La patrimonialización absoluta del nombre, su objetivación llevada hasta ese límite, desconoce totalmente los fueros de la personalidad, anula por completo al cedente y lesiona intereses públicos..."⁴¹

La teoría personalista acepta dos posibilidades para que el nombre se desvincule de la persona y pueda usarlo un cesionario con:

- a) autorización del predecesor; y
- b) publicidad del hecho.

"En la transmisión de una empresa o establecimiento se comprenderá el derecho de uso exclusivo del nombre comercial, salvo estipulación en contrario".⁴²

"El derecho de uso exclusivo de un nombre

41 Langle y Rubio, Emilio. Op. cit. pág. 795.

42 Art. 185 Ley de Invenciones y Marcas. 5a. ed., Ed. Andrade 1974. México.

comercial, terminará cuando deje de usarse dentro de un año consecutivo o un año después de que la empresa o establecimiento que distingue haya desaparecido"⁴³, según lo señala el artículo 186 de la Ley de Inventiones y Marcas Mexicana.

H. Definición de marca y sus diferentes clases

Marca es un signo distintivo de la empresa que diferencia un producto de otro, o bien, un servicio de otro diferente. Existen distintos tipos de marcas: de fábrica o comercio, de servicios, colectivas y de alto renombre.

Para el doctor Eugenio C.A. Sarrabayrouse, la marca de comercio o de fábrica, en la acepción gramatical castellana significa "... acción de marca. Señal hecha en una persona, animal o cosa para distinguirla de otra o denotar calidad. Distintivo que el fabricante pone a sus productos".⁴⁴

Jurídicamente podemos entenderlo como "...señal o distintivo que ponen los comerciantes o industriales, e igualmente los agricultores, a sus productos para identificar la procedencia de los mismos y diferenciar los de otros..."⁴⁵

43 Ley de Inventiones y Marcas. Op. cit.

44 Sarrabayrouse, Eugenio.

45 Sarrabayrouse, Eugenio. Op. cit. 21 pp.

A nuestro entender habría que agregar a prestadores de servicios, no comerciantes en la enumeración que se hace en esa definición.

"...la marca es el símbolo que identifica en la universalidad del mercado la cualidad y circunstancias diferenciales de las distintas mercancías que a él convergen en pendular movimiento de oferta y de manda..."⁴⁶

También en esta definición debe incluirse no sólo "mercancías" sino servicios.

Existen tres sistemas en materia registral:

a) Atributivo.- Aquél que atribuye la 'propiedad' a quien primero solicita el registro.

b) Declarativo.- Aquél que declara la 'propiedad' a favor de quien primero la ha usado, y

c) Un posible sistema mixto, como ya se ha indicado.

"El registro será, llegado el caso, una prueba más del uso de la marca; pero nunca la omisión de la inscripción puede permitir el exceso de afirmar que su falta en manera alguna puede ser suplida por el empleo

46 Sarrabayrouse, Eugenio. Op. cit. 21 pp.

anterior, ya que este no acredita la existencia de tal derecho. La función del registro será tanto la garantía tanto para el creador intelectual, en concepto de titular, como para los terceros".⁴⁷

Marca de servicio.

El concepto de marca de servicio apareció por primera vez en 1932, en un proyecto legislativo norteamericano y después el 5 de julio de 1946 en la ley llamada Lanham Act.

"... marca de servicio se considera el signo utilizado para distinguir no un producto, sino los servicios prestados por una empresa de los prestados por otras empresas".⁴⁸

Oportuno es recordar la diferencia entre producto y servicio, el primero es un objeto material susceptible de circular en el mercado, y servicio, el hecho de proporcionar algún trabajo o llevar a cabo cierta actividad de las empresas que no se traduce en elaborar productos ni venderlos.

El elemento principal de este objeto inmaterial, es que la empresa lo proporcione con un fin lucrativo

47 Sarrabayrouse, Eugenio. Op. cit. 22 pp.

48 Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Año IX. No. 18. Julio-diciembre. 1971. México 171 pp.

dirigido a la clientela. Es obvio que lo de "inmaterial" no debe entenderse como algo que no se manifieste al mundo real exterior, pues ninguna obra intelectual, por ejemplo, podría existir para el derecho sin manifestarse al menos, por medio de palabras, sonidos y otros signos externos.

Existen dos tipos de marcas de servicio:

1) Aquéllas que ofrecen el uso temporal de ciertas cosas (aplicadas sobre el producto), por ejemplo: alquiler de vajillas, lavandería, etcétera. Se encuentran en estrecha relación con el producto.

2) Aquéllas que no guardan relación directa ni indirecta con un producto, no se relacionan con objetos materiales (publicidad). Fue a partir de 1954 cuando se propuso regular y asegurar la protección de la marca de servicio, durante el Congreso de Bruselas; el 31 de octubre de 1958, en Lisboa, se reconocieron las marcas de servicio pero no se obligó a su registro.

"Los países de la Unión se comprometen a proteger las marcas de servicio. No están obligados a prever el registro de estas marcas".⁴⁹

Algunos países han protegido de manera expresa a las marcas de servicio: Alemania Federal, Argelia,

49 Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Año IX. No. 18. Julio-diciembre. 1971. México. 175 pp.

Brasil, Bulgaria, Canadá, Colombia, Corea, Finlandia, Francia, Haití, Israel, Italia, Mónaco, Noruega, Suecia, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Uruguay, Yugoslavia y México.

En México, hasta 1971, el departamento de marcas se había negado a registrarlas, porque la anterior ley de Propiedad Industrial y su reglamento no las contemplaban; la registrabilidad era exclusiva de marcas tendientes a diferenciar objetos tangibles y que el Convenio de París no obligaba a su registro.

Ni los Tribunales Colegiados ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación habían unificado criterios, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito, sostenía la registrabilidad de las marcas de servicio, porque si bien es cierto que la ley no regula su registro tampoco lo prohíbe y la protección realmente será eficaz a través del registro.

Mascareñas define a la marca de servicio como "... un signo empleado para distinguir los servicios prestados por una empresa de los servicios prestados por otras empresas y, también para distinguir los diferentes servicios prestados por una misma empresa".⁵⁰

Igualmente opina que no habrá servicio si no

50 Revista de la facultad de derecho No. 18. 1959. Méx. pág. 39.

hay prestación con fin lucrativo de una empresa a una clientela.

La finalidad de la marca de servicio es distinguir los servicios prestados por una empresa determinada de los servicios prestados por otras empresas.

Para mejor comprensión de lo que es el servicio, se tienen los siguientes tipos:

- 1) Los que por su naturaleza permite distinguirlos de marcas (radio, T.V.)
 - 2) Los que se distinguen mediante los medios utilizados (ferrocarriles, etc.)
 - 3) Los que permiten distinguir las cosas porque son el objeto mismo del servicio (vajillas, etc).
 - 4) Los que permiten distinguirlos por el objeto mismo del servicio (agencias de viaje, etc.)
 - 5) Los que sólo permiten el uso directo de la marca (hoteles).
 - 6) Los que sólo permiten el uso de la marca sobre los documentos que el servicio exige (bancos).
-

7) Los que lo permiten sólo sobre el embalaje (lavanderías).

8) Los que lo permiten en las facturas y recibos (talleres de autos, etc.)

9) Los que no permiten hacer uso de la marca en forma alguna, ni directa ni indirectamente.⁵¹

Existen legislaciones que sí aceptan la marca de servicio.

1).- La Lanham Act de 5 de julio de 1946, Art. 45 de U.S.A., que la define como: "...marca utilizada para la prestación de un servicio, o la publicidad del mismo, con la finalidad de identificar el servicio prestado por una persona y distinguirlo de los servicios prestados por otras. El término comprende sin limitaciones las marcas, nombres, símbolos, títulos, designaciones, slogans, palabras típicas y trazos característicos en el comercio para la radio o para otros medios de publicidad".⁵²

Con la definición anterior se demuestra que protege la marca no sólo como es en sí con su función específica sino que incluye la publicidad.

2).- La Ley Canadiense de 14 de mayo de 1953

51 Revista de la facultad de derecho. Op. cit. pág. 46-48
52 Revista de la facultad de derecho. Op. cit. pág. 50.

define a la marca de comercio en su Art. 2, pero en tal concepto mezcla tanto la definición de marca de comercio como la de servicio: "Una marca que se emplea por una persona a los fines o con objeto de distinguir mercancías fabricadas, vendidas o alquiladas, o de los servicios alquilados o ejecutados por otros".⁵³

3).- La ley sobre las marcas, de Corea que entró en vigor el 28 de noviembre de 1949, la define como "... la marca de servicio es una marca utilizada por una persona con el fin de que el público distinga o identifique sus servicios".⁵⁴

4).- La ley 205 del año de 1956 en Egipto modificó su Art. 10. para permitir el registro de dichas marcas.

5).- La ley de Invenciones y marcas de México de 1976 acepta y reconoce este tipo de marcas definiéndolo y regulándolo de la siguiente manera:

"Art. 87.- Esta ley reconoce las marcas de productos y las marcas de servicios. Las primeras se constituyen por los signos que distinguen a los artículos o productos de otros de su misma especie o clase. Los segundos, por los signos que distinguen un servicio de otro de su misma clase o especie".⁵⁵

53 Revista de la facultad de derecho. Op. cit. pág. 51.
54 Revista de la facultad de derecho. Op. cit. pág. 51.
55 Ley de Invenciones y Marcas. Ed. Andrade. 1980. México.

"Art. 88.- El derecho de uso exclusivo de una marca se obtiene mediante su registro en la Secretaría de Industria y Comercio".⁵⁶

Actualmente tiene que registrarse en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, en virtud de las modificaciones sufridas en diversas secretarías de estado.

Las marcas notoriamente conocidas o de alto renombre.

Para poder explicarlas, menciónese ante todo el derecho a la marca definido por Albert Chavanne, que dice: "El derecho a la marca es un derecho esencialmente relativo ...la marca no protegida en ella y por ella misma, sino con el propósito de evitar posibilidades de confusión... esa relatividad que se funda en el objeto mismo de la marca de fábrica, se manifiesta esencialmente en dos ámbitos: en el plano territorial y en lo que corresponde a la naturaleza de los productos ofrecidos o de los servicios propuestos".⁵⁷

Existen 2 principios importantes en materia de marcas:

a) Territorialidad.- Una marca está protegida en los límites del territorio donde se ha depositado;

56 Ley de Invenciones y Marcas. Op. cit.

57 Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Año IV. No. 8. Julio-diciembre. 1966. México. D.F. pág. 339.

b) Especialidad.- El mismo signo puede adoptarse en áreas distintas, ya que sólo crea un derecho exclusivo en la rama donde se aplique.

"La notoriedad es una prueba resplandeciente, de la utilidad económica de la marca porque significa que la marca ha tenido gran éxito y ha sido apreciada por la clientela".⁵⁸

Marcas Colectivas.

Remo Francischelli las define de la siguiente manera:

"... es la expresión que comprende y designa un conjunto de relaciones y formas particularmente precisas ... se caracteriza en que presenta, en ocasiones a partir de su nacimiento, una pluralidad de sujetos y en que su carácter funcional es más notorio atendiendo a la pertenencia del signo distintivo".⁵⁹

La función de la marca en sí, no se ve disminuida (en este caso) sino que se extiende a un mismo grupo de productos, conjunto de empresarios en una determinada región geográfica (provincia, distrito o estado), o por haberlo sometido a determinados controles.

58 Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Año IV. Op. cit.

59 Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Año II. No. 4. Julio-diciembre 1964. México. pág. 287.

o por pertenecer o estar unidos órganicamente los empresarios a sociedades que usan aquellas marcas (marcas de Kolding o de Karsern) o por ser miembros de una asociación o formar parte de una entidad que es titular de la marca, pero que no la usa directamente.

La marca colectiva subjetivamente es plural y substancial o formalmente es independiente; su función es expresar y representar alguna cosa común a todos los productos que las lleven, o sea, sobre cualquier hecho, acto, evento u operación.

El sistema italiano señala una serie de normas, reguladoras de las marcas colectivas, que a decir de Remo Francischelli son las siguientes: "...a).- Exclusivamente pueden ser sujetos titulares de estas marcas las asociaciones o entidades de otra naturaleza, públicas o privadas, pero cuyas acciones, por ley o por contrato, se extiendan a una pluralidad de productores identificables sea por los vínculos de su participación en la asociación, o con base en criterios de pertenencia sindical, o por criterios de calificaciones determinadas a priori, cuya presencia individualiza a los destinatarios de las acciones de aquella entidad; b).- Los sujetos titulares de la marca no la utilizarán en bienes de su producción; c).- Pero concederán su uso a las asociaciones y a los productores identificables arriba señalados".⁶⁰

60 Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Año II. Op. cit. págs. 294-295.

CAPITULO III

ALCANCE JURIDICO DE LA PROTECCION A LA MARCA Y
AL NOMBRE COMERCIAL

A. Características del Registro de Marcas y
Nombres Comerciales.

Surge el registro de las marcas ante la necesidad de protegerlas, salvaguardando al fabricante contra los intentos de otro por hacer pasar sus productos como si fueran del primero.

Por otra parte, sirve de medio de protección relacionada con la "competencia desleal", al proteger la calidad del producto ante los consumidores.

En cierta época, su principal función fue la indicación de origen, es decir, la de dar a conocer la procedencia del producto.

Los países pueden dividirse en dos grupos, en cuanto hace a la protección jurídica que otorgan a las marcas, y son, a saber:

- a) Los que utilizan el derecho consuetudi-
-

nario y,

b) los que utilizan el derecho registral; así se expresa Surendra J. Patel: "...aquellos en los que el derecho a una marca se adquiere mediante su uso (es el caso de muchos países que utilizan el derecho consuetudinario) y los que conceden el derecho exclusivo al primero que la registre. Sin embargo, la tendencia general se orienta hacia el sistema basado en el registro".¹

B. Alcance jurídico de quien posee un signo registrado.

Aparentemente no existe conflicto entre la marca y el nombre comercial; pero no es así, ya que el problema puede revestir dos aspectos; por una parte el de si el propietario de una marca puede hacer prohibir el uso de un nombre comercial posterior al suyo y por otra, el de si el titular de un nombre comercial (persona física o moral) puede atacar de nulidad una marca posterior.

Lo anterior da como consecuencia la pugna entre un derecho real y un derecho formal; en Alemania el

1 Comercio Exterior. Vol. 29. No. 12. Diciembre de 1979
1325 pp.

derecho real comprende la firma y el nombre así como la protección de la presentación; son independientes de todo registro e implican su utilización en el ejercicio del comercio.

"Para el uso a título de nombre comercial, la protección se inicia en el momento en que el signo distintivo se utiliza por primera vez en el comercio ... incluso en caso de inscripción necesaria en el Registro del Comercio".²

"La protección de la presentación exige además una notoriedad suficiente y el derecho a esta protección comienza a partir del momento en que se ha adquirido esa notoriedad".³

El derecho formal resulta de una marca registrada; su protección frente a terceros radica únicamente en el registro.

Se dice que hay uso a título de marca, cuando el signo es utilizado en el comercio de tal forma que el consumidor medio, suponga que el signo sirva para distinguir productos idénticos o similares.

"En los conflictos entre derechos reales (nombres, firmas y presentación) y los derechos formales (marcas registradas) conviene aplicar el principio de la

2 Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Año IV. No. 7. Enero-junio 1966. Pág. 68. Yves Saint-Gal. Conflicto entre marca y nombre comercial.

3 Yves Saint-Gal. Op. cit. pág. 68.

prioridad".⁴

En Alemania el derecho real anterior tiene preferencia sobre un derecho formal, para que éste pueda triunfar sobre aquél, debe oponer un derecho real más antiguo.

Como punto de comparación con el sistema anterior, en Argentina "La ley argentina concede al nombre comercial la misma protección que a la marca sin exigir su registro. El derecho al nombre comercial se adquiere por el uso en tanto que el derecho a la marca se adquiere por el depósito".⁵

Predomina el principio de prioridad en dicho país; por lo tanto el uso de una marca puede hacer impedir el uso de un nombre comercial posterior, y que un tercero no emplee su nombre civil como nombre comercial si el mismo ya es utilizado anteriormente por otra persona.

"El derecho argentino autoriza especialmente al propietario de un nombre comercial a obtener la condenación de un tercero que ha registrado o utilizado posteriormente una marca idéntica o similar".⁶

La Ley Mexicana de Invenciones y Marcas, señala el principio registral, como se desprende de los

4 Yves Saint-Gal. Op. cit. pág. 69.

5 Yves Saint-Gal. Op. cit. pág. 72.

6 Yves Saint-Gal. Op. cit. pág. 74.

siguientes artículos:

"Art. 88.- El derecho de uso exclusivo de una marca se obtiene mediante su registro..."⁷

"Art. 179.- El nombre comercial y el derecho a su uso exclusivo estará protegido sin necesidad de depósito o registro, dentro de una zona geográfica que abarque la clientela efectiva de la empresa o establecimiento industrial o comercial a que se aplique y tomando en cuenta la difusión del nombre y la posibilidad de que su uso por un tercero induzca a error a los consumidores".⁸

La tutela jurídica del nombre comercial, en tanto se refiere a las actividades comerciales en competencia, tiene como límite su propia función diferenciadora de establecimientos de un mismo ramo.

Los beneficios de exclusividad en la reproducción del nombre comercial se traducen en un derecho de uso exclusivo que el productor o comerciante tienen sobre él para la conservación de la clientela.

México, siguiendo los lineamientos del artículo 8 de la Convención de Unión de París, lo protege sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio.

7 Ley de Invencciones y Marcas. Ediciones Andrade. 5a. Ed. México. 1980.

8 Ley de Invencciones y Marcas. Op. cit.

Otro requisito además del de uso, es que sea distintivo, especial, novedoso y lícito; el artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas señala lo que no es registrable como marca, disposición aplicable a los nombres comerciales, artículo que complementa al 183 cuando dice: "... No podrán publicarse los nombres comerciales que carezcan de elementos que hagan distinguir a la empresa o establecimiento de que se trate de otros de su género, ni aquellos que contravengan en lo conducente, las disposiciones contenidas en el artículo 91 de esta ley".⁹

Sin embargo, el artículo 180 señala: "...Quien esté usando un nombre comercial podrá solicitar a la Secretaría de Industria y Comercio la publicación del mismo en la Gaceta de Invenciones y Marcas. La publicación del nombre comercial producirá el efecto de establecer la buena fe en la adopción y uso del mismo".¹⁰

El único efecto legal de la publicación es el de liberarse de la obligación de comprobar que los infractores actúan en forma dolosa.

Con la solicitud de la publicación es necesario que se indique la fecha desde la cual principió a usarse el nombre y comprobar el uso actual del mismo.

9 Ley de Invenciones y Marcas. Op. cit. art. 183.

10 Ley de Invenciones y Marcas. Op. cit. art. 180.

En lo relativo a la renovación del nombre comercial, la misma ley indica: "... Los efectos de la publicación de un nombre comercial durarán cinco años, a partir de la fecha de presentación de la solicitud. Podrán renovarse indefinidamente por períodos de la misma duración.

La solicitud de renovación deberá presentarse dentro del último semestre de cada período. De no solicitarse cesarán los efectos de la publicación".¹¹

El nombre comercial puede transmitirse o enajenarse por los medios y con las formalidades que establece la legislación civil; pero su transmisión no producirá efectos en contra de terceros mientras no se publiquen en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, la cual realizará la publicación o inscripción de la transmisión del nombre comercial a pedimento del nuevo propietario, una vez que haya quedado comprobado dicho carácter.

También puede efectuarse la inscripción por mandato judicial.

La enajenación del nombre comercial producirá el efecto de transmitir a su nuevo titular el derecho exclusivo de uso del signo respectivo en la extensión del campo de la clientela.

11 Ley de Invenciones y Marcas. Op. cit. art. 184.

"...En la transmisión de una empresa o establecimiento se comprenderá el derecho de uso exclusivo del nombre comercial, salvo estipulación en contrario".¹²

"Los actos, convenios o contratos que se realicen o celebren con motivo de la concesión del uso de un nombre comercial deberán, para surtir efectos, ser aprobados e inscritos por el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología...". Aunque a partir de 1982 se abrogó la Ley sobre el Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas.¹³

En relación con el conflicto que surge entre la marca y el nombre comercial, se puede citar a Enrique Correa cuando dice " ... Los precedentes establecidos en conflicto sobre nulidad de marcas por violación de nombres comerciales, son más escasos.

Por su interés evidente citamos éste: La Dirección de la Propiedad Industrial negó la declaración de nulidad de la marca "Euzkadi", impugnada por haberse expedido con lesión de los derechos del nombre comercial Compañía Hulera Euzkadi, Sociedad Anónima.

Entre las razones aducidas por dicha autoridad para resolver por la negativa, se manifestó que son distintos un nombre comercial y una marca, sin que puedan ser confundidos uno y otra. Analizado por el

12 Ley de Invenciones y Marcas. Op. cit. art. 185.

13 Ley de Invenciones y Marcas. Op. cit. art. 188. Dió lugar a la nueva ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas de 8 de enero de 1982.

Juez Federal el alcance de la protección que debe darse a un nombre comercial y a la mención que del mismo se hace en cualquier mercancía, en sentencia confirmada por la Suprema Corte sostuvo que "no es posible admitir que se use como marca por un tercero, un nombre comercial conocido, cuando tal marca se utiliza para amparar y distinguir artículos similares o del mismo género de los fabricados por el propietario del nombre". (Res. 1a, de 10 de febrero de 1959, dictada en cumplimiento de la ejecutoria de 23 de octubre de 1957, que se pronunció en el toca 3167/55)".¹⁴

"Desde el primero de agosto de 1970, todo interesado tiene la posibilidad de solicitar la caducidad de una marca cuyo titular no la hubiese explotado cuando menos desde cinco años antes".¹⁵

La competencia es el modo natural de manifestar se la libertad económica y la iniciativa del empresario.

En términos generales, significa la coincidencia o concurrencia con el deseo de conseguir una misma cosa: "... el uno aspira a alcanzar lo mismo que otro y al mismo tiempo que éste".¹⁶

En cuanto respecta al nombre comercial existen en el mundo dos sistemas legislativos registrales, el primero se funda en el predominio de la veracidad del

14 Correa, Enrique. Op. cit. pág. 31.

15 Garrigues, Joaquín. Curso de Derecho Mercantil. Tomo I. 7a. ed. ed. Porrúa. México. 1977. pág. 223.

16 Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Año IX. No. 17. Enero-junio. 1971. México. Chavanne, Albert. pág.

nombre (interés público) y el segundo en el de la libertad del nombre (interés privado). Pero cabe agregar que ambas tendencias no son absolutas sino moderadas en las legislaciones más modernas.

El sistema legislativo registrable de interés público, se basa en la veracidad del nombre comercial, (Derecho francés, belga, portugués, suizo) prohíbe el uso de firmas artificiales y la transmisión inter-vivos y mortis causa del nombre comercial.

El segundo sistema estructurado sobre la libertad del nombre, (Derecho inglés y norteamericano) considera que la transmisión del nombre se efectúe libremente por las partes, ya sea inter vivos o mortis causa.

Existe un tercer sistema, resultado de los dos anteriores: Sistema mixto, (Derecho alemán y español) que opta por el principio de inscripción ya que la rigidez del principio señalado en el primer sistema se atenúa en beneficio de la conservación de la empresa y de los bienes inmateriales a ella ligados; por eso para ligar al nombre con la prerrogativa de exclusividad se opta por la inscripción.

El nombre comercial entra al aspecto patrimonial

de la empresa, o sea, forma parte de ella; designa a la empresa misma como organización objetiva distinta de la persona titular.¹⁷

"La reglamentación legislativa de las marcas puede fundarse en uno de éstos dos principios; o en el principio de la inscripción ... o en el principio de la vigencia en el tráfico..."¹⁸

"... Por la naturaleza propia de éste derecho, en el cual se confunden sin separación posible, los elementos que en el lenguaje de los derechos reales llamados "corpus" y "animus", el derecho a una marca no puede perderse para su titular ni adquirirse por un tercero por prescripción. Ya se ha dicho que el uso sin registro no da ningún derecho".¹⁹

La acción reivindicatoria no procede en los sistemas apegados a la inscripción como atributo de propiedad; mas sí tendría cabida en los sistemas declarativos o mixtos.

En los países de sistema atributivo se está a la inscripción de la marca específica, e independiente de la transmisión del establecimiento, sin que proceda en caso de demanda ninguna acción reivindicatoria para el dueño de la negociación que no hubiere conservado el dominio de la marca.

17 Chavenne, Albert. Op. cit. pág.

18 Garrigues, Joaquín. Op. cit.: pág. 257.

19 La Ley. Tomo 54. Abril 26 de 1949. pág. 197. Satur-
nino F. Funes. Ricardo Viller Palacio. Juan A. Gon-
zález Calderón. Argentina.

Hay varios puntos fundamentales para juzgar la imitación de marcas:

a) Son las semejanzas y no las diferencias que existen, las que impedirán o nulificarán en su caso, el registro de la misma.

Al efecto se transcribe el texto que en la revista "La Ley" se ha tomado como ejemplo de ello y en el cual se observa la denegación de la marca.

"MARCAS DE FABRICA.- Registro de Marcas.

Procede el registro de las marcas "Rayontea" y "Linotea" para distinguir telas y tejidos en general, tejidos de punto, mantelería y lencería de la clase 15 si los gráficos acompañados en que aparece dibujada una tea encendida demuestran que dichas marcas no son, respectivamente, un apócope de "rayón" y "tela", de "lino" y "tela", pues no carecen de fantasía y son novedosas.

25.267.- Cámara Federal de la Capital, Julio 21-1948.
Manufactura Algodonera Argentina (S.A.).

1a. Instancia.- Buenos Aires, Julio 28 de 1947.

- Considerando: Que la denominación cuyo registro como marca se solicita "Rayontea", no reúne las condiciones de fantasía que el art. 1o. de la ley 3975 exige, puesto que de él se desprende que la señal, que como marca ha de distinguir un producto, debe resultar extraña al mismo, esto es, arbitraria respecto de su naturaleza, de sus propiedades y de la función normal que debe desempeñar y distinta de la denominación con que habitualmente se le conoce y del lugar de su origen y producción ... Que, en tales condiciones, es evidente que el solicitante de la marca "Rayontea" no pueda arrogarse la propiedad exclusiva de una denominación cuyo uso -por general- pertenece por igual a todos los comerciantes e industriales, de lo que se deduce que no puede concederse a uno solo lo que es propiedad de todos..... Considerando: Que como se establece en las resoluciones recurridas, los términos que se pretenden registrar están compuestos por la contracción directa y sin modificación fonética apreciable de las palabras "rayón", "tela" y "lino", "tela", respectivamente, que corresponden a designaciones específicas de los productos que se desea proteger..... Por tanto y oído el procurador fiscal y de conformidad a lo dispuesto por los incs. 4o. y 5o. de la ley 3975, resuelvo consignar la resolución recurrida en cuanto deniega el registro de las marcas "Rayontea" y "Linotea" para productos de la clase 15

..... 2a. Instancia.- ... Considerando: Que los gráficos acompañados a fs. 11 y 29, en los que aparece dibujada una tea encendida, demuestra que las marcas "Rayon^{te}a" y "Linotea", cuyos registros se han solicitado para distinguir telas y tejidos en general, tejidos de punto, mantelería y lencería de la clase 15, no son un apócope de "rayón" y "tela" y de "lino y "tela", como se sostiene en la resolución recurrida. Sólo así se explica que la autoridad administrativa haya podido autorizar, como consta a fs. 58, la inscripción de la marca "Tea", con el mismo gráfico, para distinguir también telas y tejidos en general, que como apócope de " tela " no habría sido registrable, por resultar indicativa del producto destinado a proteger.

Que siendo así, las marcas en cuestión no carecen de fantasía y son novedosas..... Por lo que su registro es procedente..... Por estas consideraciones, se resuelve revocar la sentencia recurrida... Disidencia'- La objeción fundamental al registro de la marca, finca en que se emplean "términos de uso general" (inc. 4o.), que "indican la naturaleza del producto" (inc. 5o.).

Efectivamente, se trata de distinguir telas de "rayón" y de "lino", es decir, "productos genéricamente designados", cuyas marcas vendrían a crear una situación de privilegio para sus propietarios, frente a

los demás industriales que producen "telas de la misma naturaleza", es decir, de rayón y de lino..... De consiguiente, antes que en el apócope de la palabra "tela", la denegación de la marca arranca principalmente del término que la precede indicando la naturaleza del artículo....."²⁰

b) La apreciación de las dos marcas deben resultar de su examen sucesivo y no del simultáneo.

c) Para resolver técnicamente si una marca es imitación de otra legalmente registrada, ambas deben ser consideradas en su conjunto, teniendo en cuenta todos los elementos que la constituyen y los que hayan sido reservados.

d) La comparación de las marcas en conflicto debe ser hecha precisamente entre ellos y no entre los productos.²¹

Según opinión del licenciado Rangel Medina, se pueden registrar marcas aún cuando exista similitud con otra ya registrada pero no con los artículos que ampara, según se desprende de la siguiente tesis sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "...La negativa de la Secretaría de Industria y Comercio para registrar una marca aplicable a trucks de ferrocarril, en razón a que tiene similitud con marcas registradas

20 La Ley. Tomo 52. Octubre 14 de 1948. pág. 123-125.

21 Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Año IV. No. 8. Julio-diciembre. 1966. México. Principios Fundamentales para juzgar la imitación de Marcas. Rangel Medina, David. 243-248 pp.

anteriormente aplicadas a grabadoras de señales y partes de automóviles, es violatoria de garantías, pues aunque se tratara de artículos de la misma clase, lo importante es que no se dé lugar a que los que explotan ciertos artículos pueden aprovechar en su favor el prestigio de quienes producen los similares amparados por anterioridades; esto es, cuando los artículos de una y otra marca, independientemente de que pertenezcan o no a la misma clase oficial, son confundibles porque se venden en establecimientos similares, o porque tienen uso semejante, lo cual no ocurre entre los artículos antes citados.

AMPARO EN REVISION 2246 / 65 American Steel Foundries, Incorporated, fallado el 9 de enero de 1967, por unanimidad de 5 votos. Mtro. Ponente: José Rivera Pérez Campos, Srío. Salvador Alvarez Rangel".²²

La inscripción de una marca en el registro de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial de México, es constitutiva, previendo el ordenamiento jurídico en materia de marcas, las no registradas, a pesar de exigir la norma jurídica el uso y la inscripción registral para gozar de su protección.

La marca registrada confiere el derecho de uso

22 Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Año V. No. 10. Julio-diciembre 1967. México. 317 pp. Tesis sustentadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante 1967. Gemma de la Lla ta Valenzuela.

exclusivo que goza de protección, misma que se reafirma con el uso y la conservación del registro.²³

La marca puede enajenarse independientemente de la empresa, pero no podrá usarse en productos o mercancías distintas de los amparados por ellas.

La ley mexicana confiere igual derecho al usuario que al propietario.

C. ¿Cuál es el elemento atributivo de propiedad ?

El elemento atributivo de propiedad en Derecho mexicano es preponderantemente registral, en virtud de que la protección otorgada a su uso exclusivo depende de su inscripción en el registro, en materia de marcas.

A pesar de lo anterior la ley también protege las marcas no registradas.

El nombre comercial no necesita inscripción, pero sí publicación para que surta efectos contra tercero dentro de la zona en la cual goza de protección.

23 Muñoz, Luis. Derecho Mercantil. Tomo II. Cárdenas Editor y Distribuidor. México. 1973. 555-653 pp.

D. Función del Signo Distintivo.

Como se señaló en capítulos anteriores el signo distintivo va ligado con la definición de marca y nombre comercial, tanto en su función diferenciadora, como económica.

E. Trámite del Registro de Marcas y la Publicación del Nombre Comercial.

Para tener derecho a la protección jurídica que otorga la legislación mexicana en materia de marcas, respecto de su trámite de inscripción, se deben observar entre otras, las siguientes disposiciones de la ley de la materia:

Debe presentarse ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial solicitud por escrito, acompañar la documentación necesaria y especificar los productos o servicios, (se practica un examen de los documentos anexados).

"Art. 105.- Satisfechos los requisitos legales se procederá a efectuar el examen de novedad a efecto de verificar si se pudieran afectar derechos adquiridos".

"Art. 108.-Si alguno de los registros marcarios citados con anterioridad respecto a una solicitud de registro se encuentra sujeto a un procedimiento de cancelación, nulidad, o extinción, pendiente de resolución, a petición del interesado será suspendido el trámite de su solicitud hasta que se dicte la resolución correspondiente.

Si dicho registro resulta cancelado, anulado o extinguido, podrá concederse el nuevo registro si no hay otra razón que lo impida".

"Art. 110.- El derecho al uso exclusivo de una marca se acreditará por medio del título respectivo, que será expedido por el Secretario de Industria y Comercio y será firmado por éste o por el funcionario en quien delegue ésta facultad".²⁴

Una vez asentado el trámite de solicitud de inscripción en el registro, es de vital importancia establecer la fecha de vigencia (fecha legal) a partir de la cual comienza a correr el plazo, regulada en el artículo 112 de la referida ley y que a la letra dice:

"Art. 112.- Los efectos del registro de una marca tendrán una vigencia de cinco años a partir de la fecha legal. Este plazo será renovable indefinidamente

24 Ley de Invenciones y Marcas. Ed. Andrade. México. 1980.

por períodos de cinco años, de reunirse los requisitos establecidos en la presente ley, su reglamento y demás disposiciones aplicables.

La fecha y hora de presentación de la solicitud de registro será la fecha legal de la marca y servirá de base para determinar la prelación".²⁵

La anterior Ley de Propiedad Industrial era contradictoria en cuanto a la protección jurídica otorgada a la marca, sobre la naturaleza del registro constitutivo o declarativo, según se desprende del artículo 200 fracc. II, que a su vez comenta el licenciado Luis Muños cuando dice: "... El derecho al uso de una marca, obtenido mediante su registro, no producirá efecto contra un tercero que explotaba ya dicha marca en la República, con más de tres años de anterioridad a la fecha legal de dicho registro.

Cuando la persona que usaba ya la marca posteriormente registrada por un tercero presente a su vez su solicitud, dentro de los tres años de efectuado el anterior, la marca registrada quedará sujeta a lo que previene la fracción II del artículo 200 de esta ley".²⁶

A fin de reafirmar el derecho al uso exclusivo de la marca citaré el artículo 88 de la ley actual, que

25 Ley de Invenciones y Marcas. Op. cit.

26 Muños, Luis. Op. cit. pág. 558.

señala:

"...El derecho de uso exclusivo de una marca se obtiene mediante su registro en la Secretaría de Industria y Comercio".²⁷

Cuando se quiera renovar la vigencia de una marca, debe demostrarse el uso efectivo de la misma, entre otros requisitos se señala que debe llevar en lugar y forma ostensible la leyenda "marca registrada" o su abreviatura M.R., la omisión de ese requisito no afectará la validez de la marca, pero privará al propietario de las acciones civiles y penales que la ley le concede.

Es potestativo el uso en la marca del nombre del propietario y del número o de la fecha de registro.

Ya se ha visto el trámite de solicitud de inscripción, la vigencia de la marca, su uso exclusivo, la renovación de la misma; toca ahora analizar el momento de la transmisión de la marca con las consecuencias que la misma ley señala y al efecto se transcriben los artículos conducentes:

"Art. 141.- Con las limitaciones que ésta ley previene, las marcas registradas pueden transmitirse por los medios y con las formalidades que establece la

27 Ley de Invenciones y Marcas. Op. cit.

legislación común, pero su transmisión no producirá efectos si no se inscribe en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología".

"Art. 142.- La transmisión de las marcas registradas no surtirá efectos contra terceros si no se registra en la Dirección General de Invenciones y Marcas.

Este registro se efectuará a solicitud del nuevo titular o por mandato judicial, previa comprobación de la renovación del registro de la marca".

"Art. 143.- No se registrará la transmisión de alguna de las marcas ligadas, sino cuando se transfieran todas ellas a la misma persona".²⁸

El derecho al nombre comercial, de uso y goce exclusivo recae sobre una esfera de intereses (bienes) inmateriales y es de carácter real; se trata, suele decirse de un derecho de propiedad especial, además del centro de intereses, sirve para atraer y conservar la clientela.

El nombre se adquiere por la empresa; surge y se reconoce en función de su uso, no está sujeto a inscripción.

El nombre puede o no transmitirse con la

empresa, así opina el licenciado Muñoz cuando dice: "Quien transmite la empresa y se reserva el nombre suele celebrar el llamado pacto de concurrencia, o sea que el transmitente no podrá instituir con el nombre reserva de una esfera de intereses de competencia desleal con la esfera transmitida, ni con la empresa que adquirió la esfera de intereses que se transmitió con reserva del nombre".²⁹

El ordenamiento jurídico lo protege mediante acciones de carácter civil (indemnización e inhibitoria) y penal.

Nuestra ley, permite en los artículos que a continuación se transcriben, la publicación del nombre comercial para protegerlo contra terceros en una zona geográfica determinada.

"Art. 180.- Quien esté usando un nombre comercial podrá solicitar a la Secretaría de Industria y Comercio la publicación del mismo en la Gaceta de Invenciones y Marcas. La publicación del nombre comercial producirá el efecto de establecer la buena fe en la adopción y uso del mismo".

"Art. 184.- Los efectos de la publicación de un nombre comercial durarán cinco años, a partir de la fecha de presentación de la solicitud. Podrá renovarse

29 Muñoz, Luis. Op. cit. pág. 533.

indefinidamente por períodos de la misma duración.

La solicitud de renovación deberá presentarse dentro del último semestre de cada período. De no solicitarse cesarán los efectos de la publicación".

"Art. 185.- En la transmisión de una empresa o establecimiento se comprenderá el derecho de uso exclusivo del nombre comercial, salvo estipulación en contrario".³⁰

F. Nulidad y Caducidad del Derecho sobre la Marca.

El registro de una marca se considera nulo cuando se hubiere otorgado contra las disposiciones que la ley señala (la vigente o la de la ley cuando fue otorgada); o cuando sea tan parecida con otra y los productos o servicios que protege que cree confusión, demostrando que siempre la ha usado y que otro no tiene mejor derecho que el suyo.

Cuando el registro se hubiere otorgado por declaraciones falsas o la etiqueta del producto contenga datos falsos.

30 Ley de Invenciones y Marcas. Op. cit.

En caso de que una marca registrada en el extranjero tenga un agente en el país y éste solicite el registro aquí a nombre propio y no del titular, se considera nulidad por haber obtenido el registro de mala fe.

Existen diferentes plazos para solicitar la nulidad, los cuales se señalan en el octavo párrafo del artículo 147 de la Ley de Invenciones y Marcas.³¹

Caduca el derecho sobre la marca al no renovar en tiempo el registro sobre ella como lo señala el artículo 148: "... Caducarán de pleno derecho los registros de las marcas que no se renueven en los términos del Capítulo VI del presente Título Cuarto de esta ley".³²

G. Extinción y Cancelación del Registro de Marcas y Extinción del Nombre Comercial.

El registro de una marca se extingue cuando su titular ha permitido que ésta pase al dominio público; o sea, que se identifique por ese nombre al producto o servicio, perdiendo el anterior su función distintiva.

Asimismo el titular de la marca puede solicitar su cancelación, o bien puede serle cancelada de oficio

31 Ley de Invenciones y Marcas. Op. cit. art. 147.

32 Ley de Invenciones y Marcas. Op. cit. art. 148.

por la Secretaría correspondiente si especula, hace uso indebido del precio o servicio en detrimento del público o de la economía del país.

En cuanto al nombre comercial el artículo 186 señala: ".....El derecho de uso exclusivo de un nombre comercial, terminará cuando deje de usarse dentro de un año consecutivo o un año después de que la empresa o establecimiento que distingue haya desaparecido".³³

Para determinar quien o quienes pueden solicitar la nulidad o extinción anteriormente señaladas tenemos: "..... La declaración de nulidad o extinción del registro de una marca en los casos en que se requiera, se hará administrativamente por la Secretaría de Industria y Comercio de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público Federal, cuando tenga algún interés la Federación".³⁴

H. Jurisprudencia.

"Si una marca se ha conservado vigente por el solo hecho de estar registrada y no haberse declarado nulo su registro esta circunstancia es suficiente para considerarla capaz de producir todos sus efectos

33 Ley de Invenciones y Marcas. Op. cit. art. 186.

34 Ley de Invenciones y Marcas. Op. cit. art. 151.

legales, entre ellos el de conservar sus derechos adquiridos, independientemente de los vicios o irregularidades de que adolezca su registro. Sostener lo contrario, es tanto como propiciar una violación al artículo 123 de la Ley de la materia, ya que de conformidad con el artículo 123 de la Ley de Propiedad Industrial, para el registro de una marca se deben tomar en cuenta, para efectos de su novedad, no solamente las marcas registradas anteriormente, sino también aquellas que encontrándose en trámite hubiera sido anterior la solicitud de su registro.

Sexta Epoca, Tercera Parte: Vol. LXI, pág. 19, A. en R. 5141/62 Shoew Corporation of América. 5 votos".³⁵

"Marcas. Su extinción por falta de uso compete declararla al titular del ramo o al funcionario autorizado para sustituirlo.- Atento al principio de que el juzgador de amparo no puede sustituirse al juzgador común, resulta que mediante el juicio de garantías no puede legalmente declararse la extinción de la marca, ni aún para el sólo efecto de que dicha marca no sea oponible con la del quejoso, toda vez que la declaración correspondiente debe efectuarse en la vía y ante la autoridad que la ley de la materia señale.

Amparo en revisión 106/78.- Quimiffer de

35 Muñoz, Luis. Op. cit. 587-588 pp.

México, S.A.- 16 de febrero de 1978.- Unanimidad de 5 votos.- Ponente: Angel Suárez Torres, Secretario: Luis María Aguilar Morales".³⁶

"Marcas industriales, arbitrio de la Secretaría de Economía en el registro de,

No es absoluta ni omnímoda la facultad de que goza la Secretaría de Economía para decidir si conviene, o no, conceder el registro de una marca semejante a otra registrada, o que invada el legítimo campo de acción de un nombre comercial anteriormente en uso. Cuando una autoridad tiene poder discrecional o libertad de apreciación, en el amparo se debe respetar, por lo general, el ejercicio de ese poder, salvo que la autoridad haya partido de datos irreales o no comprobados, o que funde sus conclusiones en argumentos contrarios a las reglas de la lógica o a las máximas de la experiencia. De ordinario, corresponde a la Secretaría de Economía resolver acerca de la existencia o inexistencia de imitación entre dos marcas, pero cuando la calificación es notoriamente inaceptable porque los hechos son de tal manera objetivos que no puedan provocar duda racional alguna, es posible censurarla en el juicio de amparo, ya que de otro modo, éste quedaría suprimido en forma absoluta, cualesquiera que fuesen las circunstancias en cada caso.

36 Informe de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1978. pág. 188.

Sexta Epoca. Tercera Parte. Vol. IV. Pág. 176.
Amparo en Revisión 3167/56. Cía. Hulera Euzkadi.
5 votos".³⁷

"Marcas industriales, semejanza de las,

El criterio subjetivo de las autoridades administrativas correspondientes, con respecto a semejanza de marcas, aunque tal semejanza constituya un problema técnico y no jurídico, debe descansar en razonamientos lógicos para que se considere constitucionalmente motivado y fundado. Si así no fuera, ocurriría que con pretexto de aplicar dicho criterio subjetivo, se dictarían resoluciones caprichosas con vulneración de nuestro sistema constitucional que, por cuanto a potestad de la autoridad, sienta un régimen de facultades expresas y limitadas.

Sexta Epoca. Tercera Parte. Vol. IV. Pág. 80.
Amparo en Revisión 6199/56. Destilería Francesa,
S. de R.L.- 5 votos".³⁸

"Marcas industriales, semejanza de las. Juicio Subjetivo.-

Si la resolución reclamada sostiene que no hay semejanza en dos marcas, en virtud de que tomadas en conjunto, tal como lo ordena el artículo 105, fracción

37 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Jurisprudencia. 1917-1975. Apéndice al Semanario Judicial de la Federación. Apéndice 75. Tercera Parte. Segunda Sala Pág. 656.

38 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Op. cit. pág. 657.

XIV, de la Ley de la Propiedad Industrial, no existe posibilidad alguna de que se confundan, puesto que solo su terminación es semejante, tal juicio subjetivo de la autoridad administrativa, técnica en la materia, no puede considerarse ilógico y antijurídico, puesto que aprecia las marcas tal como lo ordena dicha ley. Sin que valga en contrario que la quejosa haga depender su semejanza precisamente de no tomarlas en su conjunto y atendiendo a los elementos que fueron reservados, por ésto se opone a lo dispuesto por el citado dispositivo legal.

Sexta Epoca. Tercera Parte. Vol. VIII. Pág. 56.
Amparo en Revisión 4211/57.- The Sidney Ross Co.,
5 votos".³⁹

"Marcas, registro de.

Si una marca se ha conservado vigente por el solo hecho de estar registrada y no haberse declarado nulo su registro esta circunstancia es suficiente para considerarla capaz de producir todos sus efectos legales, entre ellos el de conservar sus derechos adquiridos, independientemente de los vicios o irregularidades de que adolezca su registro. Sostener lo contrario, es tanto como propiciar una violación del artículo 123 de la materia, ya que de conformidad con el artículo 123 de la Ley de Propiedad Industrial, para

39 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Op. cit.
pág. 659.

el registro de una marca se deben tomar en cuenta, para efectos de su novedad, no solamente las marcas registradas anteriormente, sino también aquellas que encontrándose en trámite hubieran sido anteriores a la solicitud de su registro.

Sexta Epoca.- Tercera Parte. Vol. LXI. Pág. 19.
Amparo en Revisión 5141/62.- "Shoe Corporation of América.- 5 votos".³⁹

"Marcas. Extinción por falta de uso. Compete declararlas al titular del ramo o al funcionario autorizado para sustituirlo.

El Director General de la Propiedad Industrial de la Secretaría de Industria y Comercio no está autorizado para acordar y resolver en definitiva las solicitudes de renovación especial, por falta de uso, con el objeto de conservar la vigencia de una marca en los términos del acuerdo de fecha 8 de enero 1965 del Secretario del Ramo, sino que, conforme a los artículos 169, 229, 232 y demás relativos de la Ley de Propiedad Industrial, es preciso que se siga el procedimiento administrativo del caso, y que la Secretaría citada resuelva en definitiva lo procedente.

Sin embargo, si el Director General de la

39 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Op. cit. pág. 659.

Propiedad Industrial emite un acuerdo diciendo a un solicitante que "no es posible acceder" a su petición de renovar especialmente su marca, en razón a que "no ha hecho uso de ella desde el año de 1955", sólo entraña no un simple acuerdo del trámite, sino, obviamente, la decisión que trae como consecuencia la extinción del derecho marcario derivado del registro de la marca; lo cual constituye una decisión definitiva que la propia Secretaría reconoce como tal, si afirma que, por haberse excedido el peticionario "en el término para solicitar la renovación especial de su marca" esto le "impedía concederla", facultad recisoria que no tiene, conforme al acuerdo del Secretario del ramo de 8 de enero de 1965, por lo que siendo el acuerdo una decisión definitiva del Director General de la Propiedad Industrial procede contra ella el juicio de amparo.

Sexta Epoca. Tercera Parte.

Vol. CVI. Pág. 54.- A. en R. 8883/65.- The Dietine Company. 5 votos.

Vol. CVI. Pág. 54.- A. en R. 995/65.- The Procter and Gamble Co. 5 votos.

Vol. XIC. Pág. 34.- A. en R. 2074/66.- Johnson and Johnson. 5 votos.

Vol. CIX. Pág. 22.- A. en R. 804/66.- N.B. Phillips Glocilamfenfabrieken. 5 votos.

Vol. CIX. Pág. 22.- A. en R. 8366/65.- Unilever Limited.- 5 votos."40

"Marca. Causal de improcedencia del amparo, que no cabe en un caso marcario.

La causal de improcedencia que se pretende fundar en la fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, alegando no ser definitiva la resolución reclamada por que el quejoso podía impugnarla de acuerdo con los artículos 200, Fracción V y 229 de la Ley de Propiedad Industrial, no existe cuando la expedición del título marcario es el acto con el que culminó el procedimiento instaurado exclusivamente por el tercero perjudicado ante las autoridades responsables, sin participación del quejoso, por que el otorgamiento de ese título no es etapa de un procedimiento seguido en forma de juicio entre el tercero y el quejoso.

Sexta Epoca.- Tercera Parte. Vol. CXXVII. Pág. 36.- A. en R. 3398/66.- Rubén Hernández Díaz. 5 votos".⁴¹

"Marcas de servicio. La Secretaría de Industria y Comercio está obligada a registrarlas.

Si México, suscriptor del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, no está obligado a proveer el registro de las marcas de servicio en los términos del artículo sexto sexies de

41 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Op. cit. pág. 705.

dicho Convenio, si lo está, en cambio, a otorgar Protección a tales marcas, para lo cual es requisito indispensable su registro. Consecuentemente, la Secretaría de Industria y Comercio, que es el Órgano administrativo competente, sí está obligado a registrar las marcas de servicio, ya que, solamente así se otorga a éstas la protección que impone el artículo sexto Sexies del Convenio invocado.

Séptima Epoca. Tercera Parte. Vol. 72. Pág. 25. Denuncia de contradicción de tesis. Varios 329/71. Tribunales Colegiados Primero y Segundo en Materia Administrativa del Primer Circuito.- 5 votos".⁴²

"Marcas de servicio. Para ser protegidas deben registrarse.

Para ejercer las acciones civiles y penales de que tratan los diversos preceptos contenidos en el título VIII de la Ley de Propiedad Industrial, tendientes a proteger una marca, es indispensable que dicha marca se encuentre registrada, ya que sin éste requisito legal no se está en posibilidad de hacer valer aquellas acciones por prevención expresa del artículo 141 de la misma ley, ni tampoco el de poder realizar su trasmisión; de todo lo cual se sigue que nuestra legislación marcaria sólo protege las marcas registradas.

42 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Op. cit. pág. 706.

Séptima Epoca.- Tercera Parte. Vol. 72. Pág. 25.
Varios 329/71.- Tribunales Colegiados Primero y Segundo
en materia administrativa del Primer Circuito. 5
votos".⁴³

"Marcas, renovación especial de las. Puede
efectuarse cuantas veces sea necesario.

Ni el artículo 171 de la Ley de Propiedad
Industrial ni ninguna otra de sus disposiciones, prohíben
que el titular o el propietario de una marca registrada
pueda solicitar más de una vez la renovación especial
del registro, por falta de uso, ni limita tampoco el
ejercicio, de ese derecho, sino únicamente a que
concurran las circunstancias previstas en el citado
precepto.

Sexta Epoca. Tercera Parte.

Vol. CIX. Pág. 33. A. en R. 1600/66.- Cervecería
Modelo, S. A.- 5 votos.

Vol. CIX. Pág. 33. A. en R. 1598/66.- Cervecería
Modelo, S. A.- 5 votos.

Vol. CIX. Pág. 33. A. en R. 330/66.- Chas Pfizer
and Co. Inc. Unanimidad de 4 votos.

Vol. CIX. Pág. 33. A. en R. 804/66.- N. B.
Phillips Gloeilampenfabrieken.- 5 votos.

Vol. CIX. Pág. 33.- A. en R. 8366/65.- Unilever
Limited.- 5 votos."⁴⁴

43 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Op. cit. pág.
706.

44 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Op. cit. pág.
704.

"Marcas compuestas. Elementos relevantes.

Aunque una marca conocida, aunque sea de dos palabras, tiene todo el énfasis de su diferenciación en una de esas palabras, y la otra es mucho más inconspicua en el contexto de las marcas, y más aún cuando hay varias marcas de la misma negociación de dos palabras, que tienen como elemento común la palabra relevante, se debe considerar que una nueva marca de otra persona puede inducir a confusión al público consumidor si emplea dos palabras de las cuales una, la menos característica, difiere de las anteriores, y la otra, la enfática o más importante, se confunde con la palabra básica de la o las anteriores, o claramente parece una derivación de dicha palabra (artículo 105, fracción XIV, inciso B), de la Ley de Propiedad Industrial aplicable.

Así en las anterioridades de la quejosa, "Christian Dior", "Mis Dior", "Diorette" y "Dior Boutique", es claro que el común denominador es la palabra "Dior", que es la que más substancial y enfáticamente caracteriza las marcas de la quejosa. Luego cuando la tercera registra la marca "Paul Diorett", no puede menos que pensar que se induce a confusión al público usuario, pues el elemento "Paul" resulta gris e irrelevante, mientras que el elemento "Diorett" parece ser una clara derivación de "Dior".

Amparo en revisión 401/76.- Christian Dior,
S. de R. L.- 31 de agosto de 1976.- Unanimidad de
votos".⁴⁵

I. CONCLUSIONES

- 1.- El derecho de propiedad sobre la marca, nace con el uso de ésta aunque se manifiesta a través de su utilización, siendo el registro lo que permite la integridad de ambos. El uso hace nacer el derecho, el registro lo hace efectivo.
- 2.- Difiero de la teoría expuesta por Ramella sobre los derechos individuales, porque considero que el nombre comercial puede transferirse independientemente del local mismo (físicamente hablando). Entendiéndose la libre transmisión del local y del nombre comercial que ostenta, negándose en consecuencia la teoría de los derechos individuales.
- 3.- En opinión del autor antes citado, la marca se transmitía con el producto, argumento inadmisibles porque una cosa es el derecho que se protege con ella y otra distinta, el producto mismo.

45 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Op. cit. pág. 44.

- 4.- La marca no es una manifestación de la personalidad del comerciante sino un signo identificador del producto.
- 5.- El registro hace efectivo el derecho a la marca pero también es cierto que las marcas irregulares o no registradas reciben la protección de nuestro derecho mexicano, debido al uso y adopción del signo.
- 6.- En nuestro derecho mexicano, la inscripción en el registro de la marca, en un principio, legítima al titular para usarla de manera exclusiva impidiendo que otros empresarios la implanten para designar con ella sus mercancías.
- 7.- El título de la tesis "Alcance jurídico de la protección a la marca y al nombre comercial" podemos sintetizarlo de la siguiente manera:

El derecho mexicano para ambos signos sigue el principio registral, en cuanto a proteger preferentemente al titular inscrito (en el caso del nombre comercial, al que aparezca publicado en la gaceta), pero no desvincula el derecho contenido en la marca o en el nombre comercial, por el uso anterior al registro mismo.

La protección a ese derecho no registrado va en función de la buena fe con que se use y la extensión

territorial o zona geográfica del uso.

El ámbito de actuación del registro es mucho mayor y más completo en virtud de lo anterior.

J. BIBLIOGRAFIA

BARRERA Graf, Jorge. Tratado de Derecho Mercantil. Vol. 1o. Editorial Porrúa. México. 1957.

BROSETA Pont, Manuel. Manual de Derecho Mercantil. 3a. ed. 1977. Reimpresión 1978. Ed. Tecnos. Madrid. 1978.

CAMPILLO Sainz, José. Comparecencia ante la Cámara de Senadores.

CAPITANT, Henri. Vocabulario Jco. Ed. Palma. Buenos Aires. 1961.

CHAVANNE, Albert. La caducidad de marcas por falta de explotación. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Año IX. No. 17. Enero - Junio. 1971. México.

- CHAVANNE, Albert. Las marcas notoriamente conocidas o de alto renombre. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Año IV. No. 8. julio-diciembre. 1966. México.
- CORREA M., Enrique. Protección del nombre comercial en México. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Año No. enero-junio. 1963. México.
- DE LA LLATA Valenzuela, Gemma. Tesis sustentadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante 1967. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Año V. No. 10. Julio-diciembre. 1967. México.
- DI GUGLIELMO, Pascual. La convención de París para la protección de la Propiedad Industrial. Revista de Derecho Comercial y de las obligaciones. Año t. Nos. 31 a 36. Ed. de Palma. Buenos Aires 1973.
- DUSOLIER, Raymond. La marca de servicio. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Año III. No. 6. Julio-diciembre. 1965. México.
- FERNANDEZ-NOVOA, Carlos. El nacimiento del derecho sobre la marca. Revista de Derecho Mercantil. XLII No. 102. Octubre-diciembre. 1966.
-

FIGUEROA Brito, Enrique. Orientación de la Ley Mexicana de Inventiones y Marcas. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Enero-diciembre. 1976. México.

FRANCISCHELLI, Remo. Las Marcas Colectivas. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Año II. No. 4. Julio-diciembre. 1964. México.

FUNES F., Saturnino y Otros. La Ley. Tomo 54. Abril de 1949. Argentina.

GARRIGUES, Joaquín. Curso de Derecho Mercantil. Tomo I. 7a. ed. Ed. Porrúa. México. 1977. Cap. V.

INFORME de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 1978. México.

JURISPRUDENCIA Mexicana. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Año II. No. 4. Julio-diciembre. 1964. México.

LANGLE y Rubio, Emilio. Manual de Derecho Mercantil Español. Tomo I. Bosch Casa Ed. Barcelona. 1950.

LEY de Inventiones y Marcas. 5a. ed. Ed. Andrade. México. 1980.

- LEY sobre Marcas de Fábrica, de Comercio o de Servicio de 31 de diciembre de 1964. Revista Mexicana - de la Propiedad Industrial y Artística. Año III No. 6. Julio-diciembre. México. 1965.
- MASCAREÑAS, C.E. La Marca de Servicio. Revista de la - Facultad de Derecho. No. 18. 1959. México.
- MENDIETA R., Sonia. Evolución Histórica de las Marcas. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Enero-junio. 1963. México.
- MENDIETA R., Sonia. Naturaleza Jurídica del Derecho de Marcas. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Año IV. No. 7. Enero-junio. México. 1966.
- MUÑOZ, Luis. Derecho Mercantil. Tomo II. Cárdenas Editor y Distribuidor. 1973. México.
- PATEL J., Surendra. Comercio Exterior. Vol. 29. No. 12. Diciembre de 1979. México.
- PETIT, Eugéne. Tratado Elemental de Derecho Romano. Ed. Nacional. México. 1952.
- RANGEL Medina, David. El Derecho Marcarío en América - Latina. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Año IX. No. 17. Enero-junio. 1971. México.
-

RANGEL Medina, David. La Reglamentación actual de la Propiedad Industrial en América Latina y su futuro desarrollo. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Enero-diciembre. 1976. México.

RANGEL Medina, David. Las Marcas en el Proyecto de Código de Comercio. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Año IX. No. 18. Julio-diciembre. 1971. México.

RANGEL Medina, David. Marcas de Servicio. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Año IX. No. 18. Julio-diciembre. 1971. México.

RANGEL Medina, David. Tratado de Derecho Marcario. Ed. Libros de México. México. 1960.

RANGEL Medina, David. Principios fundamentales para juzgar la imitación de marcas. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Año IV. No. 8. Julio-diciembre. 1966. México.

SAINT-Gal, Yves. Conflicto entre marca y nombre comercial. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Año III. No. 6. Julio-diciembre. 1965. México; Año IV. No. 7. Enero-junio. 1966. México; Año IV. No. 8. Julio-diciembre. 1966. México.

SARRABAYROUSE, Eugenio. Revista de la Facultad de Derecho. No. 18. México. 1959.

SUPREMA Corte de Justicia de la Nación. Jurisprudencia 1917-1975. Apéndice al semanario judicial de la Federación. Apéndice 75. 3a. parte. 2a. sala.
