



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE MÉXICO**

FACULTAD DE DERECHO

**Las Marcas Notoriamente Conocidas en el
Convenio de París y en el Derecho
Positivo Mexicano.**

TESIS PROFESIONAL

Que para obtener el Título de:

LICENCIADO EN DERECHO

Presenta:

ALMA DALIA VENEGAS PADILLA



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

INTRODUCCION

CAPITULO I. LA MARCA

1. CONCEPTO DE MARCA
2. FUNCIONES DE LA MARCA
3. MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS
4. MARCAS EXTRANJERAS

CAPITULO II. REGULACION INTERNACIONAL DE LAS MARCAS Y PRINCIPALES ORDENAMIENTOS EN MEXICO

1. ANTECEDENTES
2. REGULACION INTERNACIONAL DE LAS MARCAS
 - 2.1. Convenio de Parfs. Principios fundamentales.
 - 2.2. Arreglo de Madrid relativo al Régimen Internacional de Marcas del 14 de abril de 1891.
3. PRINCIPALES ORDENAMIENTOS DE LAS MARCAS EN MEXICO
 - 3.1. De la primera Legislación Marcaria contenida en el Código de Comercio del 20 de abril de 1884 a la Ley de Inventiones y Marcas del 10 de febrero de 1976.

CAPITULO III. REGULACION DE LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS EN EL CONVENIO DE PARIS Y SU PROBLEMÁTICA EN EL DERECHO POSITIVO MEXICANO

1. REGULACION DE LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS EN EL CONVENIO DE PARIS
2. PROBLEMÁTICA DE LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS EN EL DERECHO POSITIVO MEXICANO.

CAPITULO IV. LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS EN LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS

1. NECESIDAD DE REGULAR LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS EN LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS
2. PROPUESTAS DE ADICION A LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.

CONCLUSIONES

BIBLIOGRAFIA

INTRODUCCION

El desarrollo del intercambio mercantil internacional y los avances que en las últimas décadas han revolucionado las comunicaciones, determina que la regulación de las marcas requiera que se contemple y atienda la problemática por la que actualmente atraviesan las marcas notoriamente conocidas o marcas de renombre.

Las marcas fueron uno de los derechos de propiedad industrial - incluidos en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial en 1883, y las Conferencias de Revisión al mismo, concertadas a la fecha*, se han caracterizado por el deseo de armonizar los intereses de los diferentes países miembros en materia de propiedad industrial.

Y así, como respuesta a una necesidad de la comunidad internacional, en la Conferencia de Revisión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, efectuada en La Haya en 1925, se regula por primera vez sobre las marcas notoriamente conocidas.

Sin embargo, no todos los países miembros de este Convenio han incluido en su legislación este concepto, como es el caso del--

* Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958 y en Estocolmo el 14 de julio de 1967.

ordenamiento jurídico de México, en el que no existen disposiciones concretas y especiales al respecto.

En la práctica mexicana al encontrarse la autoridad con solicitudes de registro como marca de denominaciones notorias, se enfrenta a la disyuntiva de, por un lado, rechazar dicha solicitud con apoyo en disposiciones jurídicas que no se adecúan al caso, resultando por tanto forzada la negativa por carecer la ley de la materia de preceptos jurídicos que lo contemple, o bien conceder el registro el cual provocaría confusión en el público consumidor en cuanto a la procedencia de los productos o servicios amparados con el mismo, ya que podrían creer que tienen una procedencia distinta.

El surgimiento de esta problemática a que se enfrenta la autoridad, Dirección General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico, motivó la preparación del presente trabajo ante la cada vez mayor incidencia de solicitudes de marcas notoriamente conocidas por personas distintas a sus titulares.

En el presente trabajo se trata primeramente los aspectos doctrinales e históricos de la marca en general en el plano internacional y nacional, para después entrar a la problemática de las marcas notoriamente conocidas en el derecho positivo mexicano así como su regulación en el Convenio de París, y se concluye, con la propuesta de adoptar en nuestra Ley de Invenciones y

Marcas medidas tendientes a evitar el aprovechamiento por parte de terceros de marcas notoriamente conocidas a fin de proteger del engaño y confusión al público consumidor, sin que esto constituya otorgar una mayor protección a los foráneos en detrimento de los nacionales, con lo que se pretende una protección y reglamentación eficaz del derecho marcario, cuya principal finalidad es evitar la competencia desleal y proteger del engaño al público consumidor.

CAPITULO I

L A M A R C A

1. CONCEPTO DE LA MARCA

La marca es una institución de orden público y de interés social, porque además de proteger al titular respecto del derecho exclusivo adquirido, cumple con una función social al proteger al público consumidor de confusiones o engaños al indicarle la procedencia u origen de los productos o servicios amparados con la marca, ofreciéndole una fuente de información sencilla que le ayuda a elegir entre la cada vez mayor variedad de productos o servicios que saturan los mercados.

Es esta doble protección lo que justifica la tutela jurídica del signo marcario. Y se considera un bien jurídicamente tutelado, al establecerse en los artículos 88 y 89 de la Ley de Invenciones y Marcas que el derecho de uso exclusivo de una marca se obtiene mediante su registro en la Secretaría y toda persona que esté usando o quiera usar una marca para distinguir los artículos o servicios que produzca o preste, podrá adquirir el derecho exclusivo a su uso, satisfaciendo los requisitos y formalidades que establecen esta Ley y su Reglamento. Igual derecho tendrán los comerciantes.

Existen diversos conceptos sobre lo que es una marca. De manera enunciativa se citan los siguientes:

"La marca de fábrica o de comercio es un signo cualquiera aplicado a un producto y que permite reconocer la fábrica de que proviene o la casa comercial que lo vende." (Ainé) 1/

"Se puede decir con verdad que la marca es un medio material de garantizar el origen o simplemente la procedencia de la mercancía a los terceros que la compran en cualquier lugar." (Pouillet) 2/

"La marca de fábrica consiste en un signo distintivo colocado sobre los productos y destinado a garantizar al público la procedencia de los productos y tiende a individualizar una mercancía." (Roubier) 3/

"La señal externa que es usada por un comerciante para distinguir los productos por él elaborados, vendidos o distribuidos de manera que el adquirente pueda cerciorarse de su procedencia y el comerciante quede a salvo de los efectos de la competencia desleal." (J. Rodríguez y Rodríguez) 4/

"La marca sirve para individualizar el producto y constituye un bien inmaterial que se traduce materialmente en una contra

1/ RANGEL MEDINA, David. "Tratado de Derecho Marcario; las marcas industriales y comerciales en México." México, D. F., edición del autor, 1960, pág. 154

2/ Ibidem pág. 154

3/ Ibidem pág. 156

4/ Ibidem pág. 156

seña puestas en las mercancías y sirve para indicar la procedencia del producto de una hacienda determinada, atrayendo y conservando la clientela. El público puede así conocer la procedencia de la mercancía." (Ascarelli) 5/

"La marca es el signo distintivo que identifica las mercancías procedentes del establecimiento del comerciante y que son negociadas por su hacienda." (Ferrara) 6/

"La marca es una contraseña gráfica impresa o aplicada al producto a fin de distinguirlo de todos los otros productos similares existentes en el comercio y procedentes de otra hacienda." (Rotondi) 7/

De las definiciones citadas se puede destacar que son coincidentes, pues en ellas se incluyen como característica de la marca las funciones indicadoras del origen y la distintiva; es decir, contienen la finalidad tradicional de la marca y por tanto constituyen el concepto clásico legal de la misma.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) da la siguiente definición:

5/ Ibidem pág. 157

6/ Ibidem pág. 157

7/ Ibidem pág. 158

"Marca es un signo visible que permite distinguir los bienes o servicios de una empresa de los bienes o servicios de -- otras empresas. Es un bien incorporal cuyo principal valor reside en el prestigio y la reputación que determinada marca representa." 8/

Se considera que este concepto de marca podría ser aceptado internacionalmente ya que además de las funciones esenciales introduce las referentes a calidad y publicidad al referirse al prestigio y reputación que una marca puede obtener.

Por otra parte, Yves Saint Gal sostiene que el concepto de marca debe de definirse desde dos puntos de vista: el jurídico y el económico. De acuerdo al punto de vista jurídico, en cuanto a que la marca es un signo distintivo que permite a su titular, fabricante o comerciante, distinguir sus productos o servicios de los de la competencia, y de acuerdo al punto de vista económico, en cuanto que la marca es un signo que tiende a proporcionar al consumidor una mercancía o un servicio cubierto públicamente con su garantía. 9/

8/ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI. "El papel de la propiedad industrial en la protección de los consumidores." Ginebra, - Doc. COPR/III/1, junio de 1982, pág. 13

9/ ALVAREZ SOBERANIS, Jaime. "Justificación de una política que restrinja el uso de marcas extranjeras en México." Revista de Comercio Exterior. México, D. F., Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., Vol. 26, Núm. 8, Agosto de 1976, p. 941.

Las definiciones desde los puntos de vista mencionados, - por una parte el jurídico contiene las funciones distintiva e indicadora de procedencia de la marca, y por el otro, en el - sentido económico la función indicadora de calidad y la función de publicidad, denotando la importancia cada vez mayor de la - función económica atribuida a la marca.

En el cuerpo jurídico de la Ley de Invenciones y Marcas no se da una definición de marca, sin que ésto represente limitante alguna en cuanto a su regulación. Sin embargo, de dicho ordenamiento se deriva el concepto que bien podría ser el siguiente:

La marca es aquella denominación o signo distintivo que - adopta el fabricante, el comerciante o el prestador de servicios para distinguir sus productos o servicios de otros de su misma especie o clase e indicar la procedencia u origen de los mismos.

O bien, de acuerdo con la tendencia actual, podríamos proponer que Marca es una denominación o signo suficientemente distintivo que el titular del mismo utiliza para distinguir sus - productos o servicios de otros de su misma especie y clase y - sirve de vehículo de información al consumidor para elegir entre los diferentes productos o servicios que se ofertan en el - mercado.

2. LAS FUNCIONES DE LAS MARCAS

Expertos en materia de propiedad industrial han explicado de manera más o menos semejante las funciones de las marcas, - por lo que en términos generales tenemos que son cuatro las - funciones fundamentales:

a) Función indicadora del origen o procedencia.

Esta función se ha considerado como la original, tradi- cional, histórica y en no pocos casos, como única de las marcas.

Al hablarse de origen o procedencia no se refiere al - origen geográfico, sino a la procedencia u origen del titular, sin que en la actualidad ésto signifique que con la marca se -- identifique el nombre y domicilio de la empresa, más bien se - traduce en una ayuda a los consumidores para que se decidan en lo que han de comprar, es decir, los consumidores al adquirir productos o servicios con una determinada marca presumen que - tienen la misma procedencia que siempre han tenido aquellos eti- quetados con esa misma marca y por ellos conocida.

Para que la marca cumpla eficazmente con esta función, debe evitarse que coexistan en el mercado marcas semejantes en grado de confusión, debidamente registradas que tienden a provo- car error y engaño en los consumidores, pues ya no estarían en posibilidad de identificar la verdadera procedencia aún cuando

dicha procedencia no se refiera al nombre y domicilio del titular.

Esta función principal de las marcas ha sufrido transformaciones debido a la proliferación de productos, sin embargo ésto no significa que exista un gran número de productores, sino que los titulares han adoptado varias marcas para un producto o servicio con el objeto de poner una barrera a la entrada de su mercado a otros titulares de marcas, denotando así una función monopolística de las mismas.

Por lo que "las marcas no siempre cumplen con la indicación de procedencia y en cambio cada vez más, reflejan el buen nombre de su propietario que se manifiesta en la inclinación de los compradores a determinado producto de una empresa concreta y en su propensión a comprarlo." 10/

b) Función distintiva o diferenciadora

Se puede decir que en la actualidad la función que predomina es la distintiva o diferenciadora, o sea las marcas acabaron por identificar los productos o servicios y no siempre son indicadoras de procedencia.

10/ Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. "La función de las marcas en los países en desarrollo." Doc. TD/B/C.6/AC.3/3/Rev. 1. Naciones Unidas, Nueva York, 1979, pág. 6

Esta función de la marca consiste en distinguir los -- productos y servicios de una empresa de los de las demás empresas y se traduce en una ayuda al titular de la misma para comercializar sus productos y servicios, y para el consumidor en la elección entre productos o servicios similares.

Para que la marca cumpla con esta función se requiere que efectivamente consista en un signo distintivo, es decir, - que no sea descriptiva de los productos o servicios que proteja y cree un vínculo entre el titular y los productos o servicios que elabore o preste. Razón por la cual se ha incluido en los ordenamientos legales sobre la materia disposiciones concretas en que se prohíbe registrar como marca, denominaciones o signos descriptivos de los productos o servicios a que se pretende - - aplicar.

c) Función indicadora de calidad

Esta función de la marca se refiere no a una constancia específica en la calidad de los productos o servicios sino a -- una constancia respecto del nivel acostumbrado de calidad de - los productos o servicios ofrecidos con la marca, basado principalmente en el prestigio y reputación de esa marca.

Significa que los titulares de marcas pueden en un momento dado modificar las características de los productos o servicios o con el paso del tiempo éstos sufrir cambios, y los con

sumidores al ser fieles a los productos o servicios amparados por una determinada marca, esperar que aún con las modificaciones o cambios que éstos sufran, mantengan un determinado nivel de calidad.

La función indicadora de calidad de la marca no se refiere a que exprese una garantía de calidad para el consumidor que adquiera productos etiquetados con marcas registradas. En el sistema marcario opera de otra manera, es decir, "si en un tiempo dado la empresa cuyos productos no llenen o hayan dejado de responder a las expectativas de su clientela puede enfrentarse con el rechazo de sus productos o con una disminución en la demanda; pero los consumidores defraudados no tendrán -con base en el derecho marcario- fundamento legal para reclamo alguno." 11/

El sistema marcario no tiene como objetivo ser instrumento de garantía de calidad, pues muchos aspectos de la calidad se basan en elementos subjetivos que están fuera del ordenamiento legal marcario, pues no se relacionan directamente -- con el mismo.

La Ley de Invenciones y Marcas, en el artículo 150, -segundo párrafo señala: "El registro de una marca podrá ser --

11/ CORREA, Carlos. "Complemento al informe sobre las patentes de invención en América Latina." Banco Interamericano de Desarrollo. Instituto para la Integración de la América Latina. UNCTAD. (INTAL, serie Estudios No. 17, 1975) Buenos Aires, Agosto de 1977, pág. 22.

cancelado por la Secretaría de Industria y Comercio cuando su titular especule o haga uso indebido en el precio o calidad de un producto o servicio amparado por la marca en detrimento del público o de la economía del país."

Es decir, la Ley vigente contempla la hipótesis legal que se refiere a una situación extrema de abuso para consumidores y la economía del país por lo que para dar cumplimiento a tal disposición se debe recurrir a otra reglamentación fuera del campo marcario, como es el caso de la Ley General de Normas y de Pesas y Medidas cuyo objetivo es entre otros, el control de calidad y mediante su intervención, regular la calidad de los productos o servicios que puedan estar amparados con una marca.

d) Función de Publicidad

Se podría sintetizar esta función de la marca en que tiene por objeto dar popularidad a los productos de determinada empresa para que el consumidor al conocerlos los distinga entre otros de su misma especie y los consuma, o sea, la publicidad informa al consumidor sobre los productos o servicios de que se dispone en el mercado e influye en la decisión de compra, sin embargo, el propósito de la publicidad más que informar a los compradores para que adquieran los satisfactores necesarios o realmente lo mejor en calidad, es aumentar las ventas influyendo en ellos.

La publicidad sirve para atraer y conservar a la clientela, es decir, su objeto es convencer al consumidor de que entre los de su misma clase, es el mejor producto o servicio y - mantenerlo fiel a los mismos. Para lograr ésto, las marcas deben ser fáciles de recordar y que el consumidor pueda identificarse subjetivamente con las marcas.

La función publicitaria de las marcas es fundamental en el proceso de comercialización, aumenta la demanda de los productos o servicios y con ésto las utilidades de las empresas.

"Las marcas son un medio de publicidad por excelencia y en la actualidad, se destinan grandes sumas de dinero en la publicidad, lo que ha originado que el consumidor más que conocer las características del producto, reconoce denominaciones y signos, es decir, adquiere marcas y no productos o servicios lo que trae como consecuencia que sea engañado, pues los grandes recursos de que dispone la publicidad logra atribuir a los productos que oferta cualidades imaginarias, además de dirigir el consumo, creando dependencia y hábitos hacia satisfactores suntuarios e innecesarios que no mejoran el bienestar social."

12/

12/ ALVAREZ SOBERANIS, Jaime, "La regulación de las invenciones y marcas y de la transferencia tecnológica." Editorial Porrúa, S. A., México, D. F. 1979, pp. 65 y 66.

La forma de introducir al mercado los productos que se elaboran es por medio de la publicidad de la marca que ampara dichos productos, y la publicidad difunde información explicativa o en la mayoría de los casos estimulante, sugestiva, por lo que siendo cada vez más recurrida e intensiva la publicidad en la vida del hombre y teniendo efectos sociales que distorsionan su realidad, es muy conveniente que se regule y vigile, a través de los conductos idóneos, y así exigir una publicidad veraz en beneficio de consumidores y productores.

"Para que una marca pueda cumplir con sus funciones es menester que sea distintiva, novedosa, veraz y lícita." 13/

13/ GARCIA MORENO, Víctor Carlos. "El sistema patentario internacional y la nueva Ley de Invenciones y Marcas." Revista Nomos, Universidad La Salle Tomo 1, núm. 2, abril-junio de 1979, pág. 30.

3. MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS

Como resultado del constante desarrollo, ampliación y creación de nuevos mercados, así como el empleo en los distintos países de medios de comunicación y de publicidad cada vez más sofisticados que repercuten en los intercambios internacionales ha originado que algunas marcas acrecienten su importancia y su valor económico, con lo cual ha surgido nuevos intereses en la comunidad internacional y consecuentemente requiere de una regulación y protección específica. Esta nueva categoría de marcas son las llamadas "marcas notoriamente conocidas."

Sin embargo, esta figura ha dado lugar a diferentes interpretaciones, pues a la fecha no se han puesto de acuerdo, ni se ha definido concretamente en qué consiste la notoriedad o más bien cuando se está en presencia de una marca notoria.

Yves Saint-Gal define a las marcas notoriamente conocidas como "aquellas que son conocidas por una amplia proporción del público y que gozan de una reputación importante, sin que se trate obligatoriamente de una celebridad enteramente excepcional. Sin embargo, deben ser conocidas de manera que disfruten de un renombre suficientemente acusado ante una amplia clientela cuando se trate de productos de consumo corriente, o cuando menos ante la clientela de un cierto círculo cuando se trata de

productos considerados de lujo o de alto tecnicismo." 14/

El criterio de este autor al definir la marca notoria es el conocimiento que de ella tenga el público consumidor, tomando muy en cuenta las características de los productos o servicios que proteja y así hace la distinción en el grado de conocimiento que de una marca notoria se deba tener, pues si son productos de lujo o muy técnicos será suficiente que la clientela que puede tener acceso a dichos artículos la reconozca como de renombre y en los artículos comunes y corrientes deberán ser conocidos por la mayoría.

A. Pillet sostiene que "la notoriedad es factor del conocimiento que los consumidores tienen de una marca: el hecho de pertenecer una marca al vocabulario de los consumidores y de permitirle, en consecuencia, cambiar sus puntos de vista al respecto." 15/

Este autor, también basa la notoriedad de una marca - en el conocimiento que de la misma se tenga, al sustentar que en la medida que los consumidores intercambian opiniones sobre la marca, será el factor que determine la notoriedad de la misma.

14/ SAINT-GAL, Yves V. "La protección de las marcas en derecho comparado." Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. México, D. F. Núm. especial 21-22, enero-diciembre de 1973, pág. 390.

15/ Ibidem, pág. 390.

Se supone que de acuerdo con este autor, para determinar si se está en presencia de una marca notoria, a cualquier consumidor se le puede cuestionar sobre los productos identificados con dicha marca, sean del tipo que sean y si no le es familiar no se podrá clasificar como una marca notoriamente conocida.

En términos generales, en la doctrina existente sobre la materia de marcas notorias, predomina el criterio de que en la medida que el público consumidor tenga conocimiento de la marca se podrá saber de la notoriedad o no de la misma.

Sin embargo, en lo que hay discrepancia es sobre la proporción de la población de consumidores que deben participar de dicho conocimiento. Mientras unos autores, como Yves - Saint-Gal se inclinan por el conocimiento especializado de sectores de consumidores, atendiendo a la clase de productos de que se trate, otros consideran como Albert Chavanne que "es necesario que el término empleado como marca evoque inmediatamente en el espíritu del público el producto recubierto con esa marca. Ese carácter evocador debe ser el de toda la población y no solamente el de las gentes que consumen habitualmente esa clase de producto." ^{16/} Es decir, en el caso de una marca de raquetas de tenis podrá ser muy conocida entre las personas -

^{16/} CHAVANNE, Alberto. "Las marcas notoriamente conocidas o de alto renombre". Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. México D. F., Año IV. núm. 8, Julio-diciembre de 1966, pág. 342.

que se dediquen a este deporte, pero, en opinión de este autor, esa no es una marca notoria si no produce la misma impresión, incluso en el espíritu de aquellos que no practican ese deporte.

En documento preparado por la oficina internacional, - OMPI, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, se manifiesta, al tratar este tema, que "el que una marca sea notoriamente conocida debe depender de la imagen y reputación que tal marca tenga en la mente del consumidor en ese lugar y momento. Lo que permite calificar una marca como notoriamente conocida - no es tanto su capacidad intrínseca de distinguirse como la medida en que se distingue efectivamente." 17/ Es decir, una -- marca ordinaria debe ser original para tener la capacidad de distinguir los productos que ampara entre los de su misma especie, sin embargo, la marca ordinaria pasa a notoria cuando su divulgación, ya sea por el factor publicidad o asociación de cierta - calidad en los productos, llega a ser tal que lo que va a contar es el prestigio de la marca, el conocimiento que de ella se tenga y no necesariamente por haber tenido con anterioridad la oportunidad de constatar si los productos responden a tal fama.

En la actualidad la notoriedad ya no es el resultado - de la duración que la marca pudiera tener en el mercado ni mucho menos de la calidad de los productos o servicios que ampara

17/ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI. "Aspectos de la protección del consumidor relacionados con la propiedad industrial." - Ginebra. Doc. BIG/206, marzo de 1981, pág. 23

como deberfa de ser, pues el factor conocimiento antes mencionado no se refiere a la circunstancia de que el consumidor ha tenido la opción de elegir entre varios productos de su misma clase y a través de su constante consumo reconoce que esa marca ampara productos de mejor calidad y por esa causa la prefiere.

El motivo principal en nuestros días, para que una marca alcance la notoriedad se debe a las fuertes inversiones que realizan los titulares en publicidad --ésto ha favorecido a las grandes empresas, a los monopolios, desplazando a los pequeños comerciantes-- y en las cada vez más novedosas formas de lanzamiento y presentación de los productos en el mercado, lo que ha provocado que se nos vendan marcas y no los productos o servicios que amparan.

El surgimiento de esta nueva categoría de marca, por sus características propias, requieren de una protección más amplia, ya que debido precisamente a su notoriedad, si es usada por un tercero no autorizado aplicada a artículos diferentes provocará en los consumidores confusión pues podrían pensar, equivocadamente que los productos o servicios en los que se emplea provienen del titular de la marca notoriamente conocida. Y debido a la innovación continua del sistema internacional de publicidad y comunicaciones, una marca puede llegar a ser notoriamente conocida en un país incluso antes de ser utilizada en él.

De ahí que se postule la conveniencia de una protección mayor en relación con las marcas comunes, pues éstas se basan principalmente en dos principios: el de territorialidad y el de especialidad.

El principio de territorialidad consiste en que una marca está protegida sólo dentro de los límites territoriales del país en que fue registrada. Fuera de esta extensión territorial, cualquier persona puede apropiarse de ella y registrarla a su nombre.

El principio de especialidad se refiere a que el derecho adquirido con el registro de una marca únicamente comprende los productos o servicios idénticos o similares. Y así cualquier persona podrá registrar la misma marca para amparar artículos o servicios totalmente diferentes pues no habría posible confusión.

Las marcas notoriamente conocidas implican una excepción a las reglas de territorialidad y especialidad. En el primer aspecto, al pretender que la marca notoria sea protegida aun cuando no haya sido registrada en otros países y en el segundo, al considerar que una marca notoria proteja toda clase de productos o servicios.

Basan la protección amplia que se pugna para las mar-

cas notoriamente conocidas, por una parte en el interés que -- tiene el titular de la marca por conservar el prestigio de la misma, pues le representa incremento en sus utilidades, y el uso de la marca notoria por un tercero no autorizado en productos similares o totalmente diferentes ocasionaría la difuminación de la originalidad y de la reputación de la misma. Y por otra parte, en el interés del consumidor para evitar que con tal difuminación no se reduzca el valor informativo que implica el conocimiento que tiene de la marca notoria y así evitar ser engañado.

De lo anterior se observa que en el concepto de marca notoria o notoriamente conocida interviene en alto grado el -- elemento subjetivo, pues se deriva de la apreciación del impacto que la marca causa en el público, el cual debe ser suficiente para que el consumidor medio pueda intercambiar puntos de vista sobre la misma.

Y precisamente la complicación de esta clase de marcas proviene del subjetivismo que presentan pues al aplicar objetivamente, en cada caso, las normas legales, corresponde a la autoridad evaluar el conocimiento que se tiene de las presuntas marcas notorias, y es donde se presenta el vacío ya que ni en la legislación internacional ni en la nacional se han definido y sí existe discrepancia en los criterios para determinar cuándo se está en presencia de una marca notoriamente conocida o no.

4. MARCAS EXTRANJERAS

El uso de marcas como signos de identificación de los productos que se ofertan en el mercado, así como la promoción que de ellos se realiza a través de las marcas, tiene repercusiones económicas y sociales.

En el aspecto económico, la marca tiene efectos en la demanda de los productos y, en el aspecto social, en los hábitos de consumo de la población pues a través de las marcas se van imponiendo los patrones de vida de sociedades desarrolladas, propiciando la deformación del contexto cultural y la dependencia de aquellas de menor desarrollo. Este fenómeno de dependencia se observa, preferentemente con el uso de marcas extranjeras.

La Ley de Invenciones y Marcas en el artículo 89 18/, al establecer quienes pueden adquirir el derecho de uso exclusivo de una marca, claramente señala que cualquier persona respecto de los productos o servicios que produzcan, vendan o presten -

18/ Art. 89 "toda persona que esté usando o quiera usar una marca para distinguir los artículos que fabrique o produzca, podrá adquirir el derecho exclusivo a su uso, satisfaciendo las formalidades y requisitos que establecen esta Ley y su Reglamento. Igual derecho tendrán los comerciantes y prestadores de servicios debidamente establecidos, respecto a los artículos que vendan o los servicios que presten en el territorio nacional y de los cuales quieran indicar su procedencia. Los comerciantes podrán usar su marca por sí sola o agregada a la de quien fabrique los productos con el consentimiento expreso de éste."

en el territorio nacional. Es decir, la Ley de Invenciones y Marcas regula las marcas que se pretenden usar o usen en el país sin distinción respecto del titular o propietario que puede ser persona física o moral de nacionalidad mexicana o extranjera.

Con el término marca extranjera, siguiendo los lineamientos de nuestra ley, se entiende por aquellas que se originan en el extranjero o cuya titularidad corresponda a una persona física o moral extranjera. 19/ Significa que la marca extranjera puede ser utilizada por filiales de las empresas extranjeras o por concesionario del propietario.

Una de las causas por la que cada vez sea mayor el número de empresarios nacionales que utilizan marcas extranjeras en la comercialización de sus productos, es que las marcas representan una manera de aumentar utilidades, de tener una mayor competitividad en el mercado, pues desafortunadamente se hace creer que los productos ofertados con marcas extranjeras o de apariencia extranjerizante son mejores, y por tanto repercute en el precio. Sin embargo, este uso de marcas extranjeras que se realiza a través de la celebración de un contrato entre el titular extranjero y el empresario nacional resulta más perju-

19/ Art. 127. Primer Párrafo: toda marca de origen extranjero o cuya titularidad corresponda a una persona física o moral extranjera, que este destinada a amparar artículos fabricados o producidos en territorio nacional deberá usarse vinculada a una marca originariamente registrada en México."

dicial que beneficioso, no sólo para el licenciatario, sino para toda la comunidad a la que pertenece.

Sobre el aspecto negativo por parte de quien contrata el uso de marcas extranjeras, García Moreno y Sánchez Rodríguez sostienen que "comúnmente, además de los altos costos asociados a su uso, mismos que le exige su titular extranjero, se le exigen erogaciones muy altas en publicidad a fin de comercializarla en nuestro mercado y que su equipo y sistemas de producción se ajusten a las calidades y normas de los productos extranjeros. En otras palabras, resulta demasiado oneroso para el empresario nacional el fortalecimiento de la marca extranjera, - al introducir, al mercado nacional, un producto nacional hecho por obreros nacionales, con insumos nacionales, compitiendo con empresarios nacionales con beneficio exclusivo para el titular extranjero. Esto trae como consecuencia ineludible una dependencia absoluta del empresario mexicano con respecto al titular extranjero. Además, si el empresario nacional se esfuerza y logra penetrar los mercados internacionales, todo será en beneficio del titular de la marca extranjera." 20/

Otro aspecto negativo consiste en que al término de la vigencia del contrato de autorización de uso de la marca, el em-

20/ GARCÍA MORENO, Víctor Carlos, y SANCHEZ RODRIGUEZ Epigenio. "Los signos marcarios extranjeros en la Ley de Invenciones y Marcas." Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. México, D. F. Año -- XIV, núms. 27 y 28 enero-diciembre 1976. pág. 131.

presario nacional siempre estará en desventaja al negociar la renovación del mismo pues puede ser que el titular de la marca extranjera se rehuse al interesarle el mercado en el cual ya es conocida su marca, desplazando de esta forma al empresario local. Y como consecuencia, por los efectos de la publicidad, - los productos del empresario nacional únicamente son conocidos a través de la marca extranjera y tendrá que efectuar fuertes erogaciones para volver a acreditar los mismos productos, de la misma calidad, sólo que ahora con una marca nacional y corriendo el riesgo de no lograrlo.

Además, "en el caso de las marcas de propiedad extranjera en los países en desarrollo, la mala asignación de recursos en favor de las filiales y de los concesionarios nacionales de empresas transnacionales ha conducido a una mayor participación - de esas empresas en el mercado interno y a un aumento de las remesas de fondos al extranjero, que afectan a la balanza de pagos... Todo esto representan un considerable costo social para el país receptor. 21/

Para contrarrestar los aspectos negativos que conlleva el uso de marcas extranjeras, el legislador mexicano en los artículos 127 y 128 de la Ley de Invenciones y Marcas introduce la - - obligación legal de vincular "toda marca extranjera con una mar-

21/ Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, op.cit. pág. 41.

ca nacional]. En otros términos, toda marca de origen extranjero o cuya titularidad corresponda a una persona física o jurídica extranjera que esté destinada a amparar productos o servicios fabricados o producidos en el territorio nacional, deberá ser asociada a una marca originariamente registrada en el país"

22/

Esto "implica que los acuerdos de licencia de marcas deben modificarse obligatoriamente para insertar una cláusula en la cual las partes convengan el uso vinculado de la marca extranjera y una local. 23/

Con esta disposición se busca impulsar a las empresas nacionales promoviendo de tal manera sus marcas para que en un momento dado puedan prescindir de las marcas extranjeras y al ser suficientemente conocidas se sostengan en el mercado.

Las marcas combinadas, paralelas o vinculadas de lograr su aplicación beneficiarían a las empresas locales pues se distribuiría las ventajas derivadas del prestigio adquirido con la marca. Sin embargo, la práctica nos demuestra que esto es un tanto difícil pues la reacción de muchas empresas extranjeras

22/ GARCIA MORENO, Víctor Carlos. "Las marcas de las empresas transnacionales y los países en desarrollo". *Revista Cardinal*. México, D. F. Facultad de Derecho, UNAM. núm. 7, noviembre de 1979, p. 8

23/ CORREA, Carlos, op. cit. pág. 43.

así como de la prensa internacional no se hizo esperar y es el caso que el plazo fijado para la vinculación de marcas se ha venido prorrogando argumentando que a la fecha subsisten causas de orden técnico y económico para hacerlo.

Sin embargo, podría contrarrestar los efectos perjudiciales de las marcas extranjeras (en general de las marcas) si se observara y regulara lo concerniente al etiquetado, publicidad, prácticas comerciales y protección al consumidor, aspectos que no siempre caen en el campo marcario, sino en el de leyes especiales. Si existiera la comunicación y coordinación necesaria y suficiente entre las autoridades correspondientes, por ejemplo mucha publicidad, se prohibiría y así se estaría protegiendo a la ciudadanía.

CAPITULO II

REGULACION INTERNACIONAL DE LAS MARCAS Y PRINCIPALES ORDENAMIENTOS EN MEXICO

1. ANTECEDENTES

En las diferentes épocas y regiones, la existencia de las marcas se ha hecho manifiesta a través de la historia.

Desde la prehistoria se encuentran indicios de la presencia de las marcas. Se han descubierto en cuevas del suroeste de Europa, pinturas rupestres en las que aparecen "marcas" en los dibujos de los animales. También, en fragmentos de restos de cuernos de animal se hallaron "marcas" que servían para - - identificar a su propietario.

Posteriormente las marcas fueron utilizadas para distinguir herramientas, cerámicas, ganado, esclavos y delincuentes.

En México, antes de la conquista, se reconoce como antecedente de las marcas, los símbolos que se imprimían en telas o en el cuerpo para hacer distinción de rango y como una indicación de propiedad sobre los objetos.

En la colonia existieron cuatro tipos de marcas: las utilizadas en los objetos de plata y oro, las de fuego empleadas en libros y ganado, las que figuraban en los bienes proceden--

tes de España y las transparentes de agua para distinguir diferentes calidades de papel.

Las marcas utilizadas en los objetos de plata y oro servían a las autoridades de medio de control sobre la producción de estos minerales. "Era necesario pagar el "Quinto Real" en toda actividad comercial que se efectuaba con la plata y el oro, según dispuso el emperador Carlos V en la Cédula de Granada del 9 de noviembre de 1526. 24/ Por otro lado, los orfebres y plateros identificaban las piezas que labraban precisamente a través de una señal conocida, la cual debían de registrar ante el Escribano Público del Cabildo de la Ciudad de México.

Las marcas de fuego eran utilizadas para marcar el ganado y a los esclavos indígenas. Y para evitar que los libros de esa época desaparecieran de las bibliotecas se ideó emplear este mismo procedimiento con los libros, aplicándose en los cortes superiores e inferiores.

Debido al comercio que se estableció entre España y la Nueva España surgen las marcas que figuraban en los bienes procedentes de España y fueron reguladas en el art. 30 del Reglamento y Aranceles Reales para el Comercio Libre de España e Indias

24/ Dirección General de Invencciones y Marcas, Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial, "Las marcas y su evolución histórica en México," - México, D. F., Talleres Impresos de la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial, 1982, pág. 25.

del 12 de octubre de 1778, estipulándose que "todas las mercancías cuyo destino eran las Indias, debían ir proveídas de sus legítimas marcas, y cuando resultare probada la falsedad de las marcas, se castigarían los autores y cómplices de ese grave delito." 25/

Las marcas que recibieron el nombre de marcas transparentes y marcas de agua, estaban formadas por escudos, coronas, -- iniciales, tipos de la época. "La técnica consistían en colocar una sucesión fina de hilos metálicos en forma horizontal estrecha que eran posteriormente cubiertos por la pasta del papel y prensados. Quedaba entonces la superficie del papel con la huella de los hilos a manera de signo translúcido." 26/

Este tipo de marca ha llegado hasta nuestros días como un elemento de seguridad en la fabricación de billetes.

"En la Edad Media pueden encontrarse dos tipos de marcas: las de los mercaderes que eran consideradas como signos de propiedad en sus productos y las de producción, cuyo fin era indicar el origen o la procedencia de los mismos y también eran utilizados por los gremios para garantizar la calidad y reglamentar su manufactura. Su empleo era obligatorio e imponía una responsabilidad en el sentido de que podían utilizarse para co-

25/ Ibidem, pág. 35.

26/ Ibidem, págs. 35, 36.

nocer quién era la persona que había hecho o vendido un producto defectuoso." 27/

Hasta esta época, la marca ha surgido como una necesidad del individuo de identificar sus propiedades, señalar origen, función que se le atribuye como única y a la que se denomina - primaria o tradicional, no se le reconocía un carácter jurídico en actos de comercio o de fabricación.

A mediados del siglo XIX surge el concepto actual de marca. Se gesta en las transformaciones que se han dado en los diferentes sistemas económicos y sociales en el mundo, así como - la evolución en el comercio interno y externo de los países, -- los cambios en la estructura de producción, distribución y comercialización de bienes y servicios que ha repercutido necesariamente en la concepción de esta figura.

Así cada legislación sobre la materia guarda relación directa con el sistema económico que cada país ha adoptado en sus diferentes etapas de desarrollo.

En la actualidad, los derechos sobre marcas y otras figuras de la propiedad industrial en la mayoría de los países se encuentran regulados en un solo ordenamiento legal, y prevalece

27/ Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, op. cit. págs. 1, 2.

desde el siglo XIX la idea de crear y perfeccionar una reglamentación particular y a la vez uniforme en casi todas las na
ciones.

2. REGULACION INTERNACIONAL DE LAS MARCAS

2.1. Convenio de París. Principios Fundamentales

El origen y utilización de las marcas se remonta a siglos pasados, sin embargo, la legislación sobre ellas es relativamente reciente. A finales del siglo XIX se aprobaron la mayoría de las leyes sobre marcas y se toma la iniciativa de formular un convenio internacional para la protección de la -- propiedad industrial.

El Convenio de París, surge en la época en que se anhela lograr la unidad internacionalista, bajo la dirección de los países europeos, "cuando se soñaba con la unificación del mundo, cuando se estaban fraguando la Unión Postal General, la Cruz Roja Internacional, la Unión Internacional de Derechos de Autores, e instrumentos similares. La palabra "Unión" estaba en el ambiente y se pensaba más en términos de pueblos que de ciudadanos y extranjeros." 28/

Por otro lado, el Tratado de París al nacer se fundamenta en la necesidad de extender la protección de la propiedad industrial extra fronteras; "de que las personas y compañías que operan en el comercio internacional necesitan protec-

28/ LADAS, Stephen P. "Los países latinoamericanos y el Convenio de París". Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artfstica. México, D.F. Año III, núm. 6, julio-diciembre de 1965, pág. 252.

ción sobre bases de armonía internacional, seguridad y uniformidad". 29/ La invocación para el otorgamiento de una protección internacional a los derechos del inventor concluye con la Convención de Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial, tratado internacional adoptado el 20 de marzo de 1883 en la ciudad de París, convenio base en el que se regula internacionalmente la propiedad industrial.

El Convenio de París opera bajo el sistema de revisiones. Se utiliza este sistema para darle flexibilidad y adecuarlo a las necesidades que vayan surgiendo debido a los avances de la técnica y las complicaciones y dudas que del intercambio comercial se dan en esta materia.

Las revisiones que se han efectuado son: en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington, el 2 de junio de 1911; en La Haya el 6 de noviembre de 1925; en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958 y en Estocolmo el 14 de julio de 1967.

De estas revisiones han surgido importantes reformas que se han ido plasmando en las legislaciones locales de cada Estado.

29/ Ibidem, pág. 252.

México es miembro del Convenio de París desde 1903, año en que se suscribió el texto de Bruselas y a la fecha, la última revisión fue ratificada en 1976.

César Sepúlveda, en su obra "El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial distingue cuatro tipos diferentes de disposiciones en el Convenio de París. El primer grupo son las que se refieren a los derechos y obligaciones de los Estados miembros y las que establecen a la Unión y sus órganos, las considera de derecho internacional público. Como ejemplo los artículos 13, 14 y 15 que establecen los órganos de la Unión.

El segundo grupo son las que permiten a los Estados legislar en el campo de la propiedad industrial. Como ejemplo, el artículo 25 por el cual los países miembros se comprometen a tomar las medidas necesarias para asegurar la aplicación del -- Convenio en su territorio. Hace la observación el autor de que sin una legislación interna apropiada para hacer aplicables los principios contenidos en esas disposiciones, ellas no resultarían operantes en el foro doméstico.

El tercer grupo son las que podrían formar lo que se ha llamado derecho unonista. Ejemplo artículo 2, tratado nacional o principio de igualdad o asimilación con los nacionales.

Y el cuarto grupo son las disposiciones que se re-

fieren a los derechos y obligaciones de los particulares. Como ejemplo el artículo 4, que consagra el derecho de prioridad.

César Sepúlveda al señalar las características del Tratado de París sostiene que éste establece, en términos generales un derecho común internacional que propende a substituir la legislación interna en varios aspectos interesantes. 29/

El Convenio de París tiene por objeto la protección de la propiedad industrial, a través de la regulación de las siguientes instituciones: las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica, de comercio y de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal.

En el artículo 1º de este Convenio, además de contener su objeto, incluye en el inciso 2 que la propiedad industrial debe considerarse en su acepción más amplia y su campo de acción no sólo se restringe a la industria y al comercio propiamente dichos, sino también al dominio de las industrias agrícolas y extractivas y a todos los productos fabricados o naturales. por ejemplo: vinos, granos, hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, aguas minerales, cerveza, flores, harinas. Por lo -

29/ SEPULVEDA, César. "El sistema mexicano de propiedad industrial". México, D. P. Editorial Porrúa, S. A. 2a. ed. 1981, pp. 8, 9.

anterior, la protección marcaría se extiende a cualquier clase de bienes y "en tal sentido, se da la posibilidad de reservar la misma para determinados sectores de actividad, según pueda resultar de la conveniencia o necesidad de los nacionales de cada país." 30/

Principios fundamentales que, entre otros, contiene el Convenio de París en relación con las marcas:

A. "Trato nacional". Consiste en que respecto a la propiedad industrial, a todos los nacionales de los países contratantes y aún los no miembros se les concede el mismo trato que a los nacionales del propio país. En este principio se ha incluido a las personas que siendo ciudadanos de países no miembros de la Unión, posean domicilio o establecimiento comercial o industrial efectivo dentro del territorio de un país de la Unión. A estas personas se les conoce como asimiladas a los nacionales de los países de la Unión. Es esencialmente un principio de no discriminación.

De acuerdo con Bodenhausen, "no hay por qué exagerar la importancia de esta regla del 'trato nacional' o de la 'asimilación' de los ciudadanos de los países de la Unión, y de

30/ Dirección General de Invenciones y Marcas, op. cit., pág. 159.

las personas a ellos asimiladas, con los propios nacionales, - puesto que cierto número de países aplican una norma similar - en sus legislaciones nacionales, sin necesidad de que así lo - estipule un convenio internacional. En esos casos, pueden be- neficiarse incluso los ciudadanos de un país que no sea miem- bro de ningún Convenio. Sin embargo, el Convenio de París tie- ne el mérito de fijar esa norma de la 'asimilación' y hacerla obligatoria para todos los países de la Unión". 31/

Nuestro país consagra en el artículo 1º de la Cons- titución Política este principio, establece que todo individuo por el sólo hecho de encontrarse dentro de territorio nacional gozará de las garantías que otorga la Constitución, por lo que aún cuando este principio no se incluyera en el Convenio Inter- nacional, cualquier extranjero que dentro de nuestro territo- rio incidiera en materia de propiedad industrial, sería asimi- lado a los nacionales si cumple con ciertas condiciones y for- malidades impuestas por la legislación nacional.

B. "Derecho de Prioridad". Consiste en un plazo durante el cual un inventor o titular de un derecho marcarío - está protegido contra tercero que pretenda aprovecharse en ese lapso de su invención o de sus derechos en cualquier otro país

31/ BODENHAUSEN, George. H.C. "La Unión de París para la Protección de - la Propiedad Industrial" Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. México, D. F., Año III, núm. 6, julio-diciembre de 1965 pág. 260.

de la Unión. Significa que con una primera solicitud en un -- país miembro, el solicitante durante cierto tiempo (12 meses pa ra solicitudes de patentes y 6 meses para las marcas) tiene pro tección en el resto de los países de la Unión para solicitar se le reconozcan sus derechos derivados de la petición base; las - solicitudes ulteriores serán consideradas como si hubiesen sido introducidas el día de la primera solicitud, y "por lo tanto, - durante el período de prioridad no se puede destruir la novedad de una invención ni puede nacer ningún derecho a la invención o a la marca, de que se trate, en favor de terceros". 32/

Del derecho de prioridad se derivan las siguientes consecuencias:

- a) la fecha de la solicitud inicial será conside rada como la fecha de las solicitudes ulterio res.
- b) una solicitud hecha en el intervalo entre la solicitud original y la ulterior no podrá in- validar a esta última.
- c) la divulgación de la invención por su publica ción, explotación o empleo no afecta a la so- licitud ulterior." 33/

32/ Ibidem. pág. 261

33/ SANSO, Hildgart Rondón de. "La adhesión de Venezuela al Convenio de París". Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Méxi- co, D. F., Año IV, núm. 7, enero-junio de 1966, pág. 163.

No significa por tanto, que no se protejan los derechos adquiridos por terceros antes de la solicitud original que sirve de base al derecho de prioridad, los cuales se hacen valer de acuerdo con la legislación interna de cada país de la Unión.

C. Principio de independencia. Se refiere a que no podrá rechazarse el registro de una marca en un país miembro de la Unión, argumentando la no existencia del registro, ya sea porque no haya sido depositada, registrada o renovado sus derechos en el propio país de origen.

Además, la independencia de derechos adquiridos en distintos países sobre una misma marca, significa que, el titular de una marca que desee protegerla en varios países, tendrá tantos registros como solicitudes haya presentado en los distintos lugares, incluyendo la del país de origen, siempre y cuando cumpla con las disposiciones internas de los países en cuestión.

Las legislaciones nacionales de cada país miembro de la Unión, determinarán las formalidades y condiciones para el registro de marcas.

En virtud de este principio, una marca registrada en un país de la Unión no será afectada su validez por su caducidad o anulación en cualquier otro.

D. Rechazo del registro o prohibición del uso de marcas notoriamente conocidas por persona distinta de su titular en otros países.

En este precepto se reconoce que las marcas notoriamente conocidas deben ser protegidas, siempre que cumplan con todos los requisitos que se establecen en el artículo 6Bis.

E. Impedir la utilización como marca, de emblemas de Estado y organizaciones intergubernamentales, signos oficiales de control y siglas o denominaciones de las organizaciones internacionales intergubernamentales.

F. Transferencia de la marca. En este precepto básicamente se dispone que la transmisión de la marca, para que sea válida, debe implicarle al cesionario obtener el derecho exclusivo de fabricar o de vender los productos que llevan la marca cedida.

Sin embargo, los países de la Unión no están obligados a considerar como válida la transferencia de una marca cuyo uso por el cesionario fuere de naturaleza tal que indujera al público a error, en particular en lo que se refiere a la procedencia, la naturaleza o las cualidades sustanciales de los productos a los que se aplica la marca.

Es necesario se regule la transferencia de marcas, pues "es frecuente que cuando determinada marca originaria de un país en desarrollo adquiere gran prestigio en el mercado de éste, y está compitiendo con las marcas de una corporación -- transnacional, ésta compre aquella marca." 34/ Por lo que es ta regulación debe contener restricciones a la transferencia - de aquellas marcas valiosas que ya existen en los países en de sarrollo.

G. Protección de las marcas registradas en los demás países de la Unión "tal cual es" registrada en el país de origen. Esta disposición restringe la facultad soberana de los países miembros, pues de acuerdo con el artículo 6 quinquies B del Convenio, únicamente podrá ser rehusado el registro de una marca cuando:

- afecte derechos adquiridos por terceros;
- esté desprovista de todo carácter distintivo, - sea meramente descriptiva o haya llegado a ser usual en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales.
- sea contraria a la moral o al orden público y, principalmente, de naturaleza tal que pueda engañar al público

34/ ALVAREZ SOBERANIS, Jaime. "Inconvenientes del régimen legal de las marcas en el Tratado de París para los países en desarrollo y sugerencias para reformarlo." Revista del Derecho Comercial y de las Obligaciones Buenos Aires, Argentina, Año II, núm. 63, junio de 1978, pág. 416.

En la misma disposición se incluye la posibilidad de que el país miembro en cuestión, con fundamento en el artículo 10 Bis del mismo Tratado, niegue o invalide el registro de una marca si, por motivos distintos a los arriba enunciados, - ese registro constituye un acto de competencia desleal.

Sin embargo, esto trae consigo, según Carlos Correa que "la fijación de condiciones uniformes de protección de las marcas, sustrae a quien invoca la Convención de París, de la aplicación de otras reglas o principios que la legislación interna establezca para determinar la admisibilidad o invalidez de aquellos títulos, tanto en cuanto a los requisitos que deben reunirse como a los signos que no pueden constituir marcas. La existencia de diferentes exigencias y limitaciones legales para solicitantes o titulares nacionales o extranjeros pueden suscitar. . . desigualdades y distorsiones en los mercados donde -- aquellos concurren." 35/

H. Protección a las marcas de servicios. En la Conferencia de Lisboa de 1958 se incluyó en el texto del Convenio, las marcas de servicios. El artículo 6 sexies dispone - - "los países de la Unión se comprometen a proteger las marcas de servicio. No están obligados a prever el registro de estas marcas". La segunda parte de este artículo se agregó para satisfacer a los países en cuyas legislaciones no se prevé esta categoría de marcas.

35/ CORREA, Carlos. ob. cit. pág. 66.

I. Derecho de oposición por parte del titular al registro efectuado sin consentimiento o autorización por parte de su agente o representante. El motivo de la inclusión de esta disposición en el Convenio fue la frecuencia de apropiaciones injustas de marcas realizadas por los agentes o representantes de un titular extranjero que solicitaban el registro de la marca en su propio nombre. Con base en este precepto el titular que se encuentre en el caso, tiene derecho a oponerse o a solicitar la nulidad del registro.

J. Protección a las marcas colectivas. "Por marca colectiva se entiende generalmente una marca de que es titular una asociación u otra persona jurídica cuyos miembros la utilizan para indicar su calidad de tales. Así, la marca colectiva identifica a la organización titular de ella y los productos o servicios de sus miembros." 36/

En este tipo de marcas, la función primordial consiste en indicar la calidad de miembro de una organización.

El artículo 7bis del Convenio de París regula las marcas colectivas y en él se dispone expresamente que cada país tiene libertad para determinar las condiciones particulares a las cuales se deberán sujetar estas marcas y podrá rehusar la

36/ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI. El papel de la Propiedad Industrial en la protección de los consumidores." ob. -- cit. pág. 46.

protección de una marca colectiva en el caso de que sea contraria al interés público.

En el momento actual, dentro de la comunidad unio--nista existe la tendencia por parte de los países llamados en -desarrollo, que forman la mayoría, de unificar esfuerzos y plan--tear cambios de fondo que culminen en modificaciones al Conve--nio de París, puesto que es evidente que su contenido va de --acuerdo con los intereses de los países industrializados.

"El Convenio de París para la Protección de la Pro--piedad Industrial, reformado por última vez en 1967, es injusto para los países en desarrollo ya que acentúan más su depen--dencia económica y tecnológica con respecto a los países alta--mente desarrollados." 37/

Desde 1975 se han venido realizando reuniones con -vistas a estudiar los aspectos de la revisión del Convenio de París. Los debates se han concentrado principalmente en el sis--tema actual de patentes y en menor grado sobre la regulación in--ternacional de los derechos marcarios.

Las críticas principales a este instrumento se re--fieren a que desde su creación favoreció a los inventores indi--viduales beneficiando así a los países tecnológicamente más --

37/ GARCIA MORENO. "El sistema patentario internacional y la nueva Ley de Invenciones y Marcas." ob. cit. pág. 34.

avanzados en detrimento de aquellos países que requieren producir tecnología propia para resolver sus graves problemas de desarrollo.

"En efecto la absoluta mayoría de las patentes concedidas por países no industrializados, se otorga a las empresas de los países desarrollados, permitiéndoles capturar sus mercados, lo que a su vez ha traído como consecuencia que se puedan imponer sobrepuestos a los productos o procedimientos patentados (al eliminar la competencia) o que se impida la fabricación local (patentes de bloqueo)" 38/

Para justificar el sistema de patentes han argumentado que promueve el progreso industrial al conceder al inventor un monopolio, por cierto tiempo, para que después pase al dominio público y así se tenga acceso a la invención. Sin embargo, por contra se sostiene que los monopolios dan lugar a abusos por lo que no son convenientes, además de que es difícil que cualquier persona tenga fácil acceso a los procesos patentados, toda vez que la patente no es por sí misma reveladora de técnica.

Se cuestiona que, debido a la diferencia de desarrollo económico entre los países miembros y su distinta participa

38/ ALVAREZ SOBERANIS, Jaime. "La regulación de las invenciones y marcas y de la transferencia tecnológica." ob. cit. pág. 159.

ción en el intercambio en el comercio internacional, es evidente que el principio de trato nacional, principio básico en el convenio, otorga mayores ventajas a los países industrializados sobre los países en desarrollo, pues al funcionar entre Estados desiguales económicamente resulta inequitativo al fortalecer la posición y poder de los países desarrollados.

En este sentido se han manifestado los países en vías de desarrollo, y tratan de que se adopte en el Convenio de París disposiciones que logren un equilibrio entre las necesidades de desarrollo de los pueblos menos favorecidos y los derechos conferidos por las patentes y marcas, es decir, de que la propiedad industrial cumpla con el objetivo de servir para alcanzar la industrialización de los países en desarrollo.

Sin embargo, aún no se prevé cuál será el resultado de las reuniones y trabajos preparatorios a la revisión del Convenio de París que se vienen llevando a cabo, ni si se tomarán realmente en cuenta las peticiones de los países en desarrollo, pero existe la certeza de que el primer paso se ha dado al actuar los países en desarrollo como un sólo grupo, como una unidad, defendiendo sus intereses que les son comunes y lograr acabar con el grave problema de dependencia económica que los vincula a los países industrializados.

Por lo que en estas condiciones se espera que en la próxima revisión se logren obtener disposiciones que beneficien

a los países en desarrollo y así el Convenio de París realmente sea flexible a las necesidades de cambio derivadas de las interrelaciones que se dan al formar parte de una comunidad internacional.

2.2. Arreglo de Madrid relativo al Régimen Internacional de Marcas del 14 de abril de 1891.

El Arreglo de Madrid es un convenio internacional cuyo objeto consiste en establecer un sistema internacional para el registro de marcas.

Para obtener el registro internacional, es necesario depositar la solicitud de registro de marca en la oficina internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, a través de la oficina nacional del país de origen en donde debe haberse concedido el registro, previamente. El titular no puede acudir directamente a solicitarlo.

Una vez aceptado el registro internacional, sus efectos son que la protección de la marca se extenderá automáticamente a todos los países miembros,* tal y como si se hubiese solicitado y aceptado directamente en cada uno de ellos. Es decir, opera en sentido contrario al principio de independencia de las marcas consagrado en el Convenio de París consistente en que una marca registrada en un Estado es independiente de la misma marca en otro Estado miembro.

* Estados miembros al 1o. de enero de 1982: Alemania (República Democrática de), Alemania (República Federal de), Argelia, Austria, Bélgica, - Corea (República Popular Democrática de), Egipto, España, Francia, Hungría, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Marruecos, Mónaco, Países Bajos, Portugal, Rumania, San Marino, Suiza, Checoslovaquia, Túnez, Unión Soviética, Viet Nam y Yugoslavia.

La diferencia entre el principio mencionado postulado en el Convenio de París y el funcionamiento del Arreglo de Madrid estriba en que en el primero es necesario formular una solicitud distinta en cada país en que se pretenda la protección de la marca y en el segundo, mediante una sola petición la marca queda protegida en todos los países contratantes.

Los países miembros tienen la facultad de oponerse al registro internacional por razones de orden público, interés social o por lesionar derechos adquiridos de terceros, es decir, fundándose en sus legislaciones locales. Esta oposición deberá notificarse a la Oficina Internacional dentro del plazo de un año.

El registro internacional tiene una vigencia de veinte años y puede renovarse indefinidamente por periodos de igual duración. "Tal registro internacional tiene la condición de marca nacional en cada estado miembro, manteniéndose en vigencia en tanto subsista la marca registrada en el país de origen, y siempre y cuando fuera oportunamente renovado." 39/

"La mayor parte de las marcas que, de conformidad con el Arreglo de Madrid han sido objeto de registro internacio

39/ POLI, Iván Alfredo, "El tratado para el registro de marcas: problemas de implementación en los Estados Unidos." Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. México, D. F. Año XVI, núms. 31-32, enero-diciembre de 1978, pág. 199.

nal son propiedad de nacionales de Alemania, República Federal de; Francia, República Democrática Alemana y Suiza; mientras que la mayoría de los restantes miembros, especialmente los pocos países en desarrollo pertenecientes a la Unión, han registrado un reducido número de marcas internacionales." 40/ Es decir, tanto los registros como las renovaciones han sido a cargo de titulares de los países industrializados con economía de mercado, mientras que los países en desarrollo han tenido una insignificante participación.

El motivo por el cual el Arreglo de Madrid no ha alcanzado su objetivo que es el reconocimiento de marcas internacionales, a través de un registro internacional, ha sido que diversos países han encontrado disposiciones en el Tratado que se contraponen a sus legislaciones nacionales, además de que complican sus sistemas marcarios en lugar de obtener beneficios y como consecuencia, esto ha impedido que aumente el número de países miembros.

Algunos de los inconvenientes del Arreglo de Madrid son:

A. Debido a que la protección internacional de las marcas puede extenderse automáticamente a todos los países

40/ Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, ob. cit. pág. 19.

miembros, aún a aquellos en los que no se tiene la intención de usarse, se provoca con esto un excesivo trabajo de inscripción y examen para las administraciones nacionales de cada uno de los países contratantes, además de saturar los registros nacionales con marcas que jamás se utilizarán en su territorio.

B. Debido a que es requisito previo para solicitar el registro internacional, el registro en el país de origen, - los nacionales de países en los que el trámite para la obtención de un registro es fácilmente alcanzable, se encuentran en ventaja respecto de aquellos en los que el procedimiento de las solicitudes de registro es más riguroso o más tardado. En este caso se encuentra los Estados Unidos, el Reino Unido, etc., por lo que se han resistido a aceptar el registro internacional tal y como lo establece el Arreglo de Madrid.

C. Al depender la marca internacional del registro efectuado en el país de origen, si se ataca éste registro, nulificándolo, cancelándolo, etc., ocasiona que se invalide el registro internacional. A este procedimiento se le ha denominado "ataque central". Y puede provocar que en algunos países miembros con problemas operativos en sus oficinas locales, se siga protegiendo marcas internacionales, que no se usen dentro de sus territorios y las cuales han quedado invalidadas por efecto del ataque central.

D. Puesto que se tiene la obligación de inscribir y proteger una marca internacional en todos los países miembros, en aquellos que tienen establecidos sistemas de registro de marcas por división de clases, respecto a los productos o servicios que protejan y con examen de novedad, caso de México, les ocasiona graves problemas pues obligan a conocer cada marca internacional en múltiples clases nacionales, repercutiendo en el costo que representa el registro y en el tiempo que tarda el procedimiento de dicho registro.

"México se adhirió al Arreglo de Madrid* el 26 de julio de 1909 y el texto revisado en La Haya en 1925 se publicó el 30 de abril de 1930 en el Diario Oficial de la Federación. Por acuerdo del entonces Presidente de la República. - Gral. Avila Camacho y en nota fechada el 10 de marzo de 1942, dirigida al Consejo Federal Suizo, la Secretaría de Relaciones Exteriores denunció el Arreglo." 41/

Los argumentos que México tuvo para denunciar el Arreglo fueron: por ser inequitativo, pues mientras nuestro país protegía a gran número de marcas extranjeras, en contrapeso, la cantidad de marcas mexicanas registradas en la Oficina

* Este Arreglo fue revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington D. C. el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Niza el 15 de junio de 1957 y en Estocolmo el 14 de junio de 1967.

41/Dirección General de Invenciones y Marcas, ob. cit. pág. 169.

Internacional fue muy reducida. Por ser los periodos de validez y renovación en la Ley Mexicana diferentes a los establecidos en el Arreglo de Madrid. Por saturar los registros nacionales con marcas extranjeras que no se utilizaban dentro del territorio mexicano. Y por representar para la administración nacional un trabajo excesivo sin compensación ni beneficio al tener que examinar e inscribir a las marcas internacionales en diferentes clases y siendo que la gran mayoría de ellas no se -- aplicarían en nuestro país.

3. PRINCIPALES ORDENAMIENTOS DE LAS MARCAS EN MEXICO

- 3.1. De la primera legislación marcaria contenida en el Código de Comercio del 20 de abril de 1884 a la Ley de Invenciones y Marcas del 10 de febrero de 1976.

En la época colonial, si bien encontramos que se usaron marcas, no se dieron normas jurídicas que las regularan y protegieran tal y como lo concebimos en la actualidad. En esa época, las marcas desempeñaban una función diferente, más restringida, en relación a las funciones que se le atribuyen a la marca contemporánea.

Esto mismo aconteció hasta la última década del siglo XIX. Sin embargo, se gesta ya la preocupación por reprimir aquellos actos que afectaran el derecho sobre las marcas.

Es en el Código de Comercio del 15 de abril de 1884 donde se reglamenta, por primera vez en México, las marcas de fábrica y de comercio reconociéndoles valor propio.

Los artículos 1403 al 1449 se referían a las disposiciones sobre establecimiento comercial, privilegios de invención, nombre comercial, muestras, títulos de obras y marcas.

Contiene lo que podría constituir una marca, --propiamente un signo de cualquier índole, y no había más prohibi--

ción que dicho signo no fuera propiedad de un tercero-- , así como el derecho a proteger el origen de los productos.

Se reconoce el derecho de propiedad que podían tener los fabricantes y comerciantes sobre sus marcas, condicionando el reconocimiento al depósito previo en la Secretaría de Fomento y siempre y cuando dicha marca no fuera usada por otra persona o que no fuera de tal manera semejante que se percibiera la intención de aprovecharse de los derechos adquiridos.

Es decir, en su articulado se establece el sistema atributivo respecto de la propiedad de la marca. Además se desprende la facultad discrecional que tiene el Estado para determinar la semejanza, imitación o confusión entre marcas, atendiendo a los elementos que las componen.

Incluye disposiciones sobre sanciones y términos para reclamarlas.

Los propietarios de marcas si no registraban los títulos de dichas propiedades industriales en el Registro de Comercio, no producía efecto legal alguno contra terceros. Esta obligación surge en 1885, con la creación del Registro de Comercio.

Por la vigencia que algunas de las disposiciones re-

señadas tienen en las legislaciones actuales, se puede sustentar que este Código representa un importante fundamento en el desarrollo del derecho marcario.

Ley de Marcas de Fábrica de 28 de noviembre de 1889

Durante el régimen de Porfirio Díaz se expidió la Ley de Marcas de Fábrica la cual entró en vigor el 1° de enero de 1890.

Díaz bajo la influencia francesa, aspiraba con el desarrollo industrial y comercial de México y fue en esta época que se da la primera ley mexicana que específicamente regulaba los derechos sobre las marcas.

Los aspectos importantes que introduce esta Ley en sus diecinueve artículos, son los siguientes:

- Se incluye por primera vez qué es una marca. El artículo 1° establecía "se considera como marca de fábrica cualquier signo determinante de la especialidad para el comercio de un producto industrial."
- También, por primera vez se limita lo que puede constituir una marca y así el artículo 3° señala-

ba que no podría considerarse como marca "la forma color, locuciones o designaciones que no constituyeran por sí solas el signo determinante de la especialidad del producto." De igual manera se consideraba no apto a registro y se rechazaba, por tanto, aquel signo que fuera contrario a la moral.

- Se determinó los requisitos para adquirir la propiedad exclusiva de una marca, ésta se adquiría por declaración de la Secretaría de Fomento. "La declaración de referencia se hacía sin examen previo bajo la exclusiva responsabilidad del solicitante y sin perjuicio de los derechos de tercero, quien podría presentar oposición al registro dentro de los noventa días siguientes a la publicación de la solicitud. En caso de oposición, el registro sólo se llevaría a cabo hasta que la autoridad judicial decidiera en favor de quienes tuvieran el mejor derecho. (Art. 10)" 42/

- Se dispuso que la propiedad de toda marca obtenida en contravención a la Ley sería nula. Era necesario que la nulidad fuera solicitada a petición de parte y se declaraba por autoridad judicial.

El nombre de esta Ley es el de Marcas de Fábrica, -- sin embargo, ésto no implica que se haya dejado fuera de ella a las marcas comerciales, pues en su articulado se menciona -- tanto a fabricantes como a comerciantes, a productos elaborados como a los vendidos y el establecimiento industrial o al -- comercial.

El 17 de diciembre de 1897 se reformó el artículo 4° de esta Ley. La reforma consistió en que cualquier propietario de una marca, nacional o extranjero que fuera residente en el país o no podía adquirir el derecho exclusivo de usarla en la República, siempre y cuando cumpliera con las disposiciones de la ley. A diferencia de lo dispuesto por el original artículo 4° que estipulaba que sólo el residente en el país, nacional o extranjero podía adquirir el derecho exclusivo de la marca y -- para que los nacionales o extranjeros radicados fuera del país gozaran de ese mismo derecho, se requería que tuvieran en México establecimiento industrial o mercantil para la venta de sus productos y deberían de comprobarlo, disposición contenida en la fracción IV del artículo 5° que con la reforma quedó deroga da.

La importancia de esta Ley radica en que fue el primer ordenamiento legal autónomo sobre el derecho de marcas, sin embargo, las disposiciones contenidas en ella fueron insuficien-

tes para abarcar toda la problemática que iba surgiendo del desarrollo industrial del momento.

Ley de Marcas Industriales y de Comercio, Nombres y Avisos Comerciales de 25 de agosto de 1903.

Unos cuantos años después de la aparición de la Ley de Marcas de Fábrica y manteniéndose en el poder Don Porfirio Díaz, se publica la Ley de Marcas Industriales y de Comercio, Nombres y Avisos Comerciales, la cual derogaba a dicha Ley.

Así como la Ley de 1889 fue influida por las ideas francesas, esta Ley corre la misma suerte, aún más recoge las corrientes internacionales que en materia de propiedad industrial existían en esa época.

Aspectos importantes que contiene esta ley son los siguientes:

- En el artículo 1º se definía la marca de esta manera: "es el signo o denominación característica y peculiar usada por el industrial, agricultor o comerciante en los artículos que produce o expende, con el fin de singularizarlos y denotar su procedencia." Y se establecía lo que podía constituir una marca, haciendo una enumeración enunciativa.

Como se puede observar; esta definición es más clara y precisa que la contenida en la Ley de 1889, pues indica quién puede usar una marca y expresamente señala la existencia de las marcas comerciales.

- Se consideraba prohibido registrar como marca todo signo que no cumpliera el requisito de licitud de las mismas, es decir, todos aquellos símbolos o signos contrarios a la moral o a las buenas costumbres, a las leyes prohibitivas y los que tendiesen a ridiculizar ideas, personas u objetos dignos de consideración. Siguiendo esta disposición no era registrable como marca las armas, escudos y emblemas, sin el debido permiso.

- Por primera vez, para obtener el derecho exclusivo al uso de una marca, era necesario solicitar el registro que lo acreditara en una oficina especialmente creada para tal efecto, (artículo 2) es así como surge la Oficina de Patentes y Marcas, como consecuencia del importante papel que día con día iban desempeñando las marcas en las relaciones industriales y comerciales tanto a nivel nacional como internacional.

- Se continúa con la práctica de registrar las mar--

- cas sin examen previo de novedad, bajo la exclusiva responsabilidad del solicitante y sin perjuicio de los derechos adquiridos por terceros, sistema que se contemplaba en la Ley de 1889. La función de la Oficina de Patentes y Marcas en este sentido consistía en practicar en los documentos presentados un examen administrativo.
- Los registros marcarios tenían una vigencia de -- veinte años, concediéndoseles la oportunidad de -- renovarlos por periodos iguales a sus titulares.
 - El registro de una marca comenzaba a surtir efectos legales desde la fecha de presentación de la solicitud y documentos respectivos ante la Oficina de Patentes y Marcas. Con este precepto surge lo que en la actualidad se conoce como fecha legal de una marca.
 - Se incluye la obligación para la autoridad encargada de la aplicación de esta ley, de considerar la fecha de marcas que se hubieran solicitado en México dentro de los cuatro meses de haberse pedido en otro país. Es decir, se introduce en la legislación nacional el llamado derecho de priori-

dad que proviene de la legislación internacional - en materia de propiedad industrial.

- Se impone la obligación a los fabricantes, agricultores y comerciantes de incorporar a los productos que producían o vendían la indicación ostensible - de que se trataba de marcas registradas.

- En la transmisión o enajenación de marcas registradas, se requería su inscripción en la Oficina de Patentes y Marcas, si no se cumplía con este requisito el traspaso no producía efecto contra tercero.

- Sería nulo el registro de una marca cuando se hubiere otorgado en contravención a las disposiciones de la propia ley y cuando ya hubiere sido registrado con anterioridad. La nulidad podía ser solicitada por cualquier persona que se viera perjudicada por el registro de la marca y además por el Ministerio Público cuando se tratara de casos de interés general. Era decretada la nulidad por los tribunales federales.

A esta Ley se debe la actual reglamentación penal del derecho marcario, pues establece sus bases -- con reglas detalladas sobre penalidad por uso ile

gal o falsificación de una marca, venta de mercancías marcadas ilegalmente, uso de leyendas o indicaciones que pudieran inducir al público en error acerca del origen de los productos amparados con una marca. Así también se reglamentan las acciones por daños y perjuicios y los delitos.

- En los casos en que los interesados no estuvieran conformes con las resoluciones administrativas -- emitidas por la Oficina de Patentes y Marcas, se incluye por primera vez el procedimiento para obtener la revocación de dicha resolución ante los jueces de distrito de la ciudad de México.

- Se incorporaba en esta ley las primeras disposiciones para regular los nombres comerciales y avisos comerciales, figuras diferentes a las marcas y que pertenecen al campo de la propiedad industrial. Sin embargo, se vinculan estrechamente estas figuras, pues la misma ley dispone que les son aplicables distintas disposiciones relativas a las marcas.

Se expide por primera vez un reglamento compuesto por veintisiete artículos con el objeto de regular la aplicación de esta ley.

Como puede observarse, con esta ley se dio un gran paso en materia de propiedad industrial, ya que innovó e incluyó múltiples disposiciones que la Ley de Marcas de Fábrica de 1889 había omitido y por lo cual resultaba inadecuada.

El adelanto logrado en esta materia se propició, principalmente, por la influencia recibida de la Revisión de Bruselas de 1900 a la Convención de Unión de París de 1883, así como por las experiencias recogidas durante la aplicación de la ley de 1889.

Ley de Marcas, Avisos y Nombres Comerciales de 26 de junio de 1928.

En el período comprendido de 1903 a 1928, se expidieron una serie de decretos, acuerdos y disposiciones sobre propiedad industrial que, aún cuando algunos de ellos se dieron durante la convulsiónada etapa en que tuvo lugar la Revolución Mexicana, contribuyeron a la elaboración de la nueva legislación marcaria.

En 1928 siendo Presidente Constitucional Plutarco -- Elfas Calles, promulga la Ley de Marcas, Avisos y Nombres Comerciales, la cual deroga a la Ley de 1903.

Entre las innovaciones más importantes, respecto al ordenamiento anterior se encuentran las siguientes:

- "Se adopta en cuanto al modo de adquirir el derecho sobre las marcas, el sistema mixto atributivo-declarativo, pues además de otorgar el derecho exclusivo al registrante de la marca, también se reconoce el uso de la marca como fuente de derechos sobre la misma." 43/

- Se faculta por primera vez al Estado para exigir el uso obligatorio de las marcas, cuando así lo considera necesario en los artículos de consumo necesario, materias primas del país, efectos de la industria nacional, productos médicos y en general en todos aquellos artículos que por su origen, naturaleza o aplicación se relacionaran íntimamente con la economía del país y las necesidades públicas.

- Se incluyó entre lo no registrable los envases del dominio público o de uso común; las marcas que puedan confundirse con otras anteriormente registradas; aquellas que fuesen susceptibles de inducir a error y confusión al público en relación a la procedencia u origen de los productos. Se amplía las limitaciones o prohibiciones respecto a lo que puede registrarse como marca.

43/ Ibidem, pág. 36.

- Se estableció el sistema de examen de novedad. A toda solicitud de marca antes de su registro debía practicársele dicho examen y si resultaba que existía una marca registrada con anterioridad o en trámite con la cual pudiera confundirse aplicada a los mismos productos, se comunicaba al interesado tal situación y en caso de haber oposición se consideraba entonces, como no registrable.

- "Se dispuso que los interesados, de común acuerdo, podían someterse a la resolución de una Junta Arbitral para decidir acerca de la semejanza entre la marca presentada a registro y las señaladas como anterioridades estipulándose que sería inapelable el fallo de los árbitros, el cual serviría de base a la Oficina de la Propiedad Industrial para admitir o rechazar la marca solicitada." 44/

- Se adopta la práctica de exámenes extraordinarios de novedad de las marcas con el fin de averiguar si se afectaban los derechos de terceros, y a petición de persona interesada o por orden de autoridad judicial.

- Es en esta ley donde ya de manera concreta y espe-

cífica se enumeran las causas por las que un registro marcario sería nulo, prevaleciendo las disposiciones de la ley anterior, según las cuales, la nulidad del registro era procedente cuando se hubiera otorgado en contravención a los preceptos de la misma ley.

- Se faculta al Departamento de la Propiedad Industrial a declarar administrativamente la nulidad o extinción de un registro marcario cuando procediera, de oficio o a petición de parte, quedando a salvo el derecho de demandar judicialmente su revocación, en caso de inconformidad. Así las distintas resoluciones emitidas por el Departamento de Propiedad Industrial (negativas y concesión de registros de marcas, nulidad, extinción, imitación, falsificación y uso ilegal de marcas) sólo tendrían el carácter de definitivas si dentro del plazo de 15 días de la fecha en que se dio a conocer la resolución no se hubieren recurrido.

- Se contempló la extinción de las marcas por su falta de explotación en un lapso de cinco años consecutivos, a menos que antes del vencimiento de dicho período, el registro fuese renovado argu

mentando su titular las causas que le imposibilitaban para realizar la explotación.

En el Reglamento de la Ley de Marcas, Avisos y Nombres Comerciales, del 11 de diciembre de 1928 se reguló las disposiciones contenidas en la misma. Además, se incluyó modelos conforme a los cuales se debería solicitar el registro de una marca.

Ley de la Propiedad Industrial de 1942

Esta Ley se caracteriza por recoger en su articulado los principios y sistemas fundamentales de las leyes anteriores así como los emanados de la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial en sus diversas revisiones (Bruselas, Washington y La Haya), y en base a esto, precisa y define los derechos relativos a la propiedad industrial.

Aspectos sobresalientes que incluyó esta ley, en relación con las marcas:

- Se establecieron disposiciones más precisas sobre lo que no puede registrarse como marca. Se prohíbe las palabras de lenguas vivas extranjeras cuando se pretendiera aplicar a productos elaborados en el país o en cualquier otro de habla española,

con el propósito de evitar confusiones en el público consumidor en cuanto a la procedencia de los productos marcados.

- Se prohíbe el registro como marca de las figuras, denominaciones o frases descriptivas de los productos que trataran de amparar, incluyendo los adjetivos calificativos y gentilicios.

El objeto que se tuvo para incluir este tipo de preceptos fue evitar el registro de marcas que engañaran al público consumidor en cuanto a la procedencia, falsas indicaciones sobre la naturaleza o cualidades de los productos.

- Se introducen reglas de lo que conocemos como marcas ligadas para evitar la existencia de múltiples marcas idénticas o semejantes en grado que se confundieran, de un mismo titular, lo cual conduciría a error en los consumidores. Por lo que en estos casos se estableció que la Secretaría tendría facultad para declarar ligadas para el efecto de su transmisión.

En este mismo sentido, también se estableció que se negaría el registro si se solicitaba existien-

do una marca idéntica para amparar los mismos artículos, aun cuando dicha solicitud fuera realizada por el mismo titular de la marca registrada y vigente.

- En cuanto a la vigencia del registro, se redujo a 10 años, renovable indefinidamente por períodos de igual duración. Se debía solicitar dicha renovación dentro del último semestre de cada período sin embargo se concedía un plazo de gracia de dos años para presentarla, siempre y cuando se pagaran los recargos que para el efecto se establecía.
- Se incorporó en el cuerpo de la ley disposiciones tendientes a impedir que industriales y comerciantes que emplearan marcas registradas o no, en artículos elaborados en el país, trataran de darles apariencia extranjera. Así se establecieron sanciones para quienes no usaran la leyenda obligatoria de "Hecho en México", en todos aquellos artículos de fabricación nacional que utilizaran marcas, registradas o no.
- Se dispuso que podían ser inscritos los usuarios autorizados de las marcas y se establecieron los

requisitos necesarios para la inscripción correspondiente.

- Se reguló el procedimiento para dictar resoluciones administrativas de nulidad, de extinción por falta de uso, de falsificación, imitación y uso ilegal de marcas. Se indicaban los requisitos -- que deberían reunir las solicitudes correspondientes. También se contempló la forma de notificar la demanda y así los demandados tenían la oportunidad de formular su defensa y presentar pruebas.

Asimismo se señalaban las características que debían satisfacer las resoluciones administrativas emitidas por la autoridad.

- Se suprimió el procedimiento para obtener las revocaciones de las resoluciones administrativas dictadas por la Secretaría. Este procedimiento, regulado en la anterior Ley de 1928, consistía en que los interesados inconformes con dichas resoluciones podían acudir ante los jueces de Distrito de la ciudad de México en un juicio especial de oposición o federal revocatorio. Sin embargo, al no indicar este Ley medio alguno de impugnación de las resoluciones administrativas, la revisión

de su legalidad quedó en manos de los jueces de Distrito, a través del juicio de amparo.

Las disposiciones reglamentarias de esta Ley se publicaron el 31 de diciembre de 1942.

En esta ley se trató de ampliar los derechos de los titulares de registros marcarios y se puede considerar como un instrumento legal moderno, para el momento en que fue dado.

Ley de Invenciones y Marcas de 10 de febrero de 1976

El transcurso del tiempo y las circunstancias que iba viviendo el país, determina la necesidad de anteponer al interés particular el interés público y así en la elaboración de la Ley de Invenciones y Marcas se introducen disposiciones que tienden a estimular la industria nacional, dar mayor participación y protección al consumidor y en general promover el desarrollo industrial y comercial que redunde en la independencia económica del país.

Sobre el particular, el Lic. José Campillo Sáinz, en tonces Secretario de Industria y Comercio, en la exposición de motivos presentada con el proyecto de esta Ley ante el H. Congreso de la Unión manifestó:

"Se trata, a través de las disposiciones de este nuevo ordenamiento, de eliminar los obstáculos que para nuestro desarrollo derivan de un inadecuado régimen tradicional de propiedad industrial; de ensanchar el campo para el ejercicio de la actividad y la capacidad creadora de los mexicanos y de abrir nuevos caminos para liberarnos de la dependencia y de la servidumbre." 45/

Se tomó en cuenta para la creación de este nuevo ordenamiento legal gran parte del articulado de la Ley de la Propiedad Industrial, constituyendo así la base del mismo.

Importantes innovaciones son las siguientes:

"a) Mayores limitaciones para el registro de las -- marcas; b) un régimen de uso obligatorio de marcas; c) la vinculación de marcas; d) el establecimiento de la licencia obligatoria sobre marcas por causa de utilidad pública; e) la pérdida del registro cuando la marca se convierte en designación genérica; f) reglas para comprobar el uso de las marcas; g) posibilidades de decretar la prohibición de uso de marcas -- registradas o no; h) la posibilidad de declarar que se amparen por una sola marca de un mismo titular --

45/ CAMPILLO SAINZ, José. Exposición de motivos presentada con el proyecto de la Ley de Invenciones y Marcas. Versión mecanográfica, pág. 1.

los productos elaborados o los servicios prestados; i) la inclusión de las marcas de servicio; j) la introducción de las denominaciones de origen." 46/

Respecto a las prohibiciones para el registro de una marca en la Ley de Invenciones y Marcas, las diferencias importantes en relación con la Ley de la Propiedad Industrial, son las siguientes:

Se prohibía el registro de una marca cuando ésta fuera a amparar envases del dominio público o de uso común en México. En la Ley de Invenciones y Marcas se suprime "En México", ampliándose de esta forma la prohibición al no ser registrables como marca aquellos envases que sean del dominio público o se hubieran hecho de uso común en cualquier país.

Se incorpora la prohibición de registrar como marca la forma usual y corriente de los productos o la impuesta por la naturaleza misma del producto o servicio o por su función industrial.

Se suprimen los términos: "adjetivos calificativos y gentilicios" y se agrega "incluyendo aquellas que puedan servir para designar especie, calidad, cantidad, valor, presentación o época de elaboración de los productos o prestación de -

servicios." Con lo cual se pretende precisar y ampliar el alcance de la prohibición respecto de denominaciones, figuras o frases descriptivas de los productos o servicios.

Se incluye dentro de las prohibiciones las palabras simples o compuestas de lenguas vivas extranjeras y las construidas artificialmente de modo que por su grafismo o fonética parezcan voces extranjeras. Esta limitación afecta únicamente a los solicitantes que produzcan o presten productos o servicios en el país o en cualquier otro de habla española.

La disposición mencionada tiene su motivación en el deseo de proteger al consumidor de los posibles engaños derivados de las marcas con apariencia extranjera que amparen productos o servicios fabricados o prestados en el país o en cualquier otro de habla española.

Otra innovación es cuando se solicite a registro una marca innominada no deben aparecer en la etiqueta palabras que constituyan o puedan constituir una marca.

Esta disposición se incluyó como resultado de las experiencias al respecto pues hubo quien solicitó el registro de una marca sin denominación y en su conjunto incluía en forma preponderante, palabras no registrables, ocasionando con ello confusión en cuanto al alcance de la protección de la misma.

Se establece un nuevo plazo de vigencia del registro de una marca, el cual es de 5 años, y podrá ser renovado indefinidamente por periodos iguales.

Se reduce el periodo de gracia concedido para solicitar la renovación a seis meses a partir del vencimiento de cada plazo. La renovación por falta de uso de una marca desaparece y se incluye la obligación de comprobar el uso continuo e ininterrumpido de la marca y se condiciona la renovación del registro a la comprobación de su uso.

Para realizar el registro de una transmisión de derechos a partir de esta ley, es requisito necesario la inscripción del contrato de cesión de derechos en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología.

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

En este caso deberá seguirse un procedimiento administrativo de acuerdo con los lineamientos de la misma ley, en el

cual el titular de dicha marca podrá alegar lo que a sus intereses convenga.

La Ley anterior auspiciaba la protección de marcas -- que no eran utilizadas con la figura llamada renovación especial que consistía en que si se suspendía por más de 5 años -- consecutivos la explotación de una marca, se extinguiría el registro a menos de que se solicitara precisamente cada 5 años la renovación por falta de uso y así se conservaba la vigencia. Para evitar las marcas de "protección" se implanta la obligación del uso de las marcas y su comprobación ante la autoridad correspondiente dentro de los tres años siguientes a la fecha de su registro y de no demostrarlo se extingue éste de pleno derecho.

Además es obligatorio comprobar el uso efectivo y continuo de la marca al solicitar la renovación del registro de la misma y es suficiente comprobar su uso en una sola clase de productos o servicios cuando una marca está registrada para amparar productos o servicios en otras clases de la clasificación oficial.

Se faculta a la Secretaría para declarar por razones de interés público el registro y uso obligatorio de marcas en cualquier producto o servicio o prohibir, por los mismos motivos, el uso de marcas registradas o no, en un determinado producto de cualquier rama de la actividad económica.

Se introduce la figura llamada marcas vinculadas o - vinculación de marcas consistente en que cuando se autorice el uso de una marca, en forma gratuita u onerosa, registrada originariamente en el extranjero o de la que sean titulares personas físicas o morales extranjeras, será obligatorio el uso de dicha marca unida a otra cuyo registro sea originario de México y de la cual sea titular el licenciatario. En este caso la marca nacional deberá utilizarse en forma igualmente ostensible que la extranjera.

El Lic. José Campillo Sáinz manifestó al respecto en la exposición de motivos mencionada que "el uso de marcas extranjeras en los países de menor desarrollo constituye para -- ellos un nuevo vínculo de subordinación y un instrumento de colonización no solo económico sino social y cultural." 47/ Y es por ello que a esta innovación se le destaca con particular énfasis.

Se fijó como plazo para cumplir con esta obligación un año a partir de la inscripción del acto, convenio o contrato o en caso de no haberse celebrado acto, convenio o contrato que autorice su uso desde que empiece a utilizarse la marca extranjera.

47/ CAMPILLO SAINZ, José. ob. cit. págs. 5 y 6.

Sin embargo, por causas justificadas la autoridad correspondiente, tiene facultad para prorrogar por un año el plazo establecido para vincular una marca.

Se contempla modificaciones para la inscripción de los usuarios autorizados ya que a la solicitud debe anexarse constancia expedida por el Registro Nacional de Transferencia en la que se acredite que la marca se encuentra comprendida en un acto, convenio o contrato inscrito en dicho registro, además los productos deberán ostentar el nombre del usuario, registro y la ubicación del lugar donde se fabriquen.

En la revisión del Convenio de París de Lisboa en 1958 se incluye la protección a las marcas de servicios y en México al no estar previsto por la ley nacional el registro de estas marcas, se les negaba el registro, algunos interesados promovieron juicio de amparo y al haber contradicciones de tesis de los tribunales colegiados se denunció dicha contradicción, la cual fue resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 15 de marzo de 1973 en el sentido de que las marcas de servicio sí son registrables.

En virtud de dicha sentencia se empezaron a registrar las primeras marcas de servicios, por lo que en la actual Ley de Invenciones y Marcas ya se tutela esta clase de marcas.

La Ley de la Propiedad Industrial de 1942 no contemplaba las denominaciones de origen, sin embargo, en 1951 se -- firmó un acuerdo comercial con la República Francesa en el que se reconoce la protección a las denominaciones de origen de - Francia. En 1962 México se adhiere al Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional de 31 de octubre de 1958, no obstante esto, la ley nacional carecía de precepto legal alguno que regulara la protección a las denominaciones de origen, motivo por el cual el 4 de enero de 1973 se promulgó decreto que reformó la ley de la propiedad industrial para que se incluyera esta - figura.

En la Ley de Invenciones y Marcas se incluye esta fi gura. Se introduce lo siguiente: que el titular de una denomi nación de origen es el gobierno de los Estados Unidos Mexica- nos.

Que la declaración de protección efectuada por la Se cretaría de Industria y Comercio (en la actualidad Secretaría de Comercio y Fomento Industrial) subsiste durante el tiempo - que persistan las condiciones determinantes que la motivaron y sólo dejará de surtir efectos por declaración de la misma Se cretaría.

Que la Secretaría citada, por conducto de la Secreta

ría de Relaciones Exteriores tramitará el registro de las denominaciones de origen que hayan sido materia de una declaración general de protección en los términos de esta Ley, para obtener su protección internacional conforme a los tratados sobre la materia.

El Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas fue publicado hasta el 20 de febrero de 1981 y mientras tanto, con fundamento en el artículo cuarto transitorio de la citada ley tuvo aplicación el reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

Entre las principales modificaciones que se dieron en este Reglamento se incluye que tratándose de una solicitud en trámite cuando el interesado deja de promover por un lapso mayor de un año a partir de la última promoción o del último acto del apoderado, la solicitud respectiva se considerará abandonada.

Se modificó la clasificación de artículos, productos o servicios que pueden ampararse con el registro de una marca. Se aumentaron cinco clases para comprender artículos y veinte para los grupos de servicios. El agregado de clases para productos se debió al incremento de la producción de bienes y al volumen de los registros de marcas solicitadas, por lo que se consideró necesario subdividir algunas clases para que los ar--

títulos o productos quedaran protegidos con precisión.

Al incluirse veinte clases de servicios, se reglamenta su clasificación, ya que en la Ley de Invenciones y Marcas - únicamente se reconoció su registro.

"Para que la nueva ley mexicana de Invenciones y Marcas realmente alcance los objetivos tratados, deberá implementarse con un mayor suministro de recursos a la oficina nacional de patentes y marcas con el objeto de que cuente con más personal y mejor preparado. De otra manera, lo dispuesto en la Ley se quedará en simple letra muerta." 48/

48/ GARCIA MORENO, "El Sistema patentario internacional y la nueva Ley Mexicana de Invenciones y Marcas." ob. cit. pág. 37.

CAPITULO III

REGULACION DE LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS EN EL CONVENIO DE PARIS Y SU PROBLEMATICA EN EL DERECHO POSITIVO MEXICANO

1. REGULACION DE LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS EN EL CONVENIO DE PARIS.

Es en el año de 1925 en que se incluye por primera vez en el texto del Convenio de París la figura de las marcas notoriamente conocidas, época en que se llevó a cabo la Conferencia de La Haya para revisar los preceptos de la Convención de Unión de París de 1883.

La inclusión de las llamadas marcas notoriamente conocidas en el texto del Convenio de París tuvo como antecedentes la -- preocupación por evitar las apropiaciones indebidas de los signos marcarios de país a país, situación que varios países unionistas expusieron en los foros internacionales.

El argumento que en el ámbito internacional se vierte en -- relación a la protección de las marcas notoriamente conocidas -- es el siguiente: "La protección de las marcas notoriamente cono-- cidas se considera justificada en razón de que el registro o -- uso de una marca similar susceptible de producir confusión equi-- valdría, en la mayoría de los casos a un acto de competencia -- desleal y lesionaría a los intereses del público, que se vería inducido en error por el uso de la marca conflictiva para los

mismos o similares productos. 49/

Entendiéndose por competencia desleal tanto en el ámbito del Convenio de París, artículo 10Bis como en la Ley Interna, artículo 210 inciso b) todo acto, contrario a los usos honestos en materia industrial, comercial y de servicios.

Ahora bien, el artículo que las reguló por primera vez, - quedó como sigue:

"Artículo 6° Bis.- Los países contratantes se comprometen a rechazar o a invalidar, ya de oficio si la legislación del -- país lo permite, ya a petición del interesado, el registro de - una marca de fábrica o de comercio que fuese la reproducción o la imitación susceptible de causar confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro estimare ser allí notoriamente conocida por ser ya la marca de un jurisdicionado de otro país contratante y utilizada para productos del mismo - género o de un género semejante.

Se deberá conceder un plazo mínimo de tres años para reclamar la cancelación de esas marcas. El plazo correrá desde - -

49/ Organización Mundial de la Propiedad Industrial, OMPI. "El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial: sus características principales y su revisión." Ginebra, Doc. BIG/273, junio de 1984, - pág. 1.

la fecha del registro de las marcas. No se fijará plazo para pedir la cancelación de las marcas registradas de mala fe." 50/

En la Conferencia de Londres de 1934 se revisa el Convenio de París y se modifica el artículo que regula las marcas notoriamente conocidas. Se amplía la protección ya que con la enmienda se impide apropiarse de la traducción de la marca notoria, así como de los elementos principales de la misma cuando en la marca ilícita representen la parte esencial de la misma.

A pesar de que existía gran inquietud en la comunidad internacional por el problema de la apropiación indebida de marcas, los cambios sufridos por el artículo en cuestión fueron -- conservadores, en parte porque las conferencias de revisión se caracterizan por su espíritu cauteloso y por la incomprensión que del problema demostraron algunos países.

El Artículo quedó de la siguiente manera:

"Los países de la Unión se comprometen a rechazar o anular bien sea de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a petición del interesado, el registro de una marca de fábrica o de comercio que sea reproducción o imitación o traducción, sus

50/ citado por SEPULVEDA, César. "La discusión sobre las llamadas marcas notorias o marcas de gran renombre, Sobretiro de Revista de la Facultad de Derecho de México, Tomo VIII, Enero-Marzo de 1958, núm. 29, pág. 33

ceptibles de crear confusión de una marca que la autoridad competente del país del registro estime ser notoriamente conocida en él como propiedad de una persona admitida a beneficiarse de la presente Convención y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya reproducción de una marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta...

51/

El texto vigente de las marcas notoriamente conocidas contenido en el artículo 6Bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en su última revisión, Estocolmo 1967, es el siguiente:

"Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción susceptibles de crear confusión de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación -

51/ Ibidem, pág. 35.

susceptible de crear confusión con ésta."

Prácticamente el precepto en vigor queda igual a la versión adoptada en la Conferencia de Revisión del Convenio celebrada en Londres en 1934. Se incluye, únicamente dentro de la protección que ya regulaba, la referencia al uso que se haga de una marca que imite, reproduzca o sea la traducción de una marca notoriamente conocida en el lugar del uso de dicha marca.

Los países signatarios del Convenio de París, en virtud del artículo 6Bis del mismo, se comprometen a:

"Primero.- Denegar la solicitud de registro de la marca conflictiva.

Segundo.- Cancelar (anular) el registro de las marcas conflictivas. Están obligados a conceder como mínimo un plazo de cinco años a partir de la fecha de registro, dentro del cual puede formularse una solicitud de cancelación de la marca conflictiva, a menos que la marca haya sido registrada de mala fe, en cuyo caso la anulación podrá hacerse en cualquier tiempo.

Tercero.- Prohibir el uso de la marca conflictiva. Pueden establecer libremente un período dentro del cual deba formularse tal solicitud; sin em

bargo, en caso de que la marca conflictiva se use de mala fé, no habrá plazo para prohibir tal uso 52/

Ahora bien, de la interpretación del artículo 6Bis transcrito, que tutela las marcas notoriamente conocidas, se señala lo siguiente:

- a) Se excluye las marcas de servicio y los nombres comerciales tanto para impedir su registro, nulificarlos o prohibir su uso, así como para considerar la notoriedad de estas figuras, es decir, la protección que regula este precepto, solamente abarca a las marcas de fábrica o de comercio.
- b) En el supuesto previsto por este artículo, es condición indispensable que la autoridad competente, en el lugar del registro o del uso reconozca la notoriedad de una marca, de lo cual se derivan dos aspectos importantes:
 - b.1 Es la autoridad competente de cada país la que debe determinar que en el país respectivo sea notoriamente conocida una marca. Sin embargo, no se establece ningún lineamiento para que dicha auto-

52/ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI. "El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial: sus características principales y su revisión." ob. cit. pág. 15.

ridad se gufe para calificar la notoriedad de --
una marca. Debe utilizar un criterio subjetivo.

- b.2 La notoriedad de una marca debe reconocerse precisamente en el lugar donde se pretende el registro, su nulificación, o donde se dé su uso.
- c) Se incluye el principio de especialidad. La protección se cife únicamente a productos idénticos o similares. En este sentido la regla está limitada.

2. PROBLEMATICA DE LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS EN EL -- DERECHO POSITIVO MEXICANO

México forma parte de la Unión Internacional de la Propiedad Industrial al ratificar su adhesión al Convenio de París en su última revisión del 14 de julio de 1976. (Después de haber entrado en vigor la Ley de Invenciones y Marcas).

En el artículo 25 del Convenio de París se contempla que todo país que forme parte del mismo se compromete a adoptar las medidas necesarias para la aplicación del Convenio, de conformidad con la Constitución de cada país.

De este artículo se desprende que los Estados miembros acceden a legislar localmente para adecuar lo más uniforme posible sus leyes internas o en el caso de que dichas legislaciones contengan menos ventajas que las establecidas en el Convenio.

El espíritu del Convenio de París es lograr que se establezca una legislación común para que rijan a todos los países miembros y así, en su articulado no se distingue entre los domiciliados en un país extranjero y los domiciliados en un país local.

Sin embargo, previendo las dificultades para su aceptación en las disposiciones del Convenio se exhorta a los Estados para que se lleven a cabo las acciones internas necesarias para hacer

posible la aplicación del mismo a nivel local. Como ejemplo - de lo anterior, además del citado artículo 25 está el artículo 9 último párrafo en el que se señala que si la legislación de un país no admite el supuesto descrito en el mismo, en tanto - se modifica dicha legislación se aplicarán las acciones que para casos semejantes la ley interna dispone para los nacionales.

La Constitución Política Mexicana establece en su artículo 133 "Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo - con la misma celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a - dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o le yes de los Estados."

Lo que significa que el Convenio de París se encuentra en el nivel de ley ordinaria misma categoría que posee la Ley de Invencciones y Marcas, la jerarquía de ambos ordenamientos es - la misma.

"Tal precepto legal no establece preferencia alguna entre las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y los tra tados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se ce lebren por el Presidente de la República, con aprobación del Se

nado, puesto que el apuntado dispositivo no propugna la tesis de la supremacía del derecho internacional sobre el derecho interno, sino que adopta la regla de que el derecho internacio--nal es parte del nacional, ya que sí bien reconoce la fuerza -obligatoria de los tratados, no da a éstos un rango superior a las leyes del Congreso de la Unión emanadas de esta Constitu--ción, sino que el rango que les confiere a unos y otras es el -mismo." 53/

Por otro lado, México cumple con el compromiso adquirido -al ser miembro de la Convención para la Protección de la Propie--dad Industrial, mediante la observancia de las disposiciones de la Ley de Invenciones y Marcas, ley interna, que complementa y no se contrapone a los lineamientos contenidos en el Convenio -de París.

Al tener la misma jerarquía ambos ordenamientos, es váli--da la regla de que un tratado posterior deroga las leyes proce--dentes que se le opongan. Sin embargo, este principio general de derecho no es aplicable en este caso, pues el Convenio de Pa--ris no se encuentra en conflicto, no se opone a las disposicio--nes de la Ley de Invenciones y Marcas.

En el país la ley en vigor, Ley de Invenciones y Marcas se basa como se han basado las leyes anteriores sobre marcas, en -

53/ Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circui--to RA.269/81, Amparo en Revisión, Quejoso: José Ernesto Matsumoto Mat--suy, pág. 25.

el concepto riguroso de clasificación de artículos, toda solicitud de registro de marca debe contener los artículos que desea protegerse, los cuales no podrán pertenecer a clases diferentes porque en ese caso deberán hacer una solicitud por cada clase de acuerdo a la clasificación oficial.

Este es uno de los problemas a que se enfrentan las marcas notoriamente conocidas ya que por las características de las mismas, puede inducirse a error o a confusión al consumidor, -- puesto que aún cuando las marcas en conflicto amparen artículos totalmente diferentes como por ejemplo en el caso de la marca REVLON que ampara cosméticos con la marca REVLON que ampara medias, calcetines y tobilleras, el público consumidor al encontrarse con la marca REVLON en medias o calcetines creerá que el propietario de la marca conocida por él ha ampliado su línea de productos y ha lanzado al mercado medias, tobilleras y calcetines, por lo tanto la autoridad competente en Resolución núm. -- 282/55 declaró la nulidad de la marca REVLON que amparaba medias, calcetines y tobilleras.

En este punto, en documento preparado por la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) se expresa que "la protección de una marca notoriamente conocida en virtud del artículo 6Bis, sólo rige cuando la marca conflictiva ha sido presentada, registrada o utilizada para productos idénticos o similares. Corresponde a las autoridades ad

ministrativas o judiciales del país en que se reclame la protección determinar si esta condición se cumple o no." 54/

Las autoridades judiciales mexicanas han sustentado al respecto la tesis de que "si la marca que se quiere registrar es igual a otra ya registrada, de diferente propietario pero notoriamente conocida, tampoco es registrable aunque se solicite para productos que ni sean los mismos, ni sean similares y pertenezcan a grupos distintos de la clasificación reglamentaria. - Con fundamento en la citada interpretación, la Dirección General de la Propiedad Industrial negó el registro de la marca CADILLAC para distinguir vestuario, por existir registros anteriores de la misma denominación para zapatos y para automóviles." 55/

Respecto a la prohibición del uso de una marca que pretende reproducir, imitar o traducir una marca notoriamente conocida, la Ley de Invenciones y Marcas establece que el derecho exclusivo al uso de una marca se obtiene mediante su registro y toda persona que esté usando o quiera usar una marca podrá adquirir el derecho exclusivo a su uso cumpliendo con todas las disposiciones legales y reglamentarias.

54/ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, ob. cit. p. 15

55/ Jurisprudencia. Marcas. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, México, D. F., número 3, julio-diciembre de 1963, pág. 320.

Otro aspecto problemático, es la facultad discrecional - con que está investida la autoridad competente para calificar la notoriedad de una marca en el país. Entre las dificultades a que se enfrenta está determinar los siguientes aspectos:

- a) ¿La marca notoriamente conocida debe ser reconocida - por el público consumidor en general o es suficiente que lo sea por un sector determinado, de acuerdo a la comercialización o a la especialización que presenten los artículos que protege?
- b) ¿La marca notoriamente conocida debe tener una cobertura amplia, es decir, que se le conceda protección en todos los artículos de la clasificación oficial, a pesar de que tanto el Convenio de París como la Ley de Invenciones y Marcas contienen el principio de la especialidad?
- c) ¿Es suficiente para demostrar la notoriedad de una marca la información que a petición expresa de la autoridad competente se proporciona a través de las embajas de los distintos países en México respecto a que existe en su país una marca registrada con la misma o similar denominación de la que se solicita en el país?

De lo expuesto, se considera que la problemática que encie

rra las marcas notoriamente conocidas para una debida protección proviene de dos fuentes: externa e interna.

El aspecto externo se deriva del artículo 6Bis del Convenio de París, es decir, de la protección internacional y el aspecto interno se deriva de la Ley de Invenciones y Marcas, ley interna.

CAPITULO IV

LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS EN LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS

1. NECESIDAD DE REGULAR LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS EN LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS

El artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas enumera - específicamente en sus veintitres fracciones los casos considerados como no susceptibles de registro entre los cuales se encuentran preceptos relativos a la protección de derechos adquiridos con anterioridad por un tercero ya sea que se trate de - marcas idénticas o semejantes para proteger los mismos o similares productos; sin embargo, en ninguna de las fracciones del - mencionado artículo 91 se regula la prohibición del registro de marcas notoriamente conocidas y aún más en ninguno de los pre - ceptos de la Ley de la materia se hace referencia a ellas.

En la aplicación del citado artículo, en relación con las marcas notoriamente conocidas se presentan varias situaciones - entre las que se señalan las siguientes:

- a) Cuando el titular de una marca notoriamente conocida aquí en México solicita su registro en el país cumplien - do con todos los requisitos legales y reglamentarios y una vez efectuados los exámenes correspondientes se en - cuentra procedente su registro y se otorga la conce - sión del mismo.

- b) Cuando un tercero solicita el registro de una marca no toriamente conocida en México y al practicarse el examen administrativo no se cuenta con fundamento legal - para objetar dicha solicitud por tratarse de una marca notoriamente conocida. Se procede a efectuar el exa-- men de novedad del cual resulta que la marca que se so licita ya está registrada anteriormente por su titular, en este caso procede negar el registro solicitado.

- c) Cuando el titular de una marca notoriamente conocida - en México trata de registrarla, cumpliendo con todos - los requisitos legales y reglamentarios pero al efec - tuarse el examen de novedad se encuentra un registro anterior que constituye impedimento legal para el soli citado, en este caso, si procede, (debe demostrar que es titular de la marca en cuestión, ofreciendo como -- prueba el o los registros de la marca en su país de -- origen o en otros países, así como que dichos regis -- tros son de fecha anterior al de la marca que es impe dimento para el que solicita) el titular de la marca - notoriamente conocida podrá hacer valer su mejor dere cho para el uso de la misma, demandando la nulidad del mencionado impedimento.

- d) Cuando un tercero solicita el registro de una marca no toriamente conocida y en el examen administrativo se -

carece de fundamento legal para objetarlo, así como al practicarse el examen de novedad no se encuentra antecedente alguno, la autoridad competente carece de fundamento legal para rechazar o negar el registro, pues se ve limitada por carecer de elementos para emitir la mencionada objeción y la negativa de la marca en cuestión, ya que objetivamente para las autoridades judiciales federales encargadas de revisar los actos administrativos, en la mayoría de los casos consideran que hubo exceso del ejecutivo.

En cuanto a los tres primeros casos de los enumerados anteriormente, la Ley de Invenciones y Marcas establece el procedimiento a seguir para el trámite de la solicitud del registro de una marca, concesión, negativa o nulificación aún cuando no se trate de marcas notoriamente conocidas y, su protección, abarca a las marcas notoriamente conocidas porque no se limitan a esta figura.

En el caso del inciso c) es conveniente hacer notar que la Ley de Invenciones y Marcas prevé la protección a un tercero -- por el uso anterior de una marca registrada posteriormente, aún cuando no se haya usado en el país, sino en el extranjero, con las limitantes de que se traten de marcas idénticas o semejantes en grado de confusión y aplicada a los mismos o similares - productos o servicios y compruebe la existencia del registro ex

tranjero debidamente legalizado y opere reciprocidad al respecto en el país de origen (se incluye el principio de la especialidad, principio que contiene el artículo 6Bis del Convenio de París).

Por lo que con fundamento en el descrito precepto, artículo 147, fracción III, el titular de una marca notoriamente conocida puede hacer valer sus derechos.

En el caso del inciso d) es pertinente manifestar que debido a la falta de fundamento legal para objetar y negar el registro de una marca notoriamente conocida, la autoridad competente ha sido severamente criticada y en mayor proporción y encono -- por los abogados que ejercen en esta materia.

A la autoridad competente se le censura en el sentido de - que se resiste a aplicar los preceptos de la ley internacional argumentando que por tratarse de fuentes externas. Sin embargo es notable que cuando se ha invocado la ley internacional para aplicarla directamente como fundamento legal en actos de autoridad, los mismos que han criticado a la autoridad se han opuesto y los han impugnado.

Por lo que lo más conveniente es adecuar la Ley de Inven- ciones y Marcas, ley local, regulando dentro de su articulado - las marcas notoriamente conocidas, ya que con ésto se evitará -

principalmente que se vea afectada la imagen de México como -- país, de la autoridad competente, ya que al contar con los ins trumentos legales adecuados, desempeñaría sus atribuciones ape gadas a derecho y, por último, la de los abogados que estarán en la posibilidad de resguardar los intereses de sus clientes sin tener que dejar en entredicho a las autoridades mexicanas.

2. PROPUESTAS DE ADICION A LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.

En relación y como respuesta a los aspectos tratados en el apartado anterior de este capítulo, a continuación se enumeran las propuestas de adición a la Ley de Invenciones y Marcas:

1. En el artículo 91 se establece en veintitres fracciones lo que no puede ser registrado como marca:

En este artículo se propone agregar la siguiente fracción:

Art. 91. No son registrables como marca:

... "XVI. Las que constituyan la reproducción total o parcial, la imitación, la traducción o la transcripción, susceptibles de inducir al público a error, de una marca o de un nombre comercial notoriamente conocidos en el país."

Nota: Al incluir la fracción citada se correría la numeración de las fracciones siguientes.

Se propone esta adición, toda vez que respecto a las marcas notoriamente conocidas debe existir fundamento legal para impedir o rechazar el registro de una marca que entre en conflicto con una marca notoria, aún cuando no estén registradas ni sean usadas por sus titulares en el país, para evitar afectar el interés del

público que sería inducido a error si otra persona distinta del propietario de la marca o del nombre comercial pudiera registrarlos.

En este caso, la autoridad competente debe apreciar caso por caso ya que, se trata de determinar una característica intangible, como lo es la notoriedad, qué tan intensa es la imagen o atracción de la marca y se debe considerar "numerosos factores tales, como el tiempo que lleve utilizándose la marca en general, su asociación con determinado producto o servicio de calidad reconocida y el grado de probabilidad de que los -consumidores sufran engaño o confusión debido al em--pleo de la marca por un tercero." 56/

Esta fracción serviría de fundamento para objetar las solicitudes de registro de marca, cualesquiera que --sean los productos o servicios que traten de proteger, cuando un tercero pretenda aprovecharse de alguna manera del esfuerzo, actividad, publicidad, etc., realizado por el titular de una marca notoriamente conocida, como siendo no apta para concederle el registro.

Al invocar como fundamento legal la fracción que se -

56/ Organización Mundial de la Propiedad Industrial, OMPI. "El papel de la propiedad industrial en la protección de los consumidores." ob. cit. - pág. 22.

propone como impedimento para el registro de una marca no importa que una marca notoriamente conocida sea registrada por su titular para determinados productos según la clasificación oficial, ya que una vez que la autoridad competente reconozca casuísticamente la notoriedad de una marca, prácticamente quedan a salvo sus derechos contra terceros en todos los artículos o servicios de dicha clasificación.

2. Dentro del Capítulo VIII que se refiere a la nulidad, extinción y cancelación del registro se propone agregar al artículo 147 la siguiente fracción:

Artículo 147.- El registro de una marca es nulo.

... "III. Cuando la marca constituya la reproducción total o parcial, la imitación, la traducción o la -- transcripción de una marca o nombre comercial notoriamente conocidos en el país."

La parte final del citado artículo quedaría de la siguiente manera:

"La acción de nulidad fundada en las fracciones I, III --cuando se determine que se registró de mala fe--, VI y VIII, podría intentarse en cualquier tiempo; la fundada en la fracción III, en un plazo de cinco años; la fundada en las fracciones V y VII, en un plazo de tres

años; la fundada en la fracción II, en un plazo de un año y la fundada en la fracción IV, en un plazo de -- seis meses.

Los plazos mencionados se computarán a partir de la publicación del registro en la Gaceta de Invenciones y - Marcas."

Nota: Al incluir la fracción III en este artículo, se correría la numeración de las siguientes fracciones:

Al agregar la fracción de referencia en el artículo -- 147 de la ley vigente, serviría de fundamento legal para las solicitudes de nulidad de registros de marcas - que se contrapongan a alguna marca notoriamente conocida para evitar el aprovechamiento indebido de las marcas de otro.

"Los problemas conexos para buscar la anulación de la marca que entra en conflicto con la marca de renombre excepcional son primero, que se debe probar que se es tá en presencia de una marca notoriamente conocida. - Ello se puede demostrar por la profusión de anuncios, y tal vez, con declaraciones de comerciantes del país donde se busca la anulación." 57/

57/ SEPULVEDA, César. "El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial", ob. cit. pág. 221.

La inclusión de las dos fracciones anteriores en los artículos 91 y 147 respectivamente, redundará en una efectiva protección, beneficiando por una parte al público consumidor en general y por otra a los titulares de las llamadas marcas notoriamente conocidas, puesto que la autoridad competente que es la encargada de impedir, rechazar o nulificar el registro de una marca que se contraponga a una marca notoriamente conocida tendrá fundamento legal para ello y no se le imputará de que sus actos son violatorios de garantías individuales (Art. 16 Constitucional), toda vez que los oficios que expida comunicando una objeción al registro de una marca por estar en conflicto con una marca notoriamente conocida, aún cuando no se use en el país, o en donde se comunique la declaración administrativa de nulidad de una marca por la misma causa estarán debidamente fundados.

Sin embargo, en cuanto a la motivación, la autoridad competente, que es quien debe pronunciar la notoriedad, tendrá que argumentar en base a qué otorga la calificación de notoriedad a una marca determinada, cuáles son los elementos considerados y además la forma de probarlo.

Por lo que como una respuesta a la dificultad con que se enfrenta la autoridad competente para motivar una -

objeción de registro, negativa o declaración administrativa de nulidad de marcas que se encuentra en contraposición a una marca notoriamente conocida, se propone - que a nivel internacional, en el seno del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial se introduzca que todos los países signatarios del mismo adquieran el compromiso de informar anualmente, en forma oficial a la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) las -- marcas que han alcanzado la notoriedad, en los respectivos países.

La OMPI, en el caso, deberá expedir las características mínimas que deberán reunir las marcas, como podría ser: el grado de aceptación que el público consumidor ha demostrado por productos o servicios amparados por la marca, por lo que tendría que considerarse de alguna manera la difusión de la propaganda, de anuncios, - uso intensivo, etc.

Brasil al regular las marcas notoriamente conocidas - dentro de su legislación interna, instituye en el artículo 67 de la Ley 5772, del 21 de diciembre de 1971 que una marca registrada en ese país podrá ser declarada notoria y, como tal ser considerada.

Para obtener esta declaratoria y ser considerada como marca registrada notoriamente conocida es necesario -

reunir determinados requisitos que se señalan en el acto normativo 46 emitido por el Instituto Nacional de - la Propiedad Industrial, INPI del Brasil, y publicado el 18 de febrero de 1980 en la Revista de Propiedad - Industrial.

En el punto 3 del citado acto se establece que "sin -- perjuicio de otros elementos que el solicitante consi- dere útiles a su pretensión, con la solicitud de su de claración de notoriedad deberá presentarse a título de información los siguientes datos:

- a) valor de la marca en el activo de la empresa;
- b) valor de los gastos en propaganda directamente re- lacionados con la marca;
- c) alcance del mercado interno y externo, con número estimado de consumidores y aclaraciones de su par- ticipación relativa al sector;
- d) enumeración de las empresas nacionales y extranje- ras que utilizan la marca y su relación con los in cisos b y c;
- e) enumeración de los países en donde la marca se en- cuentra registrada;
- f) fecha inicial del uso efectivo de la marca en Brau

sil, acompañada de documentos que lo comprueben." 58/

La marca considerada y registrada como notoria en el Brasil tendrá protección especial en todas las clases, anulando el registro de las que se le opongan.

De la experiencia brasileña se podría tomar en cuenta algunos de los elementos que en ese país solicitan para la declaratoria de notoriedad con el objeto de que la OMPI integre las reglas a seguir para determinar la notoriedad de una marca en todos los países unionistas y así se logre un criterio uniforme al respecto.

3. Se propone que en el Art. 210 del Capítulo I del Título Décimo que se refiere a las infracciones, se introduzca las siguientes adiciones:

Art. 210. Son infracciones administrativas:

- a) Las violaciones a las disposiciones de esta ley y las que de ella deriven
- b) La realización de actos relacionados con la materia que esta ley regula, contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que implique competencia desleal.

58/ Legislación, (Brasil). "acto normativo 46, INPI." Revista del Derecho Industrial. Buenos Aires, Argentina, Año 3, núm. 7. enero-abril 1981, --pág. 257.

De manera enunciativa se consideran infracciones administrativas, las siguientes:

... "X. El beneficiarse indebidamente un tercero del esfuerzo, actividad, ideas, publicidad, propaganda realizados por el titular de una marca o nombre comercial notoriamente conocidos."

X. Efectuar, en el ejercicio de actividades industria es o mercantiles, actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente.

- a) la existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero
- b) que se fabriquen productos bajo normas, licencias o autorización de un tercero
- c) que se presten servicios o se vendan productos bajo autorización, licencias o normas de un tercero
- "d) que el titular de una marca notoriamente conocida ha ampliado su línea de productos o servicios, al encontrar el público consumidor en el mercado productos o servicios de un tercero con marcas que inducen a creer que tienen la misma procedencia de los productos o servicios de la marca por ellos conocidos."

Se considera conveniente incluir en este artículo los agregados arriba citados, puesto que cuando un tercero se aprovecha o beneficia de los esfuerzos, actividades publicidad, etc., realizados por titulares de marcas notorias, es decir, cuando un tercero se beneficia de las marcas de otros, constituyen una forma de competencia desleal.

De la misma manera debe reprimirse el engaño o el inducir a error al público consumidor al hacerles creer -- que la procedencia de productos o servicios amparados con marcas susceptibles de crear confusión es la misma que la de aquellos amparados por la marca notoria por ellos conocidos, pues estos actos también representan una forma de competencia desleal.

4. En el artículo 211 del mismo capítulo se propone incluir lo siguiente:

Art. 211. Son delitos:

"V. Usar, sin consentimiento de su titular, una marca que constituya la reproducción total o parcial, la imitación, la traducción o la transcripción de una marca o nombre comercial notoriamente conocidos en el país."

VI. Ofrecer en venta o poner en circulación los productos a que se refieren las fracciones I, III, IV y "V" del presente artículo o . . .

Nota: Al intercalar en el citado artículo la fracción V, las siguientes correrían su numeración.

En la fracción VI, únicamente se sugiere agregar en el supuesto, la situación que comprende la fracción V.

Son de gran importancia las adiciones anteriores, en base a que se pretende lograr una efectiva protección a la figura de las marcas notoriamente conocidas que forman parte de los llamados derechos de propiedad industrial, los cuales no tendrían objeto su regulación y tutela sin la existencia de acciones para hacerlos valer, quedarían únicamente en el ámbito de la teoría.

CONCLUSIONES

1. El concepto tradicional de la marca se caracteriza por -- contener la finalidad inicial de la marca, es decir, lo - constituye las funciones indicadoras de origen y la dis - tintiva. Sin embargo, con la sofisticación de la comer - cialización de productos y servicios, el crecimiento de - los mercados y el desarrollo en las comunicaciones inter - nas y externas de los países, ha propiciado que se incor - pore a la finalidad inicial de la marca otras funciones, por lo que se propone una definición que comprenda las - nuevas tendencias:

Marca es una denominación o signo suficientemente distinti vo que el titular del mismo utiliza para distinguir sus - productos o servicios de otros de su misma especie o cla - se y sirva de vehículo de información para el consumidor - para elegir entre los diferentes productos o servicios que se ofertan en el mercado.

2. Cuatro son las funciones fundamentales de la marca: indica dora de origen o procedencia; distintiva o diferenciadora; indicadora de calidad y de publicidad.

La función indicadora de origen o procedencia de la marca que tradicionalmente se ha considerado como la principal,

ha sido desplazada por la función distintiva ya que lo preponderante de una marca consiste en que identifica, distingue los productos o servicios de entre los de su misma especie o clase, sin que necesariamente indiquen la procedencia de los mismos. Es común que un titular lance al mercado un mismo producto o servicio con varias marcas.

La función de calidad de la marca es indicadora de que los productos etiquetados con X marca son aceptables en cuanto a sus propiedades por el consumidor sin que llegue a convertirse en una garantía de calidad.

La publicidad como una función de la marca consiste en informar al consumidor sobre los productos o servicios que se ofertan en el mercado. Sin embargo, la publicidad se utiliza para atraer a la clientela, aumentar las ventas y así las utilidades, y para conseguir ésto los empresarios y comerciantes no reparan en destinar grandes recursos en este renglón que por otro lado repercuten después en el consumidor.

La función de publicidad de la marca incide cada vez más en la vida cotidiana del ciudadano, por lo que se debe contar con ordenamientos legales adecuados y precisos para que el público consumidor sea protegido eficazmente contra engaños y abusos.

3. A la fecha ni en los ordenamientos legales internos ni en los documentos emitidos por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, se ha incluido una definición de marca notoriamente conocida.

En la doctrina existente sobre este tema, el elemento predominante para determinar y por tanto definir lo que significa la notoriedad de una marca es el conocimiento que de la misma tenga el público consumidor. Sin embargo, no se han puesto de acuerdo y existe discrepancia entre los diferentes autores en cuanto a qué sectores de consumidores deben tener el conocimiento de la marca. Algunos de ellos se inclinan por la especialización de sectores de consumidores dependiendo de la clase de productos o servicios de que se trate. Y otros sostienen que para que una marca sea notoria deberá ser conocida por todos los consumidores y no solamente por un sector.

En la actualidad la notoriedad de una marca es el resultado más que nada de la publicidad y difusión que de la misma se hace, invirtiéndose grandes recursos para ello y se nos venden marcas en lugar de productos o servicios, por lo que se propone contemplar dentro de la legislación local las disposiciones adecuadas para evitar conflictos entre los titulares de marcas y a la vez y preponderantemente impedir que el público consumidor sea confundido y en-

gañado al adquirir productos o contratar servicios en los cuales se les está repercutiendo en el precio el prestigio adquirido por otro y que la mayoría de las veces los productos o servicios no justifica lo pagado.

4. Las marcas extranjeras inciden profundamente en los hábitos de consumo de la población, pues a través de ellas se imponen los esquemas de vida de sociedades desarrolladas, deformándose así el contexto cultural de los países que no se encuentran en el mismo nivel de desarrollo.

Entre los empresarios nacionales es una práctica común que para obtener mayores utilidades utilizan marcas extranjeras en sus productos o servicios mediante la celebración de un contrato de autorización de uso entre el titular extranjero y el empresario nacional. Sin embargo, como este tipo de convenios resulta más perjudicial que beneficioso tanto para el empresario nacional como para la comunidad, se incluye en la ley vigente la obligación de vincular toda marca extranjera que esté destinada a amparar artículos fabricados o producidos en territorio nacional con una marca nacional.

El legislador mexicano con el propósito de resolver la situación desventajosa (tanto para empresarios como consumidores) que provoca el uso de marcas extranjeras por mexicanos, introduce en la ley en vigor la figura de la vincula-

ción de marcas, por lo que es necesario se aplique esta -
disposición legal tal y como está regulada y no se siga
concediendo prórrogas pues con ello únicamente se pospone
la solución a un problema que está identificado y que día
con día sigue afectando al país.

5. La presencia de las marcas ha sido patente desde la pre-
historia. En México antes de la conquista ya se utiliza-
ban símbolos que fungían como marcas.

La marca desde sus orígenes hasta la edad media se empleó
como una necesidad del individuo para identificar sus pro-
piedades, indicar su origen.

El concepto actual de marca surge en el siglo XIX como re-
sultado de las transformaciones que se dan con los distin-
tos sistemas económicos y sociales adoptados por los diver-
sos países del mundo. Y es por ello que la pretensión de
crear un único y uniforme ordenamiento legal que regule -
los derechos de propiedad industrial para todos los países
ha encontrado muchas dificultades y obstáculos.

6. El Convenio de París que es un tratado internacional adop-
tado en 1883 para la protección de la Propiedad Industrial
y del que México es miembro desde 1903, surge bajo la di-
rección de los países europeos y como una necesidad de que -

el comercio internacional se desarrollara sobre bases de seguridad y uniformidad.

Desde 1883 a la fecha, el Convenio de París ha sufrido -- seis revisiones, sistema que se adoptó para irlo adecuando a los cambios y complicaciones que en el intercambio comercial se llevan a cabo.

Este tratado internacional se configura por principios fundamentales, entre los cuales están: trato nacional, derecho de prioridad, principio de independencia, etc., sin embargo, cada vez con mayor intensidad los países menos desarrollados han criticado este instrumento, debido a que desde su creación al ser organizado y supervisado por países europeos las disposiciones que contiene benefician a los países desarrollados en detrimento de los países que no han alcanzado ese desarrollo, como es el caso del principio de trato nacional que consiste en que todos los nacionales de los países miembros del Convenio se les debe conceder el mismo trato que a los nacionales del propio país, por lo cual es injusto pues no deben ser tratado igual los desiguales.

Por lo que los países no desarrollados al integrarse en un grupo y formar un frente común para defender sus intereses están avanzando para conseguir que se modifique el Conve--

nio de París, incluyendo disposiciones equitativas, justas y que permitan que los países alcancen la industrialización.

Para lograr la aceptación de las propuestas de los países en desarrollo es necesario que presionen cada vez más en los foros internacionales como grupo, y ésto se conseguirá siempre y cuando en el seno del mismo efectivamente exista unidad y conciencia del papel que están representando en la consecución del beneficio no en lo individual de un país, sino de todos los que se encuentran en las mismas circunstancias.

7. El Arreglo de Madrid de 1891 es un convenio internacional que tiene como objetivo el reconocimiento de marcas internacionales a través de un registro internacional que produce el efecto de que la protección de la marca se extenderá automáticamente a todos los países miembros.

Este convenio presenta inconvenientes, como el provocar un excesivo trabajo de examen e inscripción para las administraciones nacionales, además de saturar los registros locales con marcas que no se usarán en el territorio. Pone en desventaja a los nacionales de aquellos países cuyos sistemas de registro son complicados o lentos frente a aquellos en cuyos países el trámite es sencillo y rápido, puesto -

que es requisito previo para la obtención del registro internacional el registro del país de origen.

El Arreglo de Madrid no ha tenido la aceptación que se hubiera deseado, debido a que origina problemas como en el caso de México, al contraponerse a las legislaciones locales y traducirse en la mayoría de los casos en perjuicios en lugar de obtener una mayor protección las marcas del -- país en cuestión.

8. Es en el Código de Comercio de 1884 donde se reglamenta - por primera vez en México sobre las marcas. En 1889 entra en vigor la primera ley, Ley de Marcas de Fábrica, que específicamente en forma autónoma regula los derechos sobre marcas. La Ley de Marcas Industriales y de Comercio, Nombres y Avisos Comerciales de 1903, introduce las reglas sobre penalidad por infringir la ley o afectar derechos marcarios y se incluyen las primeras disposiciones sobre nombres y avisos comerciales. En la Ley de 1928 se reconoce el uso de la marca como fuente de derechos sobre la misma. La Ley de la Propiedad Industrial de 1942 se caracteriza - por sintetizar en su articulado las disposiciones que en - las anteriores leyes se habían dado. Esta ley se considera un instrumento completo pues se trató de contemplar todos los aspectos sobre la materia. La importancia de la - Ley de Invenciones y Marcas de 1976 radica en que refleja

en sus disposiciones la necesidad de anteponer el interés público al interés particular; busca estimular la industria nacional resaltando a la vez la protección que requiere el consumidor.

En suma, la legislación que en nuestro país se ha dado sobre propiedad industrial ha estado influida por los acontecimientos internacionales y se ha recogido en ellas las disposiciones adoptadas en las distintas revisiones del Convenio de París, así como las posturas de los países más avanzados en cuanto a ordenamientos legales en la materia. Por lo que se puede afirmar que México ha cumplido con la obligación adquirida al ser miembro del Convenio de París y, aún más, la experiencia acumulada y que se ha venido recogiendo en las diferentes leyes mencionadas sirve para que otros países consideren la posibilidad de adoptar las figuras que en México han dado buenos resultados.

9. Con la expansión de los mercados en los diversos países y el desarrollo tecnológico de los medios de comunicación, se propició que surgiera una nueva categoría de marcas, las notoriamente conocidas, marcas conocidas aún en países en que no se usan, aumentando así su importancia y su valor económico.

Al incluir las marcas notoriamente conocidas en el Convenio

de París se pretende evitar las apropiaciones indebidas de marcas de país a país, lo que configura en acto de competencia desleal, y velar por los intereses del público.

Desde la introducción de las marcas notoriamente conocidas en las disposiciones del Convenio de París a la fecha, prácticamente han sido mínimos los cambios a pesar de que esta figura encierra una problemática que debe ser resuelta a nivel internacional y por tanto la solución debe partir -- precisamente de la regulación internacional.

10. La regulación de las marcas notoriamente conocidas en el Convenio de París es imprecisa e incompleta. No contiene la definición de marca notoriamente conocida; la notoriedad se limita a marcas de fábrica o de comercio, excluyendo marcas de servicios y nombres comerciales. Debe ampliarse la protección de este tipo de marcas, eliminando el -- principios de especialidad y debe incluirse las características esenciales o pautas a seguir para considerar a -- una marca como notoriamente conocida.

11. La Constitución Política mexicana, en su artículo 133, señala que será ley suprema del país la Constitución, las leyes del Congreso de la Unión y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma celebrados y que se celebren -- por el Presidente de la República con aprobación del Senado.

De la interpretación de este precepto se destaca que el de recho internacional es parte del derecho nacional y que no existe supremacía del derecho internacional sobre el derecho nacional, es decir, México al ser miembro del Convenio de París cumple con el compromiso adquirido mediante la observancia de las disposiciones de la Ley de Invenciones y Marcas, ley interna que complementa y no se contrapone a los lineamientos del Convenio de París (ley internacional).

Al encontrarse en el mismo nivel jerárquico tanto el Convenio de París como la Ley de Invenciones y Marcas (un tratado internacional y una ley interna) tiene aplicación la regla de que un tratado posterior deroga a las leyes procedentes que se le opongan. La Ley de Invenciones y Marcas entró en vigor el 11 de febrero de 1976 y México ratifica su -- adhesión al Convenio de París en su última revisión del 14 de julio de 1976.

Sin embargo, el principio general de derecho citado no tiene aplicación al caso, pues la Ley de Invenciones y Marcas no se encuentra en conflicto con el Convenio de París, no se contraponen sino se complementan.

A mayor abundamiento, en el propio Convenio de París se establece que los países miembros del mismo aceptan legislar

localmente para adecuar sus leyes internas a las disposiciones contenidas en el tratado y así alcanzar la uniformidad deseada.

12. La problemática de las marcas notoriamente conocidas en el derecho positivo mexicano proviene de dos aspectos: externo e interno.

El aspecto externo se deriva del artículo 6 Bis del Convenio de París que presenta una regulación imprecisa e incompleta, por lo que es necesario modificar este artículo para que en el plano internacional se den las bases completas y efectivas para la tutela de las marcas notoriamente conocidas y así los países miembros adopten las disposiciones localmente.

El aspecto interno se deriva de la Ley de Invenciones y -- Marcas que omite referencia alguna a esta categoría de -- marcas y como consecuencia la autoridad correspondiente carece de criterios y pautas a seguir constantes para calificar la notoriedad.

13. Es necesario que la Ley de Invenciones y Marcas contemple disposiciones que prevean la protección a las marcas notoriamente conocidas puesto que la autoridad correspondiente se enfrenta día con día a problemas relacionados con esta

categoría de marcas sin contar con el fundamento legal para resolverlos, resultando afectados con esta situación no sólo el titular de la marca notoriamente conocidas sino el público consumidor al ser engañado y propiciar el abuso, y en gran medida también se afecta la imagen del país y de la autoridad correspondiente de la que se pone en tela de juicio tanto su capacidad para desempeñar sus funciones como de que su actuación sea recta y apegada a derecho.

No obstante que la ley en vigor no cuenta con disposiciones que tutelán las marcas notoriamente conocidas, al establecerse los procedimientos para el trámite de solicitud de registro, concesión, negativas o nulidad de una marca, la protección que se otorga incluye a las marcas notoriamente conocidas porque no se encuentra limitada a esta figura, como sería el caso de la protección a un tercero por el uso anterior de una marca registrada posteriormente, - aún cuando no haya sido usada en el país sino en el extranjero.

La disposición mencionada podría invocarse para la defensa de una marca notoriamente conocida, sin embargo, se encuentra limitada por el mismo principio de especialidad que -- contiene el artículo 6 Bis el Convenio de París.

14. Se propone agregar una fracción al artículo 91 y 147 de la

Ley de Invenciones y Marcas con el propósito de que la autoridad competente cuente con fundamento legal para estar en posibilidad de impedir, rechazar o nulificar el registro de una marca que esté en conflicto con una marca notoriamente conocida.

La autoridad correspondiente además de fundamentar debidamente las objeciones, negativas y declaraciones administrativas de nulidad de marcas debe motivarlas en forma adecuada.

Representa un problema que la autoridad correspondiente al estar investida de la facultad discrecional para calificar la notoriedad de una marca, que es una cuestión subjetiva; esa calificación esté determinada por las condiciones y características propias de las autoridades en turno.

Para resolver este problema se propone que a nivel internacional en el seno del Convenio de París se fijen las pautas a seguir para considerar a una marca como notoriamente conocida y así obtener un criterio uniforme al respecto no sólo de las autoridades mexicanas sino de todas las autoridades de los países miembros.

Brasil, dentro de su legislación, instituye el registro de las marcas notoriamente conocidas y establece el procedi-

miento para obtener su registro y ser consideradas como tales. Enumera los requisitos que debe reunir una marca para alcanzar tal calificación.

Los requisitos que menciona la legislación brasileña para el registro de una marca notoria podrían ser tomados en cuenta para determinar las pautas o criterios que deban seguirse a nivel internacional para considerar la notoriedad.

La regulación que la legislación brasileña hace de las marcas notoriamente conocidas es un plausible intento para resolver el problema de esta clase de marcas que se da a nivel mundial, sin embargo, considero que adoptar en la legislación mexicana un registro de marcas notoriamente conocidas similar al establecido en el Brasil, complicaría más el problema en lugar de resolverlo debido a la proliferación de marcas que en un momento dado podrían reunir los requisitos que se señalaran y que, sin embargo, por ser un aspecto tan subjetivo, en realidad no fueran notorias y si entrarían en conflicto con marcas registradas perfectamente en otras clases de la clasificación oficial.

Lo más conveniente es que la autoridad correspondiente determine casuísticamente en cada caso la notoriedad, investida de su facultad discrecional, pero contando con los instrumentos legales económicos y humanos adecuados para -

actuar.

15. En el artículo 210 se proponen dos adiciones. Este artículo se refiere a las infracciones. Se agrega un supuesto de infracción y un supuesto de competencia desleal, al beneficiarse un tercero de las marcas de otro.

Se propone incluir una fracción en el artículo 211 que se refiere a delitos.

Los agregados en los dos artículos citados son de gran importancia debido a que sin la existencia de acciones para hacer valer o defender los derechos adquiridos con las marcas notoriamente conocidas, que forman parte de los llamados derechos de propiedad industrial, no tendría razón de ser su regulación y aún su existencia, estarían en el ámbito de la teoría exclusivamente.

Las adiciones propuestas a la Ley de Invenciones y Marcas tienen como objetivo alcanzar una efectiva y equitativa protección, pues se busca la protección al consumidor en el sentido de que no sea engañado e inducido a error, lo cual repercute en su ingreso y evitar que se afecten los intereses de los titulares, a la vez que la autoridad competente cumpla debidamente con las disposiciones legales que contiene la ley, para así obtener la consecución de este objetivo.

BIBLIOGRAFIA

BIRPI, OFICINAS INTERNACIONALES REUNIDAS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

"Ley-Tipo sobre marcas, nombres comerciales y actos de competencia desleal para los países en desarrollo." Ginebra, julio de 1967, 122 p.

ALVAREZ SOBERANIS, Jaime

"Inconvenientes del régimen legal de las marcas en el Tratado de París para los países en desarrollo y sugerencias para reformarlo." Revista del Derecho Comercial y de las Obligaciones. Buenos Aires, Argentina, Año II, núm. 63, junio de 1978, pp. 393-420.

ALVAREZ SOBERANIS, Jaime

"Justificación de una política que restrinja el uso de marcas extranjeras en México". Revista de Comercio Exterior. Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., México, D. F., - Vol. 26, núm. 8, agosto de 1976, pp. 940-951.

ALVAREZ SOBERANIS, Jaime

"La regulación de las invenciones y marcas y de la transferencia de tecnología." México, D. F., Editorial Porrúa, S.A. 1979, 729 p.

BODENHAUSEN, George H. C.

"La Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial." Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. México, D. F., Año III, núm. 6, julio-diciembre de -- 1965, pp. 259-268.

CAMPILLO SAINZ, José

"Exposición de motivos presentada con el proyecto de la Ley - de Invenciones y Marcas ante el H. Congreso de la Unión." México, D. F., Versión Mecanográfica, 8 p.

CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE COMERCIO Y DESARROLLO

"La función de las marcas en los países en desarrollo". Naciones Unidas, Nueva York., E.U., Doc. TD/B/C.6/AC.3/3/Rev.1, 59 p.

CORREA, Carlos

"Complemento al informe sobre las patentes de invención en América Latina." Banco Interamericano de Desarrollo. Instituto para la Integración de América Latina UNCTAD, (INTAL, serie Estudios núm. 17, 1975), Buenos Aires, Argentina, agosto de 1977, 79 p.

CHAVANNE, Alberto

"Las marcas notoriamente conocidas o de alto renombre". Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. México, D. F. Año IV, núm. 8, julio-diciembre de 1966, pp. 339-347.

DIRECCION GENERAL DE INVENCIONES Y MARCAS DE LA SECRETARIA DE PATRIMONIO Y FOMENTO INDUSTRIAL

"Las marcas y su evolución histórica en México". México, D.F. Talleres de Impresos de la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial, 1982, 197 p.

GARCIA MORENO, Víctor Carlos

"El Sistema Patentario Internacional y la Nueva Ley Mexicana de Invenciones y Marcas". Revista Nomos, México, D. F. Escuela de Derecho, Universidad La Salle, Tomo 1, núm. 2, abril-junio de 1979, pp. 5-38.

GARCIA MORENO, Víctor Carlos

"Las marcas de las empresas transnacionales y los países en desarrollo." Revista Cardinal. México, D. F. Facultad de Derecho, UNAM, núm. 7, noviembre de 1979, pp. 7-9.

GARCIA MORENO, Víctor Carlos y SANCHEZ RODRIGUEZ, Epigenio.

"Los signos marcarios extranjeros en la Ley de Invenciones y Marcas". Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. México, D. F., Año XIV, núms. 27 y 28, enero-diciembre de 1976, pp. 123-139.

JURISPRUDENCIA: MARCAS.

Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. México, D. F. núm. 2, julio-diciembre de 1963, pp. 317-320.

LADAS, Stephen P.

"Los países latinoamericanos y el Convenio de París." Re--vista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. México, D. F., Año III, núm. 6, julio-diciembre de 1965, pp. 251-258.

LEGISLACION. (BRASIL)

"Propiedad Industrial. Procedimiento para la declaración de notoriedad de marcas (acto normativo 46, INPI). Revista del Derecho Industrial. Buenos Aires, Argentina, Año 3, --núm. 7, enero-abril 1981, pp. 257-258.

OMPI, ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

"Aspectos de la Protección del Consumidor relacionados con la Propiedad Industrial." Ginebra, Doc. BIG/206, marzo de 1981, 87 p.

OMPI, ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

"El papel de la Propiedad Industrial en la protección de los consumidores". Ginebra, Doc. COPR/III/1, junio de 1982, 74 p.

OMPI, ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

"El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial: sus características principales y su revisión". Ginebra, Doc. BIG/273, junio de 1984, 31 p.

POLI, Iván Alfredo

"El tratado para el registro de marcas: problemas de implementación en los Estados Unidos". Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. México, D. F. Año XIV, núms. 31-32, enero-diciembre de 1978, pp. 197-213.

RANGEL MEDINA, David

"Tratado de Derecho Marcario; las marcas industriales y comerciales en México". México, D. F., edición del autor, -- 1960, 471 p.

SAINT-GAL, Yves V.

"La protección de las marcas en derecho comparado". Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. México, D.F. número especial 21-22 enero-diciembre de 1973, pp. 389-412.

SANSO, Hildegart Rondón de

"La adhesión de Venezuela al Convenio de París". Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. México, D.F. Año IV, núm. 7, enero-junio de 1966, pp. 159-173.

SEPULVEDA, César

"La discusión sobre las llamadas marcas notorias o marcas de gran renombre." Sobretiro de Revista de la Facultad de Derecho. UNAM. México, D. F., Tomo VIII, núm. 29, enero-marzo de 1958, 51 p.

SEPULVEDA, César

"El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial". México, D. F. Editorial Porrúa, S. A., 2a. ed., 1981, 258 p.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.

RA 269/81, Amparo en Revisión, quejoso: José Ernesto Matsuy, 36 p.

TINOCO SOARES, José Carlos

"La marca notoria en Brasil". Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. México, D. F. números 23-24, enero-diciembre de 1974, pp. 211-217.

VIARIOS AUTORES

"Marcas, investigación y desarrollo en el Tercer Mundo." Revista de Comercio Exterior. México, D. F., Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A. Vol. 29, núm. 12, diciembre de 1979 pp. 1303-1412.

VARIOS AUTORES

"Desarrollo industrial, comercial y pesquero". Revista de Comercio Exterior. México, D. F., Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A. Suplemento al Vol. 26, núm. 7, julio de 1976 pp: 7-83.