

300609



UNIVERSIDAD LA SALLE

ESCUELA DE DERECHO  
INCORPORADA A LA U. N. A. M.

ANALISIS COMPARATIVO DEL PROCEDIMIENTO  
MARCARIO EN MEXICO Y ESPAÑA

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

TESIS PROFESIONAL

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:  
LICENCIADO EN DERECHO  
P R E S E N T A

MARIA DEL ROCIO ALONSO CORIA

Director de Tesis: Lic. Gonzalo Vilchis Prieto

MEXICO, D. F.

1991



## **UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso**

### **DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL**

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

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

# I N D I C E

	Pág.
INTRODUCCION.....	1
CAPITULO I	
ANTECEDENTES HISTORICOS DE LAS MARCAS EN MEXICO Y ESPAÑA	
1. Antecedentes Históricos de las Marcas en México	
1.1. Epoca Precolonial.....	3
1.2. Epoca Colonial.....	5
1.3. México Independiente.....	17
1.4. Evolución de la Legislación Marcaria en México.....	21
2. Antecedentes Históricos de las Marcas en España	
2.1. Edad Antigua.....	47
2.2. Edad Media.....	49
2.3. Edad Moderna.....	53
2.4. Edad Contemporánea.....	55
CAPITULO II	
ASPECTOS RELEVANTES SOBRE LAS MARCAS	
1. Caracteres Generales	
1.1. Concepto.....	67
1.2. Características.....	72
1.3. Funciones.....	79
2. Marcas Registrables en México.....	83
3. Marcas no Registrables en México.....	88
4. Marcas Registrables en España.....	101
5. Marcas no Registrables en España.....	103

## CAPITULO III

## PROCEDIMIENTO MARCARIO EN MEXICO Y ESPAÑA

1. Procedimiento Marcario en México	
1.1. Solicitud de Registro.....	111
1.2. El Examen Administrativo y el Examen de Novedad...	122
1.3. Uso, Uso Autorizado y la Renovación del Registro - de las Marcas.....	128
2. Procedimiento Marcario en España	
2.1. Solicitud de Registro.....	147
2.2. El Examen Administrativo y el Examen de Oficio ...	153
2.3. Uso, Licencia de Uso y la Renovación del Registro de las Marcas.....	161
3. Comparación entre el Procedimiento Marcario de México y España.....	170
CONCLUSIONES.....	183
BIBLIOGRAFIA.....	186

## INTRODUCCION

El tema central de nuestro estudio son las marcas, siendo importantes figuras de la vida comercial que sirven para individualizar derechos de personas que se dedican a la actividad industrial o Comercial.

A través del presente trabajo, se analizará el procedimiento - marcarío en las legislaciones de México y España que han procurado vigilar y proteger a través de sus ordenamientos la utilización y - aprovechamiento de las marcas, escogiéndose a España para efectuar dicho análisis, por la influencia y el dominio que durante muchos - años tuvo en nuestro país.

El presente trabajo está comprendido por tres capítulos, el -- primero de ellos se refiere a los antecedentes históricos de las -- marcas en México y en España, respecto de México iniciaremos desde la época precolonial hasta nuestros días, en el que se explicará -- las raíces que le dieron origen, su desarrollo y evolución, así como los tratados internacionales para la protección de las marcas -- que tuvieron relevancia en nuestro país, hasta la regulación legal vigente. Respecto a España, este capítulo contempla las leyes que se dictaron sobre esta materia y que han regido a este país durante muchos años, hasta su más reciente legislación moderna.

El capítulo segundo está referido a los aspectos que hemos considerado como más relevantes sobre la institución jurídica de la -- marca tales como su concepto, características y funciones, refiriéndonos también a los signos distintivos que pueden constituir una -- marca y los que no son susceptibles de ser considerados como tales por no reunir los elementos necesarios que establecen la Ley Española de Marcas y la Ley de Invenciones y Marcas.

En el tercero y último capítulo se estudiará en forma específica los procedimientos para el registro de marcas contemplados por la Ley de Invenciones y Marcas y la Ley Española de Marcas, partiendo de la presentación de la solicitud, los exámenes de que son objeto las marcas propuestas a registro para alcanzar su obtención y, una vez obtenido, los medios para su conservación, tales como su renovación y uso obligatorio, contemplando también el derecho que tienen los titulares de marcas registradas para autorizar el uso de las mismas a terceras personas, finalizando dicho capítulo con el análisis comparativo de los procedimientos regulados por ambos sistemas legales destacando las ventajas, desventajas, diferencias y semejanzas que al respecto existen entre estos dos países.

## CAPITULO I

### ANTECEDENTES HISTORICOS DE LAS MARCAS EN MEXICO Y ESPAÑA

#### 1. ANTECEDENTES HISTORICOS DE LAS MARCAS EN MEXICO

##### 1.1. EPOCA PREHISPANICA

Era "un hecho perfectamente comprobado que las artes e industrias del México antiguo habían llegado a un alto grado de perfección. Causando admiración las obras que ejecutaban los orfebres mexicanos, así como los lapidarios, joyeros y trabajadores en pluma".

(1)

A pesar del desarrollo industrial y artesanal que existía en esa época no se encuentra ningún antecedente respecto de signos o marcas para diferenciar las piezas que elaboraban, esto puede ser porque se comercializaba a través del trueque, que consistía en llevar a vender y a permutar al mercado, no siendo necesario señalar la procedencia de los productos, tal como lo señala el autor Manuel Orozco y Berra en su obra "Historia de la Ciudad de México": "había varias y espaciosas plazas para el comercio y contratación. En la

---

(1) Fr. Bernardino de Sahagún, Traducción, Notas y Comentarios por el Dr. Seler Eduardo, "Historia General de las Cosas de Nueva España", Edit. Pedro Robledo, México 1938, Tomo V, Pág. 195.

principal, se reunían diariamente arriba de sesenta mil personas. - Estaba rodeada de portales; las mercaderías arregladas por calles, de modo que ningún artículo se confundía con otro, y los compradores podían encontrar pronto lo que buscaban y escoger entre lo que se les ofrecía a la vista. Vendiéndose allí todo género de ropas y alimentos, joyas de oro, de plata, de plomo, de latón, de cobre, de estaño, de piedras, de hueso, de conchas, de caracoles y de plumas, de piedras labradas y en bruto, adobes, ladrillos y madera, etc. Todo se vendía por cuenta y medida, si bien parece que no conocían el uso de los pesos; y había personas encargadas de ver si las medidas eran exactas" (2), y se penaba la falsificación de medidas cuyo castigo era la destrucción de la mercancía y la pena de muerte para el infractor.

No hay datos que permitan suponer la existencia de las marcas en su acepción jurídica y con las características actuales pese al alto desarrollo alcanzado en algunas áreas comerciales ya que, las marcas o signos distintivos en las mercancías no se utilizaron con finalidades comerciales. Lo que sí podemos afirmar es que se utilizaron diversos medios para la individualización de sus pertenencias, tales como, sellos, símbolos, grabados, combinación de colores, figuras, etc.

---

(2) Manuel Orozco y Berra, "Historia de la Ciudad de México", Edit. Sepsetentas, México, Pág. 19 y 20.

## 1.2. EPOCA COLONIAL

Durante los tres siglos de colonia que vivió México, existió - represión en todos los aspectos, sin dejar pasar el aspecto comercial que era cerrado, ya que se efectuaba generalmente a través de pequeñas transacciones, debido a que el verdadero comercio era el - destinado a España, transportando productos como el oro, la plata, frutos, etc., creándose un monopolio y centralización que enrique-- ció a aquel país; además, como lo señaló el maestro David Rangel Me dina "no existió el comercio sino ese círculo mezquino de las peque ñas transacciones, casi domésticas, que no exigían la sanción de -- principios jurídicos muy complicados". (3)

Sin embargo, el comercio se fomentó enormemente, por lo que -- fue creada la Casa de la Contratación de Sevilla en el año de 1503 por el Supremo Consejo de Indias, como sistema de control que den-- tro de sus finalidades tenía la de velar por la observancia de las leyes que regulaban el ordenamiento comercial de América, debido al comercio que se efectuó entre ésta y España.

"El régimen de comercio y navegación entre España y las Indias descansó en el principio del monopolio establecido en favor del - - Puerto de Sevilla y de los grandes mercaderes radicados en esta ciu dad". (4)

---

(3) David Rangel Medina, "Tratado de Derecho Marcarío".

(4) José María Ots Capdequí, "El Estado Español en las Indias", Fon do de Cultura Económica, México, pág. 39.

La Casa de Contratación fue un ministerio de comercio, un tribunal mercantil y una oficina de liquidación del comercio.

Es en esta época cuando surgen las primeras disposiciones acerca de las marcas en la Nueva España, como el artículo 30 del Reglamento y Aranceles Reales para el Comercio Libre de España e Indias del 12 de octubre de 1778, que disponía que: "todas las mercancías cuyo destino eran las Indias, deberían ir proveídas de sus legítimas marcas y que en caso de falsedad de éstas, los autores y cómplices se harían acreedores a las penas que para tal efecto señalaba el artículo del citado ordenamiento". (5) Las penas establecidas en tal artículo eran el decomiso de la mercancía, cinco años de presidio y la prohibición de ejercer el comercio en las Indias.

Pero no había una regulación jurídica marcaria sino sólo una serie de disposiciones aisladas; no obstante ello, durante esta época se utilizaron diferentes técnicas de marcado, tales como las de agua o filigranas, las de fuego y hierro y se reguló la marca en los objetos de oro y plata y las pertenecientes a los gremios.

A continuación señalaremos las diversas marcas que se emplearon:

#### I. MARCAS TRANSPARENTES DE AGUA O FILIGRANAS EN PAPEL. --

"Son aquellas que se utilizaron para distinguir los di

---

(5) Pedro C. Breuer Moreno., "Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio", Edit. Robis, Buenos Aires, 1946, Pág. 13.

versos tipos de papeles, consistiendo su técnica en el uso de una sucesión fina de hilos metálicos, colocados en forma horizontal estrecha y el fondo de la forma se cruzaba longitudinalmente por hilos separados, los cuales sobresalían del fondo horizontal, posteriormente -- sobre dicho enjambre, era vaciada la pasta, la cual -- era prensada quedando la superficie del papel con las huellas de los hilos, apareciendo el signo translúcido". (6)

Este tipo de marcas fueron concebidas por fabricantes de papel, que haciendo uso de dichas técnicas de elaboración y obteniendo los mismos resultados, decidieron darle algún elemento distintivo para así indicar su -- procedencia, propiedad u origen.

II. MARCAS DE FUEGO. Eran hechas en hierro y bronce calentado al rojo vivo que servían como marcas que se aplicaban a los esclavos, al ganado y en las corporaciones -- monásticas para diferenciar los libros.

a) Las marcas de fuego aplicadas a los esclavos: En esta época de represión y colonización, los indígenas fueron degradados al punto de la esclavitud encuadrando la sumisión, la obediencia, el tra-

---

(6) Ramón Mena, "Filigranas o Marcas Transparentes en papeles de la Nueva España del S. XVI", México 1926, págs. 11 y 13.

bajo duro y forzado, llegando al extremo de las marcas en los seres humanos para comerciar con ellos, equiparándolos como objetos, producto de enriquecimiento para los españoles, solían darse hasta cien esclavos por un caballo.

El hierro servía para marcar a los indígenas los que eran vendidos o considerados como prisioneros de guerra o prisioneros por no obedecer la religión católica, haciéndolos esclavos.

Las marcas de hierro eran aplicadas a los indígenas esclavos en alguna parte del cuerpo e inclusive en la cara, cometiendo así infinidad de crímenes e injusticias.

Los religiosos de la orden de San Francisco se opusieron a los mandamientos para la venta de los esclavos marcados por el hierro, expresando:

"La feria anda ya tan entendida que a dos pesos vale cada alma; así se venden los esclavos. De una cosa se podrá alabar vuestra majestad, que tiene renta del más precioso oro que hay en el mundo porque lo otro es oro de tierra y lo vuestro es oro de almas, éste es el tesoro que la Iglesia esperaba de las ovejas que vos encomendadas; no podemos alcanzar con que espíritu fue movido el que tal relación fue a dar a vuestro Consejo para que tan gran crueldad concediese...., y así creemos que debió ser muy sutil

y engañosa la paliada ocasión que dio de algún gran provecho para la tierra el que esto pidió, pues que así ánima tan católica conmovió, porque la concesión del hierro es contra la ley divina la cual no consiente que los libres se hagan esclavos... los españoles tienen sobra de codicia". (7)

Los religiosos estaban en contra de la esclavitud, ya que los seres humanos no son animales para ser tratados como mercancía, ya que Cristo nos enseñó el amor al prójimo y la igualdad de todos -- los hombres; haciendo todo lo contrario, desobedeciendo los ordenamientos divinos.

En el año de 1548 se dictó una Cédula Real relativa a la esclavitud, la cual se extendió a la Nueva España consistente en una "Cédula enviada a la Audiencia, la cual hacía referencia a que la marca de hierro en sí misma no era título de propiedad suficiente para la esclavitud, por lo que se hace necesario otros medios probatorios para comprobar su legitimidad". (8)

Como los comerciantes y propietarios de esclavos no tenían más títulos sobre ellos para comprobar la legitimidad, prefirieron de--

- 
- (7) Francisco Del Paso y Troncoso, "Epistolario de Nueva España", - Edit. Antigua Librería Robredo de José Porrúa e Hijos, Tomo III, México 1939, Pág. 97 a 99.
- (8) Silvio Zavala, "Contribución a la Historia de las Instituciones Coloniales en Guatemala", Jornada (16) Colegio de México, México 1945, Pág. 27 a 29.

jarlos en libertad.

Posteriormente en las Ordenanzas de Mendoza se prohibió y ord  
no que no se aplicara la marca de hierro a los indígenas.

b) Las marcas de fuego en las corporaciones monásticas: En el  
 siglo XVI se introduce la imprenta en la Nueva España, lo que permi  
tió que se editaran multitud de libros.

La labor educativa en esta época estaba en manos de los conven  
tos y monasterios por lo que se crearon gran número de bibliotecas  
 a cargo de ellos. Debido a la multitud de libros que se editaron y  
 para distinguirlos se emplearon los ex-libris que consistía en cédu  
las que se pegaban en la parte posterior de las pastas de los li -  
 bros y que contenían el nombre del propietario, su logotipo y un le  
ma que lo distinguiera, pero los constantes robos y malos usos en -  
 los libros hicieron que se expidiera una Bula por Pío V y Sixto V -  
 en la cual se excomulgaba a aquellos que se robasen los libros de -  
 las bibliotecas, pero a pesar de eso "los libros seguían emigrando -  
 de sus estantes, siendo necesario buscar un distintivo de la biblio  
 teca a que pertenecían que fuese más eficaz que un simple sello del  
 convento o un ex-libris, cosas ambas que podían hacerse desaparecer  
 fácilmente". (9)

Por lo que en el siglo XVII se emplearon las marcas de fuego -

---

(9) Rafael Sala, "Marcas de Fuego de las Antiguas Bibliotecas Mexi-  
 canas del Siglo XVI," México 1925, pág. XI a XIII.

jarlos en libertad.

Posteriormente en las Ordenanzas de Mendoza se prohibió y ordenó que no se aplicara la marca de hierro a los indígenas.

b) Las marcas de fuego en las corporaciones monásticas: En el siglo XVI se introduce la imprenta en la Nueva España, lo que permitió que se editaran multitud de libros.

La labor educativa en esta época estaba en manos de los conventos y monasterios por lo que se crearon gran número de bibliotecas a cargo de ellos. Debido a la multitud de libros que se editaron y para distinguirlos se emplearon los ex-libris que consistía en cédulas que se pegaban en la parte posterior de las pastas de los libros y que contenían el nombre del propietario, su logotipo y un lema que lo distinguiera, pero los constantes robos y malos usos en los libros hicieron que se expidiera una Bula por Pío V y Sixto V en la cual se excomulgaba a aquellos que se robasen los libros de las bibliotecas, pero a pesar de eso "los libros seguían emigrando de sus estantes, siendo necesario buscar un distintivo de la biblioteca a que pertenecían que fuese más eficaz que un simple sello del convento o un ex-libris, cosas ambas que podían hacerse desaparecer fácilmente". (9)

Por lo que en el siglo XVII se emplearon las marcas de fuego -

---

(9) Rafael Sala, "Marcas de Fuego de las Antiguas Bibliotecas Mexicanas del Siglo XVI", México 1925, pág. XI a XIII.

en los libros que se imprimían a través de un hierro calentado al rojo vivo en los costados de los libros.

Este tipo de marca tenía como finalidad la de distinguir los libros de las diferentes corporaciones monásticas; el maestro David Rangel Medina señala que "las usaban las corporaciones monásticas y de educación para dar a conocer la procedencia de un libro de las antiguas bibliotecas mexicanas" (10) y no con objetivos comerciales; sin embargo, constituyen un antecedente inmediato de las marcas de impresiones y publicaciones que se conocen actualmente.

c) Las marcas de fuego aplicadas al ganado. La ganadería en América fue establecida a consecuencia de la conquista, fue de hecho Hernán Cortés el que introdujo la ganadería en la Nueva España, ya que anteriormente el pueblo indígena carecía de ganado, dedicándose exclusivamente a la agricultura.

La introducción de las diversas especies de ganado se transformó en una fabulosa población animal que creció sin medida, para convertirse en un problema, por la diversidad de ganado que se mezclaba de diferentes dueños sin que existiera un signo de distinción entre ellos, lo cual propició el robo de los animales, perjudicando a los propietarios.

Como consecuencia de lo anterior se creó el consejo de la Mesta

---

(10) David Rangel Medina, Ob. Cit., pág. 11.

Reglamentado por las Leyes de Indias, institución consagrada a la organización e incremento de la ganadería, integrada por la asociación de dueños de ganado que a su vez eran propietarios de estancias, o sea, bienes raíces.

"Tal institución dispuso que los dueños de ganados usaran hierros diferentes para marcar a los animales de su propiedad y poder así reconocerlos y separarlos cuando se mezclaran". (11) La marca consistía en la impresión de una figura sobre el cuero del animal.

Los dueños estaban obligados a reunirse dos veces al año "donde presentarían todos los animales que se hubieran mezclado con los suyos para identificación y entrega a sus verdaderos dueños". (12)

Además de lo anterior, "todos los propietarios de ganado sin distinción alguna, tenían la obligación de registrar sus hierros -- con que marcaban a su ganado, en el Ayuntamiento, pagando por dicho registro sus respectivos derechos, por lo cual se extendía una copia de la matrícula del registro para protegerlos del abigeato. Así mismo, era requisito indispensable refrendar estas matrículas cada año o cancelarlas en caso de no hacer uso de ellas. La inobservancia de lo anterior trafa como consecuencia la aplicación de sanciones tales como multas y penas corporales". (13)

---

(11) Daniel Cosío Villegas, "Historia General de México", El Colegio de México, Tomo I, México, D.F., Pág. 413.

(12) Daniel Cosío Villegas, Ob. Cit.

(13) Irlan Paredes, "Recopilación de Leyes de los Reynos de las Indias", Tomo II, Libro V, Título V, Madrid 1681, Págs. 156 a 159.

Podría compararse las funciones del Ayuntamiento de aquella -- época con las actuales de la Dirección General de Desarrollo Tecnológico como organismos reguladores y custodios de los derechos marcarios, cuyo objeto es evitar la duplicidad de marcas, confusión y abuso de las mismas.

La marca de hierro utilizada para el ganado al igual que las - marcas en los libros sirvió como objeto de distinción entre los demás como símbolo de propiedad, más no eran sujetos a tráfico comercial como signo o medio material que sirve para distinguir productos o servicios de otros de la misma especie, siendo esta última la función de las marcas en la actualidad, pero son antecedentes importantes.

### III. MARCAS QUE SE UTILIZARON EN LOS OBJETOS DE ORO Y PLATA. -

En la época de la colonia fue expedida una Cédula por el Emperador Don Carlos V en Granada el 9 de noviembre de 1526, la cual establecía que cualquier persona fueran españoles, indios o vasallos, sin limitación alguna, podrían explotar las minas con la condición de - pagar el quinto real a la Corona.

Como sabemos "la Legislación Española consideró que la Corona poseía plenos derechos sobre el suelo y subsuelo de su territorio, - los cuales podía dar en usufructo a sus súbditos con el fin de incrementar la actividad económica. Para ello favoreció la explotación minera realizada por los particulares, pero de la cual ella ob

tenía también grandes beneficios". (14)

Para asegurar el cumplimiento del quinto real se dictaron diversas Ordenanzas y Cédulas, debido al "auge de tal industria que llegó a tener renombre universal, especialmente en el ramo de plata y oro, precisó de prevenciones legislativas que garantizaran un eficaz control del pago de los reales derechos". (15)

Tales disposiciones se dictaron con la finalidad de garantizar el pago de los derechos como medio de control para los particulares para evitar actos fraudulentos.

En las ordenanzas que se promulgaron se encuentran disposiciones que regulan las marcas en los objetos de oro y plata que tenían una función muy importante y que estaban bajo la vigilancia de las autoridades para hacerlas cumplir, dichas autoridades eran:

- a) El escribano de minas, que tenía la función de asentar en un cuaderno las marcas que llegaban.
- b) Veedor, era la persona que recibía y marcaba la plata y el oro.
- c) Ensayador, revisaba que no le faltara ningún requisito o marca de ley a las piezas.

---

(14) Miguel León Portilla, "Historia Documental de México", UNAM, - Instituto de Investigaciones Históricas, Tomo I, México 1974, Pág. 221.

(15) David Rangel Medina, Ob. Cit., Pág. 8.

Los objetos debían llevar tres marcas: la del nombre de la mina de donde provenía, la marca del nombre y signo del dueño de la pieza y por último la del quinto real, comprobando el pago de los impuestos.

Es importante mencionar la Casa de la Fundición que era el lugar donde se quintaba la plata que se sacaba de las minas, todas las piezas debían estar quintadas de lo contrario se defraudaba al Rey.

Los comerciantes tenían como obligación vender las piezas con las marcas respectivas, lo cual comprobaba que estaban cumpliendo con los mandamientos que señalaba la Ley. Pero a pesar de esto se encuentran pocas mercancías de oro y plata con tales marcas ya que de esta manera se evadía el impuesto del quinto real, como lo señala el norteamericano Lawrence Anderson "es curioso advertir que la mayor parte de la plata labrada que se conserva de esa época no ostenta todos los signos obligatorios de referencia, omisión que se explica por la frecuencia con que los plateros defraudaban al fisco". (16)

La práctica de las marcas en las piezas de oro y plata perduraron por muchos años debido a la importancia del comercio en aquella época.

---

(16) Anderson Lawrence, "El Arte de la Platería en México", Edit. - Porrúa, México 1959, Pág. 288.

Se concluye que estas marcas servían como medio de control, pero también de distinción de mercancías ya que en los objetos se imprimía la marca del platero para diferenciarla de las demás piezas.

IV. LAS MARCAS DE LOS GREMIOS MEXICANOS: Los gremios son "las corporaciones formadas por un grupo de personas pertenecientes a la misma profesión u oficio, recibiendo el nombre de gremios cuya estructura organizacional generalmente consistía en la existencia de de maestros, oficiales y aprendices". (17)

Los aspirantes a maestros para obtener el título correspondiente tenían como requisito el presentar la figura o signo que éste usaría de por vida para el marcado de los trabajos que desempeñara en el gremio, teniendo como finalidad la fácil identificación, en caso de incumplimiento o fraude, y como protección para posibles usurpadores de su título.

Durante esta época no existió un cuerpo sistemático de normas jurídicas reguladoras de esta materia. Sin embargo, en ella existen antecedentes de las marcas en la práctica y como forma de control.

---

(17) Rafael de Pina, Diccionario de Derecho, Edit. Porrúa, México - 1965, Pág. 147.

### 1.3. MEXICO INDEPENDIENTE

En esta etapa en la que México nació a la vida independiente - surgió un cambio importante en la economía del país ya que se abrieron los puertos al comercio libre con el fin de rehabilitar la economía nacional.

No se encuentra ningún ordenamiento específico para regular al derecho marcario, sólo existen disposiciones aisladas que tocan en forma indirecta a esta rama del derecho con la finalidad de salvaguardar los intereses de los comerciantes.

Veremos las disposiciones legales que regularon a las marcas - en esta época:

Las Ordenanzas de Bilbao que estuvieron vigentes en México en el año de 1737, las cuales contemplaban en su articulado tanto el - comercio terrestre como el marítimo.

Consumada la Independencia dichas ordenanzas continuaron vigentes, siendo el único cuerpo legislativo comercial en el país, hasta que se expidió el primer Código de Comercio en el año de 1854 durante el gobierno del General Antonio López de Santana, que tuvo una - vigencia de año y medio; dicho Código contemplaba algunas disposiciones referentes a las marcas pero en forma indirecta, como las -- marcas de las mercaderías que eran utilizadas para el comercio marí - timo, no existiendo ningún capítulo especial para reglamentarlas.

En el año de 1884, el Ejecutivo autorizado por el Poder Legislativo expidió un nuevo Código de Comercio quedando derogadas las antiguas leyes, ocupándose de algunas materias que el anterior Código no regulaba.

Siendo muy importante este Código para la materia que nos ocupa, ya que se designó un apartado referente a la "Propiedad Mercantil", que incluye disposiciones acerca de las marcas, los nombres comerciales, privilegios de invención, establecimientos comerciales, título de obras.

Se contempla ya la posibilidad de adquirir la propiedad de las marcas por el interesado ante la Secretaría de Fomento, estableciendo ciertas restricciones y análisis de la marca antes de conceder la propiedad de la misma, esto era para no evadir derechos de terceros; asimismo, para evitar el fraude, la imitación y la usurpación de las marcas. También se le da al Estado facultad discrecional para determinar las similitudes entre marcas tomando en cuenta elementos gráficos, fonéticos y visuales. Se consideró por primera vez que el depósito de la marca otorgaba la propiedad, aunque sólo para el caso de que la marca no fuera usada por otra persona.

Otro punto de relevancia es el de la obligación de llevar consigo la marca en la mercancía, que en términos es el uso que se le va a dar a ésta.

"Escasa como es la reglamentación que en este estatuto recibió

el derecho sobre marcas, no se oculta sin embargo, que por los principios que contienen sus disposiciones, éstas bien pueden calificarse como el más acabado eslabón en nuestro desarrollo histórico-legislativo de esta rama del derecho". (18)

Más adelante se expidió la Ley del 11 de diciembre de 1885, en donde se establece el Registro Público de Comercio, cuya función -- principal era la de salvaguardar los derechos de propiedad industrial, siendo obligación de los comerciantes matricularse y conforme a esto registrar sus títulos de propiedad industrial ante dicha dependencia.

Además se debería depositar el documento de la inscripción ante la Secretaría de Fomento para así obtener la propiedad de la marca.

La Secretaría de Fomento concedía la propiedad de la marca al titular, produciendo el documento su efecto legal desde la fecha de la inscripción, una vez realizado el registro se devolvía el documento con la nota de inscripción. Siendo el antecedente más antiguo que existe de nuestro actual registro de las marcas.

Posteriormente en el año de 1889 se promulgó el actual Código de Comercio, no derogando entre sus artículos la disposición de ---

---

(18) David Rangel Medina, Ob. Cit., Pág. 18.

inscribir los títulos de marca ante el Registro de Comercio como lo preveía la Ley anterior, hasta que se promulgó la Ley de Marcas de Fábrica.

#### 1.4. EVOLUCION DE LA LEGISLACION MARCARIA EN MEXICO

El 28 de noviembre de 1889 se promulgó la Ley de Marcas de Fábrica que entró en vigor en 1890, dejando sin efecto algunas disposiciones reguladas en el Código de Comercio, ya que se creó el primer cuerpo sistemático de normas sobre esta materia.

Surge como una necesidad, debido al crecimiento económico que se estaba presentando en esa época, ya que no podía seguir ocupando un lugar secundario en otras leyes sino que se tenía que concentrar en una ley especial con sus propias disposiciones para resolver necesidades futuras y así garantizar los derechos no sólo del comerciante, sino también de la sociedad.

Tal ley tuvo deficiencias y fallas pues no abarcó todas las hipótesis respecto a la materia. "Esa Ley es bastante rudimentaria - y sin embargo, muchas de las disposiciones actuales, reglamentarias y otras, provienen desde entonces, y es factible advertir algunas coincidencias de lenguaje entre aquella Ley y la presente". (19)

Esta Ley de 1889 compuesta por 19 artículos, 2 transitorios reflejan un esfuerzo por integrar un ordenamiento especial.

Este primer ordenamiento jurídico sobre la materia contempló lo siguiente:

---

(19) César Sepúlveda, "El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial", Edit. Porrúa, México 1981, Pág. 1.

1. Definición de la marca de fábrica, como aquel signo distintivo - que se aplica a un producto industrial que se encuentra dentro - del comercio. (20) Se menciona que la protección de la Ley se - otorgará tanto a marcas industriales como comerciales.
2. Se establece qué signos o denominaciones no pueden ser registra- dos como tales.
3. Contempla que sólo puede adquirir la propiedad de una marca el - primero que hubiese hecho uso de ella legalmente.
4. La propiedad exclusiva de una marca se obtiene mediante su regis- tro ante la Secretaría de Fomento.
5. En cuanto al procedimiento para adquirir la propiedad consiste - en el sistema sin previo examen con oposiciones al registro de - la marca por afectar derechos de terceras personas, fijando un - término para interponerla. En caso de oposición al registro la autoridad judicial resolvía quién tenía mejor derecho.
6. Se señala la posibilidad de transmitir la marca.
7. Se establece que las marcas tendrían vigencia indefinida, los ca- sos en que se considera abandonado el registro y la nulidad de -

---

(20) Leyes de Marcas de Fábrica y Patentes de Privilegios de la Re- pública Mexicana, México, Sría. de Fomento 1903.

las marcas por haberse obtenido en contra de los preceptos legales.

Después de esta Ley de Marcas de Fábrica le siguieron otros ordenamientos y decretos para regular esta materia pero fue hasta el año de 1903 que se promulgó la Ley de Marcas Industriales y de Comercio y su Reglamento, la cual sustituyó a la anterior Ley.

Entre los ordenamientos legales que tuvieron relevancia anterior a la Ley de 1903, encontramos los siguientes:

- a) Decreto del 8 de febrero de 1897, que se refiere a las marcas de apariencia extranjera y señala los requisitos a que deben sujetarse los industriales que den esta apariencia a sus productos.
- b) Decreto del 11 de Marzo de 1897, el cual concede un nuevo plazo para el depósito de marcas de manufactura de apariencia extranjera.
- c) Decreto del 17 de diciembre de 1897, el propietario de una marca de fábrica sea nacional o extranjera podría adquirir el derecho exclusivo de usarla en la República, no importando si sea residente en el país o fuera de él. Reformando así el artículo 4o. de la Ley de 1889 y derogando la fracción IV del artículo 5o. de esa misma Ley.
- d) Decreto del 28 de mayo de 1903, el cual da autorización al Ejecu

tivo para legislar sobre propiedad industrial, y es con base en este decreto que el Presidente de la República expidió la Ley de Marcas Industriales y de Comercio.

Respecto al ámbito internacional para la protección de las marcas, se dieron los siguientes ordenamientos:

1. Declaración del 7 de junio de 1895, entre Bélgica y México para la protección recíproca de marcas de fábrica y de comercio.
2. Tratado del 16 de agosto de 1893 entre los Estados Unidos Mexicanos y el Imperio Alemán, que se refiere a la protección de las marcas de fábrica a los industriales residentes en los dos países, sin necesidad de poner establecimiento o agencia.
3. Convención del 10 de abril de 1899 entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Francesa para asegurar la protección de las marcas.
4. Tratado del 27 de enero de 1902 sobre patentes de invención, dibujos y modelos industriales y marcas de comercio y de fábrica, surgido de la Segunda Conferencia Internacional Americana realizada en México.

Debido al avance industrial del país y comercial con el exterior, y a la deficiencia de la Ley de Marcas de Fábrica fue necesario establecer otro ordenamiento por lo que fue creada la Ley de --

Marcas Industriales y de Comercio el 25 de agosto de 1903 y el 24 - de septiembre su reglamento.

La Ley de 1903 está "influida ya por las corrientes internacionales de la propiedad industrial ya que recoge bastante de los conceptos de la Revisión de Bruselas de 1900 a la Convención de Unión de París de 1883". (21)

Se introducen conceptos nuevos como los nombres y los avisos - comerciales que la Ley anterior no contemplaba.

Mencionaremos algunos preceptos de la Ley, a continuación:

1. Definición de Marca, como aquel 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. (22) Esta definición es más amplia que la de la Ley anterior.
2. Se señala lo que puede constituir una marca al igual se enuncia lo que no puede constituir una marca prohibiéndose su registro.
3. Para poder obtener y adquirir el derecho exclusivo al uso de una marca es necesario registrarla ante la Oficina de Patentes y Marca

---

(21) César Sepúlveda, Ob. Cit., Pág. 2.

(22) "Ley de Marcas Industriales y de Comercio", Sec. de Fomento, - México 1903 y su Reglamento.

cas. Conforme a la Ley de 1889 se hacía en el Registro Público de Comercio, creándose así por vez primera una dependencia para el control y expedición de las marcas como se conoce actualmente.

4. Podrán solicitar el registro de una marca tanto los mexicanos como los extranjeros.
5. Al igual que la Ley anterior se adopta el sistema sin previo examen de novedad para el registro de las marcas haciéndose sólo un examen administrativo de los documentos presentados, siempre bajo la responsabilidad del solicitante.
6. Se establece que el registro de una marca empieza a surtir efectos desde la fecha de su presentación ante la oficina señalada.
7. Se señala la duración del registro siendo indefinida, al igual que la Ley de Marcas de Fábrica, pero en esta Ley se tiene que renovar cada veinte años.
8. Se establece el derecho de prioridad a las marcas, siempre que exista reciprocidad con aquel país.
9. Se da la posibilidad de transmitir las marcas, siendo necesario el registro de esta cesión ante la Oficina respectiva.
10. Se debe de indicar visiblemente en los productos que la marca --

está registrada.

11. Será nulo el registro de una marca cuando se obtenga en contravención a los preceptos legales, o que haya sido registrada con anterioridad por otra persona, existiendo acciones para tal efecto. La Ley derogada también contemplaba la nulidad del registro.
12. Se establecen las acciones civiles y penales a que tiene derecho el propietario de una marca para que no lesionen sus intereses.
13. El interesado podía solicitar la revocación de las resoluciones administrativas emitidas por la Oficina de Patentes y Marcas ante los Jueces de Distrito.

Como podemos observar esta Ley es mucho más completa, pues abarcó varios aspectos que la Ley de Marcas de Fábrica no regulaba.

Debido al avance que se estaba presentando en esta materia y por otro lado a las lagunas que contenía la ley existente, ya que no abarcaba todas las situaciones jurídicas acerca de las marcas, se dictó la Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales del 26 de junio de 1928 y su reglamento, teniendo un sello de modernidad, pero antes de analizarla señalaremos algunos ordenamientos jurídicos de carácter internacional y nacional importantes que se dieron antes de dicha Ley, como son los siguientes:

1. Decreto del 11 de diciembre de 1903, por el cual México se adhirió a la Convención de Unión de París del 20 de marzo de 1883, - que es el más importante instrumento internacional sobre la protección de la Propiedad Industrial, creado para unificar los criterios de los países miembros de la Unión, formando así un derecho común internacional a través de un conjunto de reglas comunes, ello para evitar conflictos, abusos e injusticias, protegiendo los derechos de cada país miembro, obteniendo así, un privilegio en cada Nación.

Los países que forman parte de la Convención deberán en su legislación interna asegurar el debido cumplimiento de los principios de la Unión y no contravenirlos pues ello resultaría ineficaz.

México se incorporó a la Convención de Unión de París el 10 de junio de 1903 a través del representante diplomático acreditado en la capital de Bélgica y por decreto del 7 de diciembre de 1903 se ratificó dicha incorporación por parte del Ejecutivo, mediante decreto que se promulgó el 11 de diciembre de 1903, adhiriéndose también al Protocolo de Clausura que forma parte integrante de dicha Convención.

2. Decreto del 6 de septiembre de 1909 en el que México se adhirió al Arreglo de Madrid concerniente al Registro Internacional de Marcas de Fábrica y de Comercio firmado en Madrid el 14 de abril de 1891.

3. Convención Panamericana del 23 de agosto de 1906 sobre patentes de invención, dibujos y modelos industriales, marcas de fábrica y de comercio, propiedad literaria y artística.
4. Convención Panamericana del 20 de agosto de 1910 sobre marcas de fábrica y de comercio.

En cuanto a los ordenamientos jurídicos nacionales que se dictaron tenemos:

- a) Disposiciones dictadas durante la Revolución Mexicana iniciada en 1910. Estando constituidas por acuerdos y decretos los que declaraban nulos los registros otorgados u obtenidos durante un tiempo determinado o indicaban el procedimiento que debía seguirse para adquirir los derechos ya perdidos. Siendo el Decreto del 29 de agosto de 1914, Acuerdo del 12 de septiembre del mismo año, Acuerdo del Secretario de Fomento del 5 de noviembre de 1914, Acuerdo del 24 de septiembre de 1915 y Acuerdo del 25 de noviembre del mismo año.
- b) Disposiciones dictadas con motivo de la Primera Guerra Europea. Siendo el Acuerdo del 27 de enero de 1916, Acuerdo del 25 de mayo de 1916, Decreto del 2 de mayo del mismo año, siendo importante el Acuerdo del 6 de septiembre de 1919 ya que se prohibió el empleo del emblema de la Cruz Roja sobre fondo blanco y las palabras "Cruz Roja o Cruz de Ginebra" ya sea en tiempo de paz o de guerra, siendo sólo para amparar las instituciones o estableci--

mientos sanitarios y finalmente el Acuerdo del 6 de agosto de -- 1920.

- c) Decreto del 17 de marzo de 1920, que reformó la Ley de Ingresos en su fracción XVI, inciso E del artículo 10., en el cual se establece un impuesto especial para el registro de invenciones y - marcas, así como por sus prórrogas.
- d) Aviso al público del 26 de junio de 1920, por parte del Secretario de Industria, Comercio y Trabajo sobre el empleo de marcas - engañosas para hacerlas aparecer de procedencia extranjera a menos de que lleven visiblemente la leyenda "Hecho en México".

La Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales del 26 de -- junio de 1928 y su reglamento del 11 de diciembre de esa misma fecha, contenía novedades que la Ley anterior no regulaba aunque en - su mayor parte siguieron disposiciones vigentes, por lo que mencionaremos las innovaciones más importantes que contempló esta Ley, co mo son las siguientes:

1. Se le otorga al propietario el derecho exclusivo al uso de su -- marca mediante el registro ante el Departamento de la Propiedad Industrial, ya que anteriormente sólo se daba el derecho exclusi vo sobre la marca.
2. Se establece por primera vez la posibilidad del Estado para de-- clarar el uso obligatorio de las marcas para cierto tipo de mer-

canfías.

3. Se señalan más restricciones para aquello que puede constituir una marca, tales como los nombres bajo una forma distintiva, las denominaciones, y en general, cualquier medio material que sea susceptible de distinguir sus productos y también se indica qué signos o medios materiales no son registrables como marcas.
4. Se introdujo en el procedimiento el examen de novedad que se practica antes de concederse el registro de la marca, lo que se conoce actualmente como anterioridades de una marca. En la ley de 1903 sólo se practicaba el examen administrativo de los documentos presentados. Adoptándose también en esta ley el sistema de oposición de terceros que se consideren lesionados en sus derechos.
5. Otra innovación fue la práctica de exámenes extraordinarios de novedad de las marcas, lo que hoy se conoce como búsqueda de las marcas.
6. Igual que la Ley de 1903 se estableció que es nulo el registro cuando se haya otorgado en contravención a los ordenamientos legales plasmados en la ley, pero fue más específica esta legislación en este aspecto.
7. El propietario tiene derecho a ejercitar las acciones civiles y penales contra las personas que lesionen sus derechos, pero es -

necesario una declaración administrativa por parte del Departamento de la Propiedad Industrial.

8. En cuanto a la duración del registro de una marca es de veinte años, para ser renovada indefinidamente cada diez años. Si no se renueva opera la caducidad del registro.
9. Se establece la extinción de las marcas por falta de explotación en un período de cinco años consecutivos, a menos que el registro fuese renovado justificando la imposibilidad de comprobar la explotación.
10. El nombre y el aviso comercial conservaron los mismos lineamientos de la Ley anterior, dándoles a éstos una protección de 10 y 15 años respectivamente.
11. El reglamento de la Ley señala por primera vez un listado de artículos destinados a la clasificación de marcas de fábrica y de comercio, pero no de servicios ya que no se regulaban.

Se dictaron durante su vigencia los siguientes ordenamientos nacionales:

- a) Decreto para el cobro de derechos por expedición de patentes de invención, registro de marcas y avisos comerciales y demás conceptos relativos; Diario Oficial del 8 de abril de 1929.

- b) Procedimiento Reglamentario del 6 de julio de 1931, para nulificar los registros de marcas.
- c) Decreto del 2 de enero de 1935, que reforma y adiciona en materia penal a la Ley de 1928, reduciendo el mínimo de las penas de prisión para ciertos delitos, y aumentando otros.
- d) Circular del 12 de marzo de 1942, para los comerciantes e industriales que exploten marcas y patentes con fines de lucro.
- e) Decreto del 8 de septiembre de 1942 referente a las marcas no registradas que utilicen los fabricantes o comerciantes debían llevar en la mercancía la leyenda "Hecho en México".

Ahora señalaremos los ordenamientos que se dictaron en materia internacional, durante este período:

1. Convención de Santiago de 1923, sin que la misma haya sido ratificada por México.
2. Conferencia Panamericana de Marcas de Fábrica y el Protocolo sobre el Registro Interamericano de Marcas, llevada a cabo en -- Washington en el año de 1929.

Se crea una nueva disposición para regular a la propiedad industrial siendo ésta precisamente la Ley de la Propiedad Industrial del 31 de diciembre de 1942 y su reglamento que entró en vigor el -

lo. de enero de 1943; la cual conservó en sus artículos principios fundamentales de las leyes anteriores que hemos mencionado pero con un sello de modernidad otorgando mayor protección a los derechos de los particulares y de la comunidad en general.

Esta ley está influida por el Convenio de Unión de París de -- 1883 en su revisión de Londres hecha en 1934.

El maestro César Sepúlveda comenta al respecto: "Que la Ley de -- 1943 concedía una protección tal vez demasiado extensa y por ello -- andando el tiempo provocó una reacción en su contra. Pese a todos los defectos que se le quisieran achacar, la Ley de 1943 tiene im-- portancia, porque es el antecedente obligado de la Nueva Ley de In-- venciones y de Marcas de 1976, pues por una parte en ésta se perpetuaron bastantes de los errores de ese cuerpo legal, por la otra, -- se tomaron la mayor parte de sus artículos para integrar el nuevo -- ordenamiento. No puede negarse que la Ley de 1943 fue un instrumen-- to útil a lo largo de sus 33 años de vigencia. Está asociada al -- considerable progreso industrial de México que se observa en la mis-- ma época. La Ley de 1943 ha servido como un poderoso tronco para -- insertar en ella el injerto de nuevas disposiciones, algunas de las cuales no pudieron prender. Y puede concluirse, finalmente, que de no haber existido la rica práctica de la Ley de la Propiedad Indus-- trial de 1943 no hubiera sido factible la creación de un ordenamien-- to aparentemente novedoso, que en su mayor parte está inspirado en el régimen anterior". (23)

(23) César Sepúlveda, Ob. Cit., Pág. 4.

Mencionaremos las disposiciones novedosas y las modificaciones de esta Ley:

1. Se establece cuáles son las denominaciones o signos que pueden registrarse como marca y cuáles no pueden ser registrados.
2. Se prohíbe el registro como marca de palabras de lenguas vivas - extranjeras, cuando se pretenda aplicar a productos que se elaboren en México o en cualquier otro país de habla española, esto es para evitar que se induzca al público en error en cuanto a la procedencia de los productos, perjudicando también a la industria del país.
3. Se señalan reglas mucho más estrictas para evitar que se registren marcas que engañen al público en cuanto a la procedencia de los artículos o que tengan falsas indicaciones sobre los productos amparados.
4. En cuanto a la duración del registro se reduce a diez años el plazo de vigencia de las marcas e igual para las renovaciones subsecuentes.
5. Se establecen disposiciones relativas a la autonomía de los derechos que otorga el registro de las marcas. Contempla también reglas que permiten a los propietarios hacer nuevos registros con ciertas modificaciones, estableciendo normas que impiden que se desvirtúe el sistema de exclusividad de uso de las marcas, por -

razón de orden público, para evitar que se pierda su carácter -- distintivo de los productos que amparan, debido a que el público tiene interés en que una vez conocida la calidad de los artículos que se fabrican o venden al amparo de una marca pueda adquirirlos posteriormente sin riesgo de confusión. Por lo mismo se reglamenta el empleo de las marcas por usuarios registrados.

6. Se establecen reglas sobre la caducidad de marcas registradas -- que no hayan sido renovadas dentro del plazo de cinco años que -- al efecto concede la Ley, durante la vigencia de las Leyes de -- 1889 y 1903.

7. Se establecen disposiciones para los industriales y comerciantes que empleen marcas registradas o no en artículos nacionales que traten de darles apariencia extranjera, perjudicando así a la -- economía nacional, creando para ello sanciones para quienes no -- emplean el uso obligatorio de la leyenda "Hecho en México", en -- todos aquellos artículos de fabricación nacional.

Esta obligación se consignó en el decreto del 8 de septiembre de 1942 anterior a esta Ley.

8. Contempla la transmisión de los derechos que otorga el registro de las marcas, estableciendo reglas para evitar que existan varios -- propietarios de marcas idénticas o semejantes que lleguen a confundirse, lo que puede inducir a error al público consumidor.

9. Se establecen las normas que van a regular el procedimiento -- para dictar resoluciones administrativas de nulidad, de extinción por falta de uso, falsificación, imitación y uso ilegal de marcas.
10. Se suprime el procedimiento para obtener las revocaciones de las resoluciones administrativas que en la Ley anterior establecía y se seguía ante los Jueces de Distrito en un juicio especial de oposición o federal revocatorio. En esta Ley es a través del Juicio de Amparo ante los Jueces de Distrito.
11. En esta Ley en su capítulo III del Título Unico de Transitorios se consignan reglas respecto de la protección de los registros internacionales a que se refiere la denuncia del Arreglo de Madrid de 1891 al Registro Internacional de Marcas de Fábrica y de Comercio; se establecen disposiciones transitorias conforme a la declaración relativa hecha por México a la denuncia del 10 de marzo de 1942 al Gobierno de la Confederación Helvética en la cual las marcas que se depositen en el Registro Internacional a partir del 10 de marzo de 1943 no serán ya protegidas en México, y que se seguirán protegiendo hasta la expiración respectiva de su plazo de vigencia de 20 años para las marcas que se depositaron en la Oficina Internacional de Berna.

Se expidió el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial en el título II se contemplaron las reglas referentes a las marcas.

Durante la vigencia de la Ley de 1943 se dictaron algunos ordenamientos de carácter nacional e internacional, siendo de carácter nacional:

a) La Legislación de emergencia de 1944, durante la Segunda Guerra Mundial, en la que se dictaron tres acuerdos, en los que se decretó la ocupación de marcas y patentes pertenecientes a personas físicas o morales de los países con los cuales nuestro país se encontró en estado de guerra.

Pero por no convenir a la administración se dictó el acuerdo del 9 de julio de 1949, en el que se revocaron los mencionados acuerdos y se decretó la desintervención de las patentes y marcas.

b) Decreto del 29 de diciembre de 1949 en el cual se reformaron los artículos 98, 155 y 270 de la Ley de 1943, adicionando el artículo 277; relativos al régimen de uso obligatorio de las marcas.

c) Decreto del 10 de mayo de 1949 por el que se declara obligatorio el uso de marcas para medias nylon y otras fibras sintéticas.

d) Decreto del 22 de septiembre de 1952 por el que se declara el uso obligatorio de marcas en artículos de viaje, así como en aquellos realizados en piel que se fabriquen total o parcialmente dentro del país.

e) Decreto del 10 de octubre de 1952 que declara el uso obligatorio

de marcas para artículos de vestir.

- f) Decreto del 22 de septiembre de 1952, referido al uso obligatorio de marcas para artículos de plata labrada, plateados o de alpaca.
- g) Decreto del 31 de diciembre de 1953, en el que se reforma el artículo 155 de la Ley de la Propiedad Industrial el cual establece las reglas y leyendas que deben llevar los artículos amparados por marcas de uso obligatorio.
- h) Se dictaron varios acuerdos a través de los cuales el Secretario de Economía delegó facultades al Oficial Mayor para emitir decisiones administrativas referentes a las marcas. Tales Acuerdos son el del 25 de septiembre de 1947 y el del 12 de febrero de 1953 que fue derogado por el del 10. de marzo de 1956.
- i) Acuerdo del 25 de abril de 1958, en el que se delegaron facultades para emitir decisiones administrativas respecto a las marcas al Subsecretario de Economía.
- j) Decreto del 20 de mayo de 1955, por el que se establecieron las tarifas para el cobro de derechos referentes a la propiedad industrial.

Veremos los ordenamientos que se dictaron en el ámbito internacional:

1. Denuncia del Arreglo de Madrid de fecha 10 de marzo de 1942 concerniente al Registro Internacional de Marcas de Fábrica o de Comercio que dejó de estar en vigor en nuestro país hasta el 10 de marzo de 1943.
2. Acuerdo Comercial entre México y Francia, firmado en la Ciudad de México el 29 de noviembre de 1951, referente a las denominaciones, nombres o marcas geográficas de origen.
3. El Arreglo de Lisboa de 1958 que se refiere a la protección de las denominaciones de origen y su registro internacional, publicado en el Diario Oficial del 11 de julio de 1964.
4. Reglamento para la ejecución del Arreglo de Lisboa antes mencionado, publicado en el Diario Oficial del 11 de julio de 1964.
5. Decreto que aprueba la reforma de Estocolmo del 14 de julio de 1967 el Convenio de Unión de París y se establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Ratificada por México en 1976.

Después de haber mencionado los ordenamientos jurídicos que se han expedido puede observarse el progreso y desarrollo de nuestro país, pero ese progreso ha sido posible gracias a la influencia del régimen internacional a través de los tratados internacionales que se han concertado con los diversos países pero principalmente al Convenio de Unión de París y a sus revisiones, el que ha influido -

notablemente en nuestra legislación.

Esta influencia recibida del exterior y el desarrollo industrial y tecnológico de México que se estaba presentando trajo como consecuencia la expedición de un nuevo ordenamiento que regulara a esta rama del derecho, creándose así la Ley actual de Invenciones y Marcas del 9 de febrero de 1976. Se introducen nuevos preceptos, pero también existen deficiencias ya que no se contempla el derecho a las marcas colectivas, pero incluye nuevas figuras como las denominaciones de origen, explotación de patentes y el certificado de invención. Referente a las marcas la Ley contiene 66 artículos, de los cuales 56 fueron tomados de la Ley anterior.

Por lo que señalaremos los cambios e innovaciones más importantes de la Ley de Invenciones y Marcas, como son los siguientes:

1. La protección de marcas de servicio y la introducción de las denominaciones de origen, y vinculación de marcas.
2. Se establecen más restricciones para conocer el registro de las marcas y se amplió los signos o denominaciones que no pueden registrarse.
3. La licencia obligatoria de marcas por causas de utilidad pública.
4. Se establece el régimen de uso obligatorio de marcas.

5. Se contempla la pérdida del registro de la marca en el caso de - que se convierta en designación genérica por costumbre, moda.
6. Se indican las reglas para la comprobación del uso efectivo de - las marcas, el que debe de ser comprobado dentro de los tres pri-  
meros años siguientes al otorgamiento del registro y los subse--  
cuentes cuando se solicite la renovación; lo que derogó a la re-  
novación especial por ser imposible comprobar el uso de la marca.
7. Existe la posibilidad por parte de la dependencia de decretar --  
la prohibición de uso de marcas estén registradas o no.
8. La duración del registro es de cinco años siendo renovada indefi-  
nidamente por el mismo período. En la Ley de Propiedad Indus- -  
trial de 1942 era de diez años reduciéndose el término.

El 20 de febrero de 1981 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, el -  
cual en su artículo segundo transitorio abrogó al Reglamento de la  
Ley de la Propiedad Industrial de 1942. Este nuevo Reglamento inte-  
grado por cuatro capítulos, incluye una innovación importante que -  
es la contenida en el artículo 56 acerca de la clasificación de ar-  
tículos, productos y la inclusión de las clases para las marcas de  
servicios.

Durante este período se dictaron las siguientes disposiciones:

- a) Decreto para establecer la tarifa para el cobro de derechos relativos al Registro Nacional de Transferencia de Tecnología.
- b) Resolución que declara obligatoria la norma oficial de calidad para tequila.
- c) Declaración General de Protección a la denominación de origen -- TEQUILA.
- d) Aviso a los industriales, comerciantes y público en general sobre la norma oficial EMBLEMA DENOMINADO "HECHO EN MEXICO".
- e) Prórroga al cumplimiento de la obligación de vincular marcas originalmente registradas en el extranjero o que sean propiedad de extranjeros, con marcas originalmente registradas en México.
- f) Decreto del 28 de diciembre de 1978, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 29 del mismo mes y año, mediante el cual se concede en lo general la ampliación por un año para dar cumplimiento a las obligaciones consignadas en los artículos 127 y 128 de la Ley de Invenciones y Marcas.

Posteriormente se publicaron en el Diario Oficial del 16 de enero de 1987 las reformas a la Ley de Invenciones y Marcas, que "en lo que concierne a las marcas, las reformas y adiciones emprendidas entrañan un rearreglo de las disposiciones anteriores, buscando una mayor precisión en lo que técnica y legalmente puede consti-

tuir una marca, o de lo que no es registrable como signo marcario, y una mejor puntualización de las reglas relativas al uso de las -- marcas en el comercio. Sin embargo, el resultado es poco impresionante y viene a volver más difícil la situación de los solicitantes mexicanos de estos derechos". (24)

Consistiendo las reformas en lo siguiente:

1. Cambió la redacción de la fracción II del artículo 90, que se refiere a lo que puede considerarse como marca.
2. Se hicieron ajustes importantes al artículo 91 de la Ley que establece lo que no debe constituir ni ser admisible como marca, - modificándose para tal efecto ciertas fracciones. Se derogó la fracción XIII debido al rechazo de registros de marcas por ser o parecer voces extranjeras. Se fusionaron las fracciones XIV y - XV relativas a las denominaciones geográficas.

Se incorporó a dicho artículo la fracción XIX que establece que no podrán registrarse las denominaciones o signos iguales o similares que amparen productos o servicios semejantes a otras que - circulen en el mercado siendo notoriamente conocidas en México.

3. El artículo 93 se modificó al agregar la frase "o del primer uso

---

(24) César Sepúlveda, Suplemento a "El Sistema Mexicano de Propie-- dad Industrial", Edit. Porrúa, México 1987, Pág. 14.

declarado, que deberá comprobar en su oportunidad", por lo que es importante la fecha de uso declarada en la solicitud de registro de marca.

4. Se vuelve obligatorio en vez de potestativo el declarar ligadas las marcas.
5. Se contempla que la solicitud de una marca caduca, extinguida o cancelada podrá solicitarla cualquier persona después de que transcurra un año a partir de la fecha en que sucedió esto, si se presenta antes del tiempo señalado se tendrá por improcedente.
6. Se incrementan los requisitos para el trámite de las marcas, se pide al solicitante que haga coincidir los datos de la descripción de la marca con las reservas y las etiquetas.
7. Se tendrá por abandonada la solicitud de pleno derecho, si no se satisfacen los derechos en el término señalado para tal efecto.
8. Se establece que la solicitud de prioridad de una marca no deberá amparar productos o servicios que no fueron objeto de registro en el extranjero.
9. Se añadió al artículo 118 las palabras "puesta en venta", "fabricación" y "comercialización", para comprobar el uso efectivo de la marca.

10. Se podrá declarar por razones de interés público el registro y uso obligatorio de las marcas, así como prohibir en ciertos casos el uso de las marcas, estén registradas o no, se hará de --oficio o a petición de los órganos representativos.
11. El artículo 127 se reformó, se refiere a la vinculación de marcas de origen extranjero, ya que anteriormente se establecía la obligación forzosa de vincular una marca de origen extranjero --con una marca registrada en México, siendo ahora potestativo --tal vinculación.
12. El uso autorizado de marcas con la reforma también contempla --a las marcas de servicios.
13. La renovación procederá cuando se compruebe la explotación inin--terrupta de la marca.

Posteriormente, se publicó en el Diario Oficial de la Federa--ción del 30 de agosto de 1988 el nuevo Reglamento de la Ley de In--venciones y Marcas, teniendo como cambios importantes en lo que con--cierne a las marcas la reducción de requisitos para la solicitud --del registro.

En general, se ha dado un panorama de la evolución del derecho marcarío en México y se han analizado las disposiciones que estuvie--ron vigentes en nuestro país, principalmente aquellas que subsistie--ron por revestir cierta importancia.

## 2. ANTECEDENTES HISTORICOS DE LAS MARCAS EN ESPAÑA

### 2.1. EDAD ANTIGUA

"En esta época el derecho mercantil ofrece escasas manifestaciones, como corresponde al estado embrionario del comercio". (25)

En este régimen el cambio y la distribución de los productos -- no se efectúan generalmente por medio de la circulación monetaria -- ya que los productos se cambiaban por otros productos sin intervención de la moneda ya que era muy escasa.

Desde la antigüedad se han dado manifestaciones en el hombre -- de contraseñar los objetos de que es propietario mediante las marcas o signos con la finalidad de comprobar su pertenencia. Lo podemos ver en las marcas que se les aplicaban a los esclavos y al ganado.

En la antigüedad clásica en España "han de ser excluidos los -- signos a los que no puede atribuirse ninguna finalidad comercial".

(26) Ya que al igual que en México se usaban los signos como símbolo de propiedad más no de la actividad comercial, como se conoce actualmente, como la utilización del comerciante o industrial para -- distinguir sus productos entre todos los demás competidores. Ya --

---

(25) Adrián Salvador Minguíjón, "Historia del Derecho Español", -- Edit. Labor, S.A., Tomo I, Barcelona, Pág. 62.

(26) Remo Franceschelli, citado por Hermenegildo Baylos Corroza, en su "Tratado de Derecho Industrial", Edit. Civitas, S.A., Madrid 1978, Pág. 194.

que "la verdadera estimación autónoma del signo no llega hasta el momento en que se proclama y vive una libertad de industria y comercio y un régimen de libre competencia y de libertad de mercado. Es la posibilidad de diferenciarse de los demás, de ofrecer aquellos que los demás no tienen, de presentarse ante el consumidor con una apariencia y utilizando unos medios diversos de los que emplean los otros, lo que promueve ese interés especialísimo representado por la posesión de medios exclusivos que distinguen y diversifiquen, -- que identifiquen los productos de una empresa y los separen y diferencien de los competidores, que fijen el prestigio acumulado por el esfuerzo comercial, que en definitiva actúen como verdaderos vehículos por los que se canaliza la corriente de elección de los consumidores, es decir, ese nivel de clientela que constituye uno de los valores fundamentales de la empresa mercantil. Sólo entonces, nacido ese interés de diferenciación, y más podría decirse, fundado en él todo el régimen económico, es cuando tiene sentido que el derecho contemple el signo, como esa palabra o denominación, esa figura, esos trazos, ese elemento material designador de productos o de empresa; como un valor que debe ser protegido autónomamente y con respecto al cual ha de declararse la posibilidad de una utilización que excluya a todos los demás competidores". (27)

---

(27) Hermenegildo Baylos Corroza, Ob. Cit., Pág. 193.

## 2.2. EDAD MEDIA

En esta época en España no cambia fundamentalmente la situación de las marcas, pero se puede apreciar la frecuencia con que los signos son objeto de la aplicación comercial. Rige el principio del reparto del mercado, en la que la producción de bienes se considera una actividad destinada a la satisfacción de las necesidades, pues el comerciante o fabricante son prestadores de un servicio atendiendo a las normas que rigen su actividad dentro del área territorial y profesional en que estén encuadrados. Existe una prohibición a la publicidad con la finalidad de atraer a la clientela, siendo condenable. El único elemento que realiza esta función de publicidad es la enseña la cual se registra en la matrícula del arte.

Se considera competencia desleal la venta en lugares distintos a los señalados ya sea fuera del establecimiento, del mercado o de la feria.

Sin embargo en la Edad Media el signo pertenece a quien lo ha venido usando en el comercio y en su profesión. Los signos que utiliza un artesano si otro lo imita se puede prohibir por el daño que se causaría al público por inducirlo a la confusión.

"Hay una conciencia del derecho que corresponde al usuario del signo a impedir que los demás utilicen elementos materiales distintivos análogos. Pero esta convicción se encuentra mezclada con - -

otra serie de fundamentos y relacionada con la estrechísima regulación a que se encuentra sometida la producción y la industria, el trabajo artesano y el ejercicio de todas las actividades mercantiles en esta época. De aquí que haya que distinguir, por de pronto, entre diferentes tipos de marcas, dejando a un lado la institución del nombre comercial que de modo propio, puede decirse que no aparece en esta época. (28)

Si se habla de las corporaciones de artesanos nos estamos refiriendo a los Gremios que se regían por los Estatutos y Ordenanzas de los distintos gremios que contenían todos los aspectos y operaciones de la producción en forma minuciosa y muy detallada. Estas reglas debían de ser cumplidas rigurosamente. Una de las obligaciones era que el tejedor pusiera la marca o signo de Barcelona en los cabos de determinadas piezas de tejidos con el fin de evitar fraudes y engaños entre los mercaderes, tal disposición fue la Carta Real de 1386 de Pedro IV de Aragón.

"La expresada Carta Real considera como usurpador al que pusiera en sus tejidos un signo o marca diferente del de su propia ciudad. Es muy frecuente que la especificación de normas para la producción, se cierre con la imposición al artesano de la obligación de contraseñar el producto así obtenido mediante una marca que se determina concretamente". (29)

---

(28) Hermenegildo Baylos Corroza, Ob. Cit., Pág. 196.

(29) Hermenegildo Baylos Corroza, Ob. Cit., Pág. 196.

Se dieron diversas disposiciones entre los Gremios como las Ordenanzas de los Pelaires (tejedores), Torroella de Montgri, aprobadas por Pedro IV de Aragón en 1373 y confirmadas en 1413 por Fernando I; las Ordenanzas para el obraje de las lanas y paños de Toledo en 1528; las Ordenanzas de paños de Sevilla en 1538, etc.

Tales normas imponían la obligación de marcar los productos fabricados, recibiendo sanción el incumplimiento de ello, apareciendo así las marcas obligatorias. Pero todavía no se contempla a la marca como signo distintivo diferenciador del producto.

Sólo existe la diferenciación entre dos clases de productos: - los que son elaborados con sujeción a las normas del Gremio y los - que no se ajustan a tales prescripciones. Los primeros son aque- - llos que han de llevar obligatoriamente la marca del Gremio en sus mercancías y los segundos vienen a ser productos falsificados.

"Aún dentro de este régimen, se concibe y practica una institución que parece más cercana ya a la marca moderna, pero que todavía no es más que su germen o su prefiguración muy elemental, que es la marca individual obligatoria. En efecto, si los productos fabricados por todos los miembros del Gremio tienen el mismo sello, no es posible individualizar la responsabilidad que ha de exigirse a - -- aquél que fabricó el producto sin seguir las prescripciones minuciosas de la Ordenanza. Esta finalidad de identificación del producto, a efecto de la exigencia de una responsabilidad posible al fabricante, es la que persigue la institución de la marca individual obligate

toria, en cuya virtud se obliga al artesano a que, junto a la del Gremio, grave en el producto otra contraseña especial, únicamente usada por él". (30)

De esta manera existen dos tipos diferentes de signos comerciales que son el colectivo y el individual, siendo señales impuestas obligatoriamente al fabricante como garantía de que siguen las prescripciones gremiales. El signo colectivo va a ser común a todos los productores del Gremio y el signo individual va a ser propio de cada agremiado para individualizar la responsabilidad del producto. La finalidad de tales marcas es la fiscalización y control de calidad de los productos.

Podemos concluir que tales signos eran impuestos por las Ordenanzas como marcas obligatorias mientras la marca moderna tiene un carácter facultativo, que es cuando el signo distintivo es voluntariamente destinado por el fabricante para identificar sus productos entre todos los demás.

Digamos que el signo distintivo que inscribe el artesano en su obra es el deseo de proclamación y perpetuación de su habilidad y su arte que la de difusión para la atracción de la clientela.

---

(30) Hermenegildo Baylos Corroza, Ob. Cit., Pág. 199.

### 2.3. EDAD MODERNA

Los problemas económicos en la Edad Media se hacen estatales e interestatales en la moderna, en el reinado de los Reyes Católicos época de transición, la intervención del poder central está en su período inicial y el influjo del descubrimiento del Nuevo Mundo, -- por lo que la economía española estaba mal ya que la cantidad de metales preciosos llegados de las Antillas y tierra firme, en un principio, no era grande.

Posteriormente se fueron incrementando las riquezas debido a la explotación de las colonias, principalmente se debía a la minería de la que se extraían metales preciosos.

En esta época España se regía por Ordenamientos y Cédulas Reales sin que existiera un código, los Reyes Católicos al enfrentarse con este problema hicieron recopilaciones, la más importante de las recopilaciones fue "Los Ordenamientos de Montalvo" impreso por primera vez en 1484 con el título "Ordenanzas Reales de Castilla" en el que se reúnen las leyes, ordenanzas y prácticas vigentes en -- aquel tiempo. Contemplaba este ordenamiento materias religiosas, -- derecho público, derecho civil, derecho municipal, derecho penal, -- etc., pero nada acerca de las marcas.

Posteriormente se dictaron las Ordenanzas de Bilbao que constituyen el cuerpo legal mercantil más importante de la época moderna --

en España. Las Ordenanzas fueron dictadas para la Villa de Bilbao pero la jurisprudencia las hizo generales para España ya que constituyó un verdadero código mercantil. También traspasó sus fronteras ya que rigieron en México. Tales Ordenanzas estuvieron vigentes en España durante mucho tiempo, más adelante se promulgó el Código de Comercio, decretado, sancionado y promulgado el 30 de mayo de 1829, "su objeto fue poner término a males tan graves y notorios como los que resultaban de estar reducida la jurisprudencia mercantil de la monarquía a las particulares ordenanzas de los consulados para su organización y régimen interior, que no siendo uniformes inducían confusión e incertidumbre en los actos de comercio y controversias que de ellos resultaban". (31) Dividido este código en cinco libros, contenían todo lo relativo al comercio terrestre y marítimo, pero tampoco nada sobre las marcas.

---

(31) Juan N. Rodríguez de San Miguel, "Pandectas Hispano-Mexicanas", UNAM, Tomo II, México 1980, Pág. 355.

#### 2.4. EDAD CONTEMPORANEA

En esta etapa en España "los productos debían ser elegidos en consideración a sus propias cualidades individualmente visibles y - apreciables de un modo personal. El signo entonces indica al comprador la procedencia del objeto y refiere su valor al prestigio -- del fabricante, pero no acumula por sí solo valores propios. No pa sa de ser una nota que añade valor al producto". (32)

Lo que falta es que el signo se convierta en símbolo de presti gio, ya que debido a esto el público solicita el producto lanzado - en el mercado cuyos valores y calidades se dan por verificados con anterioridad, por lo que se tiene que dar una transformación de las valoraciones, ya que "la elección hay que hacerla, pues, en conside ración a cualidades genéricas y no sólo en consideración a las espe cificas que el comprador pueda descubrir; ese valor implica haberse fabricado con los procedimientos y por la Casa Comercial que elabo ra el mismo tipo de productos". (33)

Por lo que al consumidor le interesa la señal que acredite la buena calidad del producto identificándolo con el signo ya conoci-- do.

"La bondad del producto ya no va a depender de la vieja idea -

---

(32) Hermenegildo Baylos Corroza, Ob. Cit., Pág. 199.

(33) Hermenegildo Baylos Corroza, Ob. Cit., Pág. 199.

de la habilidad o la fama del artifice; ahora son conceptos más generales los que interesan: el prestigio de la Casa Comercial, la bondad de los procedimientos utilizados, la propia moda y algo que da al signo el carácter de una especie de medida de valor: que -- aquel objeto es precisamente un ejemplar de la misma clase y de las mismas cualidades que otros que el consumidor adquirió y prefiere".

(34)

"En un género de economía y de tráfico como el que surge desbordante e incontenible, en torno a la idea de la libertad de producción y comercio y debido a la amplitud y profundidad del mercado de bienes, la importancia de los medios distintivos se acentúa hasta un punto tal, que atraen la atención autónoma del Derecho". (35)

Como va evolucionando el comercio, la economía e industria se va haciendo necesaria la protección de las marcas y es cuando se regula a esta rama del derecho en forma específica en una Ley especial, surgiendo la formalidad del registro del signo distintivo en una oficina pública.

Sin embargo, los antecedentes históricos del régimen español para la protección de los signos distintivos pueden resumirse muy brevemente.

---

(34) Hermenegildo Baylos Corroza, Ob. Cit., Pág. 200.

(35) Hermenegildo Baylos Corroza, Ob. Cit., Pág. 126.

Siendo la primera disposición protectora de las marcas, el --- Real Decreto del 20 de noviembre de 1850 que contempla la finalidad de las marcas como se conoce actualmente.

Alude la exposición de motivos de esta Ley a la necesidad de cortar la usurpación de las marcas entendido como abusos que van -- creciendo según el aumento de la producción y del tráfico, que atacan al comerciante honrado y engañan al comprador además de conceder un valor innmercido a los efectos industriales. Señala que el "artículo 217 del Código Penal de 1850 determina las penas en que - incurrir los cometedores de este abuso, su aplicación sería imposible si de una manera legal no se estableciesen antes los medios de legitimar el uso y la propiedad de las marcas". (36) Este Código - Penal declaraba delito de falsificación la de los sellos, marcas y contraseñas que usasen los establecimientos industriales y de comercio.

Entonces para dar base a la aplicación de las penas que esta-- blecen los Códigos se tiene que regular la forma de comprobar la - legitimidad del uso de los signos obteniéndose mediante el registro de los mismos.

Este primer ordenamiento protector de las marcas, reguló lo si guiente:

1. El artículo 10. establece para que los fabricantes puedan hacer efectiva la responsabilidad de los usurpadores, en cuanto a los

---

(36) Hermenegildo Baylos Corroza, Ob. Cit., Pág. 203.

signos distintivos de sus fábricas, deberán solicitar previamente de los Gobernadores de sus respectivas provincias se les expida certificado de marca. Esto es para hacer posible la exigencia de responsabilidades penales.

2. El artículo 2o. se refiere a la descripción del signo, haciéndose una nota detallada en la que se especifique con toda claridad la clase de sello adoptado, la figura y signo que contenga su materia, el artefacto sobre el que se imprime y el nombre de su dueño.
3. El artículo 3o. se refiere a la concesión del certificado, previo informe del Director del Conservatorio de Artes, sobre si la marca se ha usado ya en artefactos de la misma clase.
4. El fabricante obtendrá un título que acredita haber presentado y hecho constar su signo distintivo; siendo el certificado de la marca.
5. Se contempla el principio de libertad absoluta de elección del elemento distintivo que ha de constituir la marca. La excepción a este principio son las armas reales e insignias y condecoraciones españolas así como los otros signos distintivos que se hayan obtenido con anterioridad.
6. La posesión del certificado equivale a una legitimación activa para la persecución en juicio de la usurpación. No sólo la que

contempla el artículo 217 del Código Penal sino también para solicitar la indemnización de todos los daños y perjuicios ocasionados.

Las solicitudes de marca se publicaron en la Gaceta de Madrid el 18 de marzo de 1851 por vez primera, actualmente se sigue efectuando esto.

Durante la vigencia de este Real Decreto de 1850 se expidieron diversos ordenamientos, siendo los siguientes:

- a) La Real Orden del 11 de julio de 1851 comunicada al Conservatorio de Artes, la que establecía que no se expediría más que un solo certificado de marca aunque se aplicara a diferentes objetos otorgándose así certificados distintos para cada variación que se pretenda dar a la marca solicitada.
- b) La Real Orden del 11 de abril de 1858 que reguló la transmisión de las marcas de fábrica.
- c) El 30 de noviembre de 1865 la Real Orden dispuso que se debería acreditar la calidad de fabricante para poder obtener los certificados de marca.
- d) Siendo el antecedente del registro de las marcas el Conservatorio de Artes que funge como oficina pública. "Con la finalidad

- de que no se concedieran certificados para signos iguales a -- otros ya protegidos, data de la Real Orden del 25 de junio de -- 1879 que prescribe que han de presentarse con la solicitud dos - ejemplares del diseño de las marcas, que recibirían los Alcaldes y enviarían a los Gobernadores civiles y a la Dirección del Conservatorio de Artes". (37)
- e) La Real Orden del 29 de septiembre de 1880 siendo la primera disposición que contempla a las marcas de comercio la cual acuerda conceder las que se solicitaban, a pesar de que en Real Decreto de 1850 no hace alusión a las marcas de comercio.
- f) El 18 de agosto de 1884 se dictaron normas para la concesión de marcas de fábrica y comercio en Ultramar.
- g) El 26 de octubre de 1888 se refiere a la concesión y uso de marcas de fábrica y comercio en las Islas Filipinas.
- h) El Real Decreto del 10. de septiembre de 1888 establece nuevos - ordenamientos para los expedientes de concesión de marcas de fá- brica y de comercio, refiriéndose a que la solicitud se deberá - publicar en el "Boletín Oficial de la Propiedad Intelectual e In dustrial" en el que se insertará el grabado de la marca a regis- tro, concediéndose un plazo de 30 días a partir de su publica- - ción en el Boletín para formular reclamaciones contra la conce- sión solicitada. Tal decreto disponía que los grabados después de haber sido publicados se tenían que conservar en el archivo -

de la Propiedad Industrial estando numerados y clasificados para dar información al público.

- i) En el año de 1889 se autorizó la utilización de los nombres como marcas.

Tales ordenamientos son los precedentes a la Ley del 16 de mayo de 1902, la cual quiso constituir un verdadero código de la Propiedad Industrial, misma que reguló las patentes de invención, el derecho sobre marcas, dibujos y modelos industriales. Contempla a las marcas en su Capítulo II, Título II y los nombres en el Capítulo III.

La Ley de 1902 contempló en su articulado lo siguiente:

1. Define a la marca como todo signo o medio material, cualquiera que sea su clase y forma, que sirva para señalar los productos de la industria y del trabajo, con objeto de que el público los conozca y distinga, sin que pueda confundirlos con otros de la misma especie.
2. Se declara la plena libertad de signos, enunciando una serie de modalidades concretas.
3. No se aceptan como marcas las denominaciones genéricas, tampoco los signos distintivos que se hayan obtenido con anterioridad -- para la misma clase de productos, los que induzcan a confusión --

o error por ser semejantes o parecidos a otros ya otorgados, ---  
etc.

4. El artículo 30 señala que la propiedad de las marcas está equiparada a la de los bienes muebles, pero para que se considere como propiedad se tiene que haber obtenido el certificado-título de inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial. El dominio de la marca se consolida a los tres años de la inscripción en su registro y de su explotación no interrumpida o de su quieta y pacífica posesión con buena fé y justo título. Tal regulación se siguió contemplando en la Ley posterior en su artículo 14. Actualmente se sigue haciendo la inscripción de las marcas en el Registro de la Propiedad Industrial.

Esta Ley de 1902 influyó en la mayoría de las disposiciones --  
del Estatuto sobre la Propiedad Industrial de 1929.

El 26 de julio de 1929 se expidió el Estatuto sobre la Propiedad Industrial, en cuya exposición de motivos se señaló: "Teniendo en cuenta que el retroceso absoluto de la Ley de 1902 en materia de propiedad industrial acarrearía irremediables perjuicios para la industria y el comercio, por haberse creado situaciones de derecho cuyo alcance no puede desconocerse no sólo en el orden interno, sino en el de las relaciones internacionales, y porque quedarían sin protección legal determinadas modalidades de este ramo, es notoria la excepcional conveniencia del interés público, como asimismo las exi

gencias de la realidad", (38) dando vigor al Estatuto sobre la Propiedad Industrial.

Regula en pocos artículos a las marcas, consistiendo esta Ley en lo siguiente:

1. Da el concepto de marca, "se entiende por marca todo signo o medio material, cualquiera que sea su clase y forma, que sirva para señalar y distinguir de los similares los productos de la industria, el comercio y el trabajo". (39)

Simplificaron el concepto y agregaron el comercio, en la Ley anterior sólo se contemplaba la industria y el trabajo.

2. Enuncia lo que puede constituir una marca y lo que no será admitido a registro.
3. Es obligatorio el registro de las marcas ante el Registro de la Propiedad Industrial.
4. Contempla a las marcas colectivas, señalando que podrán hacer uso de marcas y registrarlas todas las colectividades constituidas con el fin de explotar una marca colectiva.
5. El registro de una marca se otorga por 20 años contados desde la fecha de su concesión.

(38) Boletín Oficial del Estado, Estatuto sobre Propiedad Industrial, Madrid 1987, Pág. 13.

(39) Boletín Oficial del Estado, Ob. Cit., Pág. 49.

6. Será renovable dentro del último trimestre de su vida legal.
7. Se expedirá un nuevo certificado de registro para la renovación y se publicará en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial".
8. Contempla a las marcas derivadas.
9. La marca caducará por falta de uso de la misma durante 5 años consecutivos.

Contempla en forma general a las marcas ya que la mayoría de los artículos estaban destinados a las invenciones.

Esta ley tuvo deficiencias pero estuvo vigente en España durante muchos años siendo ya obsoleta y bastante rudimentaria en su contenido, pues no estaba actualizada a las nuevas condiciones del ejercicio comercial y a las necesidades de este país, siendo necesario crear una ley nueva y moderna, naciendo así la "Ley Española de Marcas" del 10 de noviembre de 1988 que entró en vigor el 12 de mayo de 1989, misma que contempla de manera más específica a las marcas, crea nuevas figuras, modifica determinadas instituciones del derecho marcario para conseguir una mayor eficacia, deroga ciertos artículos en desuso.

En forma general mencionaremos las innovaciones de esta nueva regulación, ya que posteriormente se tocará como tema central de nues

tro estudio, siendo las siguientes:

1. Regula a las marcas de productos y de servicios.
2. Contempla a las marcas colectivas que se regularon en la Ley anterior y como innovación las marcas de garantía.
3. Admite el registro como marcas de las formas tridimensionales, - incluidos los envases y de la forma del producto o su presentación.
4. Establece distintas prohibiciones del registro de las marcas distinguiendo entre prohibiciones absolutas y relativas.
5. Se reduce la duración de la vigencia del registro, siendo de - - diez años contados desde la fecha de la solicitud, siendo renovable por períodos iguales. Antes era por 20 años contados desde la fecha de la concesión.
6. La obligación de uso de las marcas registradas se establece con mayor rigor. Para que opere la renovación se deberá presentar - la declaración de uso de la marca. El plazo para declarar el -- uso de las marcas es de cinco años contados desde la fecha de su concesión.
7. Contemple la licencia de marcas.

Se han estudiado las diferentes etapas de la historia de la legislación marcaria de España, dándonos cuenta de como se fueron for-  
mando y evolucionando los signos distintivos adquiriendo caracterís-  
ticas propias para ser regulados en una Ley especial.

Se han expedido pocos ordenamientos a lo largo de la vida le-  
gal de las marcas.

CAPITULO II  
ASPECTOS RELEVANTES SOBRE LAS MARCAS

1. CARACTERES GENERALES

1.1. CONCEPTO

La marca ha sido definida en exceso, al grado de haberse formado una clasificación de las distintas corrientes surgidas en torno a las definiciones elaboradas, por lo que mencionaremos las cuatro principales:

PRIMER GRUPO: La que señala a la marca un papel de signo indicador del lugar de procedencia de la mercancía.

Armengaud Aine define a las marcas de fábrica o de comercio como "un signo cualquiera aplicado a un producto y que permite reconocer la fábrica de que proviene o la casa comercial que lo vende". -  
(40)

También pertenecen a este grupo Eugene Pouillet, Paul Roubier y Antonio Rosello y Gómez.

La característica de este grupo como ya se ha señalado, es el asignar a la marca el papel de señalar la procedencia del producto.

---

(40) Aine Armengaud, citado por David Rangel Medina, Ob. Cit., Pág. 154.

SEGUNDO GRUPO: Aquellas que consideran a la marca como un agente individualizador del producto mismo.

Breuer Moreno considera a la marca como "el signo característico con que el industrial, comerciante o agricultor, distingue los productos de su industria, comercio o explotación agrícola". (41)

Los autores que coinciden en esta idea son: Laborde, Stephen - P. Ladas y Joao de Gama Cerqueira.

TERCER GRUPO: La posición ecléctica que reúne las notas sobresalientes de las dos corrientes mencionadas anteriormente.

El maestro César Sepúlveda da un concepto de marca bastante amplio, al señalar que "la marca es un signo para distinguir. Se emplea para señalar y caracterizar mercancías o productos de la industria, o bien, servicios, diferenciándolos de los otros. Tiene por objeto la marca proteger las mercaderías y los servicios poniéndolos al abrigo de la competencia desleal mediante la identificación. Están destinadas a especializar los productos en que se usan o los servicios que se valen de ellas y a indicar y garantizar su procedencia o las empresas que los prestan". (42)

Este concepto abarca la doble finalidad de la marca, la prime-

---

(41) Breuer Moreno, Ob. Cit., pág. 31.

(42) César Sepúlveda, Ob. Cit., pág. 113.

ra en el sentido de distinción de los artículos, ya sea de productos o de servicios, que se van a diferenciar entre los demás competidores y la otra se refiere a la procedencia de la mercancía, ya que es el signo de confianza y calidad que trae consigo la marca -- por experiencia entre los consumidores, sea también por un producto o por la prestación de servicios en forma eficiente y completa.

Otro concepto dentro de esta corriente es el del maestro Joaquín Rodríguez y Rodríguez que afirma que la marca "es la señal externa que es usada por un comerciante para distinguir los productos por él elaborados, vendidos o distribuidos, de manera que el adquirente pueda asegurarse de su procedencia y el comerciante quede a salvo de los efectos de la competencia desleal que le hicieren los que pretendiesen utilizar el prestigio y la solvencia de aquél, para colocar productos inferiores o no acreditados". (43)

CUARTO GRUPO: Esta corriente enfoca la esencia de la marca en función de la clientela.

Mario Rotondi sostiene que "la marca es contraseña de una hacienda, colector de clientela, garantía de la buena calidad del producto y estas afirmaciones no son contradictorias, en cuanto la primera sea desde el punto de vista objetivo y las otras representan una opinión del empresario que ha adoptado la marca". (44)

(43) Joaquín Rodríguez y Rodríguez, "Curso de Derecho Mercantil", - México 1952, Segunda Edición, Tomo I, Pág. 425.

(44) Mario Rotondi, citado por David Rangel Medina, Ob. Cit., Pág. 158.

Los autores más destacados de esta corriente son Tullio Ascarelli, Francisco Ferrara, Mario Ghiron, Carnelutti y Kohler.

Este grupo señala que la marca es un derecho de propiedad que recae sobre un bien inmaterial, por lo que tiene las características y elementos de la propiedad inmaterial de la hacienda mercantil.

Estas han sido las corrientes que han intentado conceptualizar a la marca, ahora bien, en las legislaciones que han tenido vigencia en nuestro país se han dado diferentes conceptos de marca, el concepto actual establecido en la Ley de Invenciones y Marcas en su artículo 87 es el siguiente: "Esta Ley reconoce las marcas de productos y las marcas de servicios. Las primeras se constituyen por los signos que distinguen a los artículos o productos de otros de su misma especie o clase. Las segundas, por los signos que distinguen un servicio de otros de su misma clase o especie".

En mi concepto, la marca sirve para identificar las mercancías y la constituyen los signos, dibujos, nombre del comerciante o de la negociación o cualquier otra designación para distinguir sus productos y servicios entre todos los demás, llevando así el sello de calidad y prestigio.

Cabe destacar, que la característica principal de la marca es que sea distintiva, ya que es la razón de ser del signo marcario.

Por otra parte, el concepto de marca en la legislación Española es el contemplado en el artículo 10. de la Ley Española de Marcas que a la letra dice: "Se entiende por marca todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de productos o servicios idénticos o similares de otra persona". La marca es un signo distintivo que constituye un mecanismo importante para la protección de los consumidores, ya que lleva consigo una calidad que el público espera encontrar.

## 1.2. CARACTERISTICAS

David Rangel Medina, atendiendo a la importancia de cada una de las características de la marca hace la siguiente clasificación:

Caracteres esenciales: Distintiva, Especial, Novedosa, Lícita y Veraz.

Caracteres secundarios: Facultativo, Adherencia no necesaria, Apariencia, Individualidad.

A mayor abundamiento explicaremos cada una de sus características:

### CARACTERES ESENCIALES

1) La marca debe ser distintiva. "Cualquiera que sea el concepto que se adopte de la marca e independientemente de la finalidad que más se destaque para justificar su protección legal, todos los autores están de acuerdo en que en definitiva, la esencia de la marca estriba en su naturaleza distintiva, lo cual significa que la marca debe especializar, individualizar y singularizar".

(45)

"La marca es un signo para distinguir. Se emplea para señalar -

---

(45) David Rangel Medina, Ob. Cit., Págs. 184 y 185.

y caracterizar mercancías o productos de la industria, o bien, - servicios, diferenciándolos de los de otros". (46)

En base a la distintividad de la marca es que se solucionan o -- plantean infinidad de problemas surgidos de las relaciones indus-- triales, aplicada por la propia autoridad para la admisión o re-- chazo de una marca cuyo registro se solicita o para la resolu-- ción de registros ya obtenidos, etc.

- 2) La marca debe ser especial. Para gozar de la protección legal, señala Rangel Medina, "la marca debe cumplir su función diferen-- ciadora, la cual, a su vez, sólo podrá realizarse si la marca es lo suficientemente original para llamar la atención del compra-- dor. A esta condición esencial del signo se le designa como es-- pecialidad de la marca". (47)

La especialidad quiere decir que la marca no se debe constituir en un signo de una simplicidad tan elemental que malogre su pa-- pel de llamar la atención de los consumidores, ya que entre más original sea una marca, entre más tenga de creación, mayor pro-- tección encontrará por si misma. Siendo importante esta caracte-- rística, ya que si una marca es original, atraerá la atención -- del público consumidor no olvidándola tan fácilmente e identifi-- cándola en el mercado.

---

(46) César Sepúlveda, Ob. Cit., Pág. 113.

(47) David Rangel Medina, Ob. Cit., Pág. 190.

- 3) La marca debe ser novedosa. La novedad, como la especialidad, es un atributo sin el cual no hay marca, ya que un signo sólo -- puede ser distintivo en tanto que no ha sido empleado o registrado aún, pues de lo contrario no cumpliría su función esencial y provocaría confusiones.

Por lo general se considera que la marca debe ser nueva únicamente en relación con las demás marcas usadas o registradas, pero es preciso que también lo sea respecto de nombres y avisos comerciales, siendo que constituyen los signos distintivos del comerciante.

- 4) La marca debe ser lícita. Para que una marca sea considerada como lícita, es necesario que no sea contraria a la ley, a la moral y a las buenas costumbres.

La Ley prohíbe el registro de las marcas de armas y escudos nacionales y extranjeros; nombre, firma y retratos sin la autorización de los interesados; el emblema de la Cruz Roja; las marcas engañosas o confusas y las que sean parecidas a otras anteriormente registradas.

"La licitud de la palabra, figura o signo que se adopte como --- marca, obedece al principio general de que el derecho al uso ha de ser compatible con el derecho de los demás, así como a la imposible coexistencia de los derechos sobre el mismo objeto en -

virtud de títulos que se excluyan mutuamente". (48)

- 5) La marca debe ser veraz. Todas las indicaciones contenidas en la marca deben ser conforme a la verdad.

"Si la marca es engañosa, no sólo queda fuera de la protección legal, sino que su uso es reprimido por la ley por cuanto que el empleo del signo engañoso constituye un acto de competencia desleal reprimido por normas de orden público". (49)

#### CARACTERES SECUNDARIOS

- 6) El carácter facultativo. El uso de la marca es potestativo, ya que la Ley de Invenciones y Marcas en su artículo 89 señala que quien produzca, fabrique, comercie o preste servicios podrá adquirir el derecho al uso exclusivo de una marca satisfaciendo -- las formalidades y requisitos que establecen la Ley y su reglamento.

Ningún comerciante o industrial está obligado, en principio, a vender sus productos bajo el amparo de una marca.

La marca es un auxiliar para el comerciante e industrial, ya que

---

(48) Agustín Ramella, "Tratado de la Propiedad Industrial", Tomo II, Edit. Hijos de Reus, Madrid 1913, Pág. 38.

(49) David Rangel Medina, Ob. Cit., Pág. 197.

es un elemento del que puede disponer para facilitar el conocimiento de su mercancía.

Este principio tiene su excepción cuando la misma Ley de Inven-- ciones y Marcas dispone en su artículo 125 que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial podrá declarar por razones de inte rés público, el registro y uso obligatorio de marcas ya sea de - productos o de servicios.

- 7) La adherencia no es necesaria. El concepto de marca no está su- bordinado a la exigencia de que sea adherente al producto que am para, que no pueda separarse del mismo.

"La evolución de la industria y el comercio, el progreso de los sistemas de venta y el poderoso desarrollo alcanzado por los me- dios de publicidad, han determinado un gradual cambio en la con- cepción de la marca, que va desde sostener que la marca para de- sempeñar las funciones de tal, debe estar adherida materialmente al producto que distingue, hasta considerar como marca al signo que no está puesto sobre mercancías". (50)

Nuestra legislación no exige que la marca sea adherente al pro- ducto, según lo señala el artículo 90 de la Ley de Invencciones y Marcas que dispone que puede constituir una marca cualquier me--

---

(50) David Rangel Medina, Ob. Cit., Pág. 200 y 201.

dio susceptible de identificar los productos o servicios a que se apliquen.

De acuerdo a lo anterior, debe considerarse como uso de la marca para todos los efectos legales, el empleo o referencia que se haga en papel de correspondencia, facturas, listas de precios, avisos y en general toda mención oral o escrita que se haga de la marca.

- 8) La marca debe ser aparente. Si la adherencia como hemos visto no es una cualidad propia de la marca, no puede decirse lo mismo acerca de la apariencia del signo marcario, cualidad que debe considerarse comprendida en la función misma de la marca.

En efecto, ya que la esencia de la marca es individualizar, especializar o singularizar un producto o servicio, y que una de sus características esenciales es la distinción. Si la marca está oculta ante los ojos del público consumidor no es apta para realizar ninguna de las funciones que se han mencionado.

La Ley no dice nada al respecto de la apariencia, pero se suple con la interpretación extensiva de sus disposiciones concernientes al uso de leyendas obligatorias en las marcas tales como "Hecho en México" y "Marca Registrada" a que se refieren los artículos 119 y 121 de la Ley de Invenciones y Marcas, debiendo ser dichas leyendas claras, ostensibles y visibles.

Las menciones obligatorias aludidas deben aparecer en forma clara y ostensible, requerimientos que también son aplicables a la marca.

- 9) Individualidad. La marca debe ser individual, porque está destinada a amparar los productos de un establecimiento determinado y puede ser únicamente utilizada por el sujeto a quien corresponde, ya sea persona física o moral.

Su utilización debe radicar en una sola persona, ya que la marca no puede amparar a la vez los productos de diversas personas porque no determinaría la procedencia del producto o del servicio.

Como excepción a este principio encontramos las llamadas marcas colectivas, las cuales se caracterizan por ser propiedad de sindicatos, asociaciones profesionales o patronales, la Ley de Invencciones y Marcas no contempla a este tipo de marcas.

### 1.3. FUNCIONES

El papel que está llamado a desempeñar el signo marcario ha sido objeto de análisis por autores nacionales y extranjeros, quienes con ciertas diferencias que no son trascendentales otorgan a las -- marcas las siguientes funciones:

**FUNCION DE DISTINCION.** La marca dentro de sus finalidades tiene por objeto distinguir un producto o un servicio entre otros de -- su misma especie o clase, con el fin de que el público consumidor -- lo distinga entre los demás competidores que existen en el mercado.

La marca representa el nombre de los productos, lo cual permite al consumidor identificarlos, provocando la formación de clientela en torno de la marca cuando el producto o servicio es de buena calidad.

Esta función favorece la libre selección del consumidor y refuerza la competencia. La función de distinción es la naturaleza misma -- de la marca para que cumpla con su objeto.

La Ley de Invenciones y Marcas reconoce esta función diferenciado-- ra en su artículo 87, señalando que las marcas de productos y las -- marcas de servicios son aquellos signos que distinguen a los artículos o productos de otros de su misma especie o clase. El artículo 90 fracción I de la Ley establece que pueden constituir una marca --

las denominaciones y signos visibles, suficientemente distintivos y cualquier otro medio susceptible de identificar los productos o servicios a que se apliquen.

**FUNCION DE PROTECCION.** Las marcas protegen al titular de la misma y al público consumidor. Se refiere a que el titular de la marca tiene por objeto proteger las mercancías y los servicios contra la competencia desleal y a la vez otorga al consumidor una garantía del producto o servicio adquirido. Permitiendo que el producto siga en el mercado, protegiéndose y evitando los abusos de terceras personas debido a que una vez dado a conocer la marca pueden surgir imitaciones tanto del producto como de la marca, quedando al abrigo de la competencia desleal. Con esta función se controla esta situación deshonestas.

**FUNCION DE INDICACION DE PROCEDENCIA.** Está destinada a especializar los productos en que se usan o los servicios que se prestan para indicar y garantizar su procedencia. Teniendo como finalidad hacer responsable, a los fabricantes o expendedores de la calidad del producto, ya que se le da al comprador una indicación sobre la procedencia de las mercancías.

En la actualidad esta función marcaria ha perdido importancia para el consumidor, ya que el mercado de bienes y servicios ha crecido tan rápidamente que el consumidor no ha podido identificar los cambios de propietarios de las empresas o de los productos que consume en un principio.

Lo cierto es que la marca en sí misma es un indicativo de procedencia, no porque de ella se infiera que X es el fabricante, sino porque el uso mismo de la marca aplicada a un producto o servicio determinado llega a constituir una garantía y una seguridad.

La Ley de Invenciones y Marcas en su artículo 89 reconoce esta función de indicación de procedencia de la marca, al señalar que "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.

**FUNCION SOCIAL O DE GARANTIA DE CALIDAD.** Se refiere a la garantía tanto para el consumidor como para el fabricante; ya que los consumidores pueden obtener el producto o servicio del tipo y calidad que están acostumbrados y el que desean adquirir creando así confianza, y es una garantía para el fabricante ya que va obteniendo un prestigio y reputación ganado en el mercado comercial.

La marca trae consigo la garantía de calidad que hace posible reconocer a ese producto o servicio por las experiencias personales que ha tenido el público consumidor.

**FUNCION DE PROPAGANDA O PUBLICITARIA.** Se refiere a la acción publicitaria de la marca, siendo un factor importante para el productor, ya que va a ganar la atención del mercado al difundir el --

producto de acuerdo a sus características y a sus cualidades, atrayendo a los clientes y conservándolos al conocer el producto o servicio e identificándose con la marca individualmente. La acción publicitaria se hace del producto y de la marca como símbolo de identificación de la mercancía.

Al respecto, el maestro David Rangel Medina aclara que la propaganda a que nos referimos "no se refiere al industrial o comerciante, sino al producto mismo, que si es de buena calidad y merece la aceptación de los consumidores, será nuevamente solicitado por la marca, la cual, de este modo y por este concepto se transforma en un valioso factor de difusión del artículo". (51) Por lo que es innegable la importancia de esta función ya que la acción publicitaria llega directamente al consumidor presentándole el producto y la marca con que lo va a adquirir.

---

(51) David Rangel Medina, Ob. Cit., Pág. 179.

## 2. MARCAS REGISTRABLES EN MEXICO

Son aquellas que por sus características pueden constituir una marca, siendo contempladas en la Ley de Invenciones y Marcas en su artículo 90 que señala:

Pueden constituir una marca:

"I. Las denominaciones y signos visibles, suficientemente distintivos y cualquier otro medio susceptible de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase".

"II. Los nombres comerciales y las razones sociales o denominaciones sociales....."

Por denominaciones se debe de entender todos aquellos nombres de cosas reales, imaginarias, mitológicas, de astros, de animales, de vegetales, de la naturaleza, etc. Cualquier denominación pero que sea visible y suficientemente distintiva para que se pueda diferenciar entre los de su misma especie o clase, es decir, dándole un carácter especial, particular y original que salga del uso ordinario.

Las denominaciones deben tener una representación gráfica, ya que no se admiten los sonidos o grabaciones fonéticas.

Las denominaciones aisladas son llamadas "nominales o de palabra", pero existen otras que al asociarse con otros elementos poseen un mayor efecto distintivo siendo éstas las llamadas "marcas mixtas".

Existen las denominaciones de fantasía o arbitrarias o de escritura caprichosa adquiriendo así un carácter peculiar entre todas las denominaciones existentes. Lo cual se consigue deformando de una manera caprichosa una o más palabras o voces que al combinarse con otros elementos fonéticos adoptan un carácter distintivo que carece de significado, se llaman así porque no despiertan, por lo menos inmediatamente la idea del objeto al que se aplican, en efecto, los industriales o comerciantes procuran dar cierto carácter descriptivo a sus marcas, para indicar la utilidad o fines de la mercancía al público consumidor, por lo que se debe tener cuidado al constituir denominaciones así para que no den la apariencia de descriptivas constituyéndose por palabras caprichosas o arbitrarias. Se debe mencionar que existen grados en la arbitrariedad o caprichosidad que se miden en función de la lejanía del significado como las llamadas evocativas que componen al producto junto con letras adicionales, como ejemplo: NESCAFE, CELOFAN, VELOZ, otras veces la evocación es indirecta, como por ejemplo: VALVOLINE

La denominación de fantasía está formada o creada con los nom

bres de los artículos o de sus cualidades en lenguas muertas, como ejemplo, Antipirina.

Algunas marcas de fantasía se forman por la denominación de -- ciertos atributos o cualidades de la mercancía, se usa sobre todo - para los productos farmacéuticos o marcas para medicamentos, como - ejemplo, LECHE DE MAGNESIA DE PHILLIPS, SAL DE UVAS PICOT.

Se puede llegar a un grado mínimo de fantasía, lo que constituy un riesgo, ya que puede parecer descriptiva y no ser registrable ya que es utilizada por todos, como ejemplo: ASEO, DIABETISANA.

Para que no pueda constituirse una denominación de fantasía, - es necesario que no sean del dominio público, que no pertenezcan al lenguaje común en el momento de registrarse, que sean distintivas, aptas y no descriptivas. Existen marcas de fantasía que han pasa-- do a formar parte del lenguaje común y por lo tanto pudieran caer - al dominio público si no se tiene cuidado de protegerlas, como ejem plo: MAICENA, NYLON, KLEENEX, KOTEX.

La Ley de Invenciones y Marcas en su artículo 90 fracción I, - señala como signos visibles a los medios materiales susceptibles de hacer distinguir los objetos y por lo tanto idóneos para constituir una marca, existiendo varias clases que a continuación se explican:

1. El dibujo. Ya se trate de dibujos imaginarios, fantásticos o de -

fantasía, dibujos reales de animales, de plantas, de hombres, -- también formas geométricas, letras, números, etc., pero que no se refiera directamente al objeto que va a ser marcado, porque si no resultaría descriptivo.

2. El color. Es útil para formar una marca pero éste no debe ser -- aislado, sino que debe ir acompañado de otros elementos como por ejemplo: con dibujos, figuras, con otros colores, etc. Los nombres de los colores no se pueden registrar.
3. La forma de los productos. Si la forma es original, novedosa y bastante distintiva puede constituir una marca adecuada.

La forma de los productos sólo constituye un medio para diferenciarlo de sus similares y que lo distinga de los demás productos que se encuentran en el mercado. No constituirá marca la forma usual y corriente de los productos así como la forma necesaria -- impuesta por la naturaleza misma del producto o por su función -- industrial.

4. Las envolturas. Se entiende por envoltura del producto a todo lo que sirve para contener o recubrir al producto.

Para que pueda considerarse como marca es necesario que presente una configuración especial y distinguible, teniendo una originalidad que salga de lo común o usual.

Por todo lo anterior las denominaciones como los signos visuales deben ser suficientemente distintivos, como lo señala la Ley, para que se distingan de otros existentes que se encuentran en el mercado estén registrados como marcas o sean del dominio público o de uso común.

En el mismo ordenamiento artículo 90, Fracción II, se contempla que los nombres comerciales pueden constituir una marca; como sabemos, los nombres comerciales se aplican específicamente a los establecimientos comerciales, industriales o agrícolas. Podrán constituirse como marca siempre que no sean descriptivos de los productos o servicios a los que va a aplicar o al giro que se va a explotar y que no contravengan las disposiciones que rigen a las marcas.

La Ley también se refiere a las razones sociales o denominaciones sociales como aptas para formar una marca, pero por lo general no son adecuadas ya que no poseen cualidades distintivas. No deberán ser descriptivas y tampoco deberán incurrir dentro de ninguna de las prohibiciones encuadradas para las marcas.

### 3. MARCAS NO REGISTRABLES EN MEXICO

La Ley de Invenciones y Marcas en su artículo 91 establece qué marcas no son registrables, por lo que a continuación se explican en sus diversas fracciones.

No son registrables como marca:

"Fracción I. Las denominaciones y signos que no reúnan los requisitos que señala la fracción I del artículo 90".

Es decir, que las marcas deben reunir características distintivas, visibles, etc., sin lo cual no podrán ser registradas ante la Dirección General de Desarrollo Tecnológico. Otorgando a la autoridad una potestad subjetiva para negar solicitudes de marcas que no reúnan estos elementos.

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

No puede constituir una marca las palabras usuales que ocupa el público en general para designar a ciertos productos o servicios, ya que si se pretendiese registrar como marca palabras del lenguaje común equivaldría a un monopolio sobre el lenguaje.

También existen palabras que el público adopta como designación usual o genérica para ciertos productos, pasando así al dominio público, perdiendo la marca la característica de distinción.

"Fracción III. La figura de los envases que sean del dominio público o que se hayan hecho de uso común y, en general, aquellos que carezcan de una originalidad tal que los distinga fácilmente".

Se refiere al carácter distintivo de la figura de los envases, ya sea porque hayan pasado al dominio público, que sean de uso común o que carezcan de características distintivas u originales.

"Fracción IV. La forma usual y corriente de los productos o la impuesta por la naturaleza misma del producto o del servicio o por su función industrial".

Ya que es la forma usual de los productos, no teniendo elementos distintivos y originales.

"Fracción V. Las denominaciones, figuras o frases descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca. Una denominación no se considerará distintiva porque ostente una ortografía caprichosa, o construcción artificial, o sea el producto de la unión de dos o más palabras que, analizadas aisladamente, continúen siendo descriptivas en su conjunto.

Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas de las cualidades, características físicas, contenidos, uso, destino o función, composición de propiedades, tipo, especie, calidad, cantidad, valor, presentación o época de elaboración de los productos o de prestación de los servicios".

Es decir, que no serán aptas como marca, aquellas que sean descriptivas de los productos o servicios que tratan de proteger, cuando indiquen o representen a la mercancía de tal manera que permita identificarla con la sola denominación, figura o frase.

También será descriptiva cuando se señale alguna cualidad, característica, función, finalidad del producto o servicio, por lo que no debe indicarse ninguna propiedad de lo que se pretende amparar.

Con lo que resulta que la autoridad objeta y niega solicitudes de marca al encontrar algún elemento descriptivo pero que evoca desde lejos una cualidad del producto o del servicio sin ser una causa suficiente para ello, actuando arbitrariamente perjudicando al solicitante.

Tampoco podrán ser marcas aquellas palabras que ostenten una ortografía caprichosa o que estén constituidas por la unión de varias palabras o que resultan descriptivas al traducirse a cualquier idioma. Podrán registrarse cuando los cambios en la ortografía o -

en la composición o en la traducción sean tales que la denominación quede desfigurada e irreconocible transformándose en algo sin significado que no tenga nada que ver con lo que se pretende amparar.

Por otro lado, afirma el maestro César Sepúlveda que "debe tomarse además en cuenta la pobreza del idioma español, en el que por otra parte existe la fonética figurada, para concluir que resulta cada vez más difícil para el solicitante obtener vocablos aptos para marcas. Si a eso se le agrega un rigorismo exagerado, una comprensión de las autoridades administrativas encargadas del ramo, debe concluirse que existe un fervor burocrático que no se justifica y que va más allá del texto expreso de la Ley". (52)

Efectivamente, resulta complicado y difícil encontrar denominaciones, palabras y signos para constituir una marca, que no resulte descriptiva de lo que se desea amparar.

"Fracción VI. Las letras aisladas, los números y los colores aislados, a menos que estén combinados o acompañados de elementos tales como signos, diseños o denominaciones, que les den un carácter distintivo. Se considera número aislado, el compuesto por uno o más dígitos expresados numéricamente o con letras".

Como se expresó anteriormente, los simples colores aislados, -

---

(52) César Sepúlveda, Ob. Cit., Pág. 124.

las letras y los números no son medios distintivos idóneos, pero al combinarse o al ir acompañados de otros elementos adoptan características peculiares y diferentes a las demás, siendo registrables en este caso.

"Fracción VII. Las que reproduzcan o imiten sin autorización - escudos, banderas y emblemas de cualquier país, Estado, Municipio o divisiones políticas similares, así como las denominaciones y siglas de organizaciones internacionales, gubernamentales, intergubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra organización reconocida oficialmente, así como la designación verbal de los mismos".

Debido a que no son objetos que estén dentro del comercio y no son objetos de apropiación para los particulares ya que pertenecen a la nación, a organismos internacionales o nacionales.

"Fracción VIII. Las que reproduzcan o imiten signos o punzones oficiales de control y garantía adoptados por un Estado, sin autorización de la autoridad competente".

Se refiere a lo mismo de la fracción anterior, por lo que tampoco puede ser registrado como marca, ya que se crearía un monopolio de signos oficiales.

"Fracción IX. Las que reproduzcan o imiten monedas, billetes de banco y otros medios oficiales de pago nacionales o extranjeros

o las monedas conmemorativas".

Resulta obvio ya que no puede ser susceptible de apropiación - por ninguna persona debido a que son para el uso de la comunidad y no exclusivos de un particular.

"Fracción X. Las que reproduzcan o imiten condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, ferias, congresos, eventos culturales o deportivos reconocidos oficialmente".

Tiene el mismo fundamento que lo explicado anteriormente.

"Fracción XI. Los nombres, seudónimos, firmas, sellos y retratos de personas, sin consentimiento de los interesados o, si han -- fallecido, de sus ascendientes o descendientes de grado más próximo".

Se trata de derechos personalísimos necesitándose el consentimiento de la persona, ya que son bienes propios y privativos que no cualquier tercero puede disponer de ellos sin el permiso del afectado o interesado, si ha fallecido se requerirá el permiso de los ascendientes o descendientes.

"Fracción XII. Los títulos de obras literarias, artísticas o científicas y los personajes ficticios o simbólicos salvo con el consentimiento de su autor, cuando conforme a la Ley de la materia, éste mantenga vigentes sus derechos; así como los personajes huma--

nos de caracterización, si no se cuenta con su conformidad".

Se prohíbe el registro de marcas de títulos de obras literarias, artísticas o científicas, así como de personajes ficticios; solamente son registrables cuando tales derechos estén vigentes conforme a la Ley del Derecho de Autor y se obtenga el consentimiento del mismo autor.

"Fracción XIII. Derogado por las Reformas a la Ley de Inventiones y Marcas, publicadas el 16 de enero de 1987 en el Diario Oficial."

Esta fracción se refería a la prohibición de las palabras simples o compuestas de lenguas vivas extranjeras, las cuales no se podían registrar.

También excluía del registro a las marcas construidas artificialmente, de modo que por su fonética parecieran voces extranjeras.

"Esta fue una disposición que generó muchos litigios, porque se prestó a que funcionarios menores, no muy concededores, objetaran o rechazaran solicitudes o registros, interpretando caprichosamente lo de "parezcan voces extranjeras". El costo de esta regla en recursos humanos y materiales ha sido considerable". (53)

---

(53) César Sepúlveda, Suplemento, Ob. Cit., Pág. 16.

"Fracción XIV. Las denominaciones geográficas, propias o comunes, así como los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan originar confusión o error en cuanto a su procedencia, así como las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la fabricación de ciertos productos, para amparar éstos, excepto los nombres de lugares de propiedad particular, cuando sean especiales e inconfundibles y se tenga el consentimiento del propietario".

Esta fracción señala que no podrán constituir marcas las denominaciones geográficas "propias o comunes"; al respecto, el maestro César Sepúlveda señala que "no puede establecerse esa distinción, porque en ninguna parte se pueden identificar las designaciones geográficas "comunes". (54)

Estando de acuerdo con el mencionado tratadista, ya que no existe tal distinción porque las denominaciones geográficas son de una sola clase, ignorando el espíritu del legislador al hacer esta distinción.

No son registrables las denominaciones geográficas, gentilicios, nombres y adjetivos cuando éstos indiquen la procedencia del producto, ya que pueden causar confusión o error, debido a que cuando una marca lleva un nombre geográfico se tiene la idea de determinada calidad, cualidades y características relacionado con --

---

(54) César Sepúlveda, Ob. Cit., Pág. 128.

una zona específica atribuyéndole a la marca propiedades que no -  
lleva consigo.

Por otro lado, si no se indica la procedencia no habrá confu-  
sión de ninguna especie, además si a las designaciones geográfi-  
cas se les atribuye un elemento secundario tendrán característi-  
cas distintivas y propias, constituyendo una marca registrable.

Tampoco serán registrables las denominaciones de poblaciones  
o lugares en donde se elaboren y fabriquen ciertos productos que  
los haga característicos, por ejemplo: El Tequila, el Cognac. De-  
bido a que el público identifica el nombre de la marca con la mer-  
cancía siendo descriptiva de lo que ampara o causando confusión -  
si la marca protege otros productos.

Hay que hacer notar que tiene relación con las llamadas deno-  
minaciones de origen.

"Fracción XV. Los mapas, sin embargo, podrán usarse como ele-  
mento de las marcas, si corresponden al país de origen o lugares  
de procedencia de los productos o servicios que aquellas distin-  
guen, siempre que en este país estuviesen registrados".

Sólo podrán registrarse como elemento de las marcas en fun-  
ción de la procedencia de los productos o servicios que se desea  
amparar, ya que tienen que corresponder al país de origen, de lo  
contrario no podrán registrarse.

"Fracción XVI. Las denominaciones, signos o figuras susceptibles de engañar al público o inducir a error, entendiéndose por tales, los que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza, origen, componentes o cualidades de los productos o servicios que pretendan amparar".

Se refiere a las denominaciones, signos o figuras ilícitas -- que traen falsas indicaciones de origen o presuntas características de la mercancía no serán registrables, pues causaría engaño y confusión al público. Ya que uno de los caracteres esenciales de la marca es la de que sea veraz.

"Fracción XVII. Las denominaciones o signos que, conforme a -- otras disposiciones legales, no sea posible utilizar para fines comerciales o, por razones de interés público, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial considere inconveniente registrar".

Hay ciertas denominaciones o signos que no se pueden utilizar para el comercio, por lo cual no podrán registrarse. También hay que considerar que por razones de interés público tampoco se podrán registrar.

"Fracción XVIII. Todo lo que sea contrario a la moral, a -- las buenas costumbres, al orden público y aquello que tienda a ridiculizar ideas o personas".

Es obvio que no se van a admitir denominaciones o signos que

vayan en contra de la moral y de las buenas costumbres, o cuando se trate de ridiculizar ideas o personas ya que, en dicho caso, la marca estaría afectada de ilicitud.

"Fracción XIX. Las denominaciones o signos iguales o semejantes a una marca, que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial estime notoriamente conocida en México, para proteger los mismos o similares productos o servicios, o bien que sean susceptibles de crear confusión en forma tal, que puedan inducir al público a error".

No se pueden admitir denominaciones o signos que se parezcan ni menos ser igual a una marca conocida por el público, debido a que causaría confusión y error.

"Fracción XX. La traducción a otros idiomas de las palabras no registrables".

Las palabras que no son registrables por encuadrarse en alguno de los supuestos contenidos en el artículo 91 de la Ley de Invencciones y Marcas, tampoco lo serán al ser traducidos a otros idiomas.

"Fracción XXI. Una marca que sea idéntica a otra, anteriormente registrada y vigente, para amparar los mismos productos o servicios, aún cuando sea solicitada por el titular de la registrada o con el consentimiento expreso de éste".

Ya que no es posible que existan dos marcas iguales para lo mismo.

"Fracción XXII. Una marca que sea semejante a otra ya registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios, en grado tal que pueda confundirse con la anterior, tomándola en su conjunto o atendiendo a los elementos que hayan sido reservados".

Se refiere a la semejanza de las marcas en grado de confusión, no se admitirá a registro la solicitada por existir una marca anterior que le es similar, que ampara los mismos o similares productos o servicios y que puede originar confusión al público consumidor.

Existen marcas que se parecen lejanamente a otras sin que éstas puedan causar confusión de ninguna especie, pues el elemento no es visible, ya que fonéticamente o gráficamente no son confundibles o en su conjunto son diferentes, pero son negadas por parte de la autoridad debido a la cantidad de trabajo y a la arbitrariedad con que en ocasiones actúa.

Si la marca que se está solicitando es del mismo titular a la que se le opone por ser semejante se concederá si se ubica en el supuesto del artículo 96 de la Ley de Invenciones y Marcas que a la letra dice:

"La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial deberá decla-

rar ligados, para efecto de su transmisión, los registros de las - marcas de un mismo titular, cuando sean idénticas y amparen simila res productos o servicios, o bien semejantes en grado de confusión y amparen los mismos o similares productos o servicios."

"Fracción XXIII. Una marca que sea idéntica o semejante, en - grado de confusión, a un nombre comercial aplicado a los mismos o similares servicios, que se presten en el establecimiento cuyo nombre comercial se haya usado con anterioridad".

Es decir, que se negará una marca cuando sea igual o parecida a un nombre comercial. La prohibición sólo se hace extensiva respecto de los servicios que se presten en el establecimiento con anterioridad a la marca.

Podemos concluir que es muy limitada la posibilidad de obte-- ner una marca debido a las restricciones establecidas por la ley y al criterio subjetivista de la autoridad que decide sobre su otorgamiento.

#### 4. MARCAS REGISTRABLES EN ESPAÑA

La Ley Española de Marcas establece en su artículo 2o. qué -- signos o medios pueden constituir una marca, siendo:

"a) Las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las - que sirven para identificar las personas".

Se refiere a las marcas denominativas que puede consistir en una combinación de fonemas, que resulta ser perceptible mediante - su pronunciación.

"b) Las imágenes, figuras, símbolos y gráficos".

La marca puede consistir en una serie de combinaciones de tra - zos, líneas, colores, dibujos, etc., siendo la marca gráfica.

"c) Las letras, las cifras y sus combinaciones"

Las letras y cifras a veces no se estiman suficientemente dis - tintivas para poder constituir una marca, por lo que se deben de - acompañar de otros elementos.

"d) Las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases, la forma del producto o su presentación".

Cualquier recipiente o contenedor que asuma una determinada - forma, con la que se pretenda distinguir al producto.

"e) Cualquier combinación de los signos o medios que, con carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores.

Se refiere a la marca mixta compuesta de elementos de palabras, denominaciones con los gráficos o cualquier otro elemento susceptible de registro.

No son medios sensibles de apropiación los sonidos ni tampoco otros elementos perceptibles como los olores, ya que carecen de aptitud para una repetibilidad que permita sin problemas la identificación distintiva.

Como se dijo anteriormente, para que se pueda constituir una marca lo esencial es que posea una aptitud distintiva suficiente, para que los productos o servicios designados con la marca se diferencien de otros.

Puede ser que la denominación no tenga ningún sentido semántico o una combinación de trazos o líneas sin valor representativo alguno de la realidad, pero si aparecen suficientemente caracterizados pueden llegar a constituir una marca conocida y prestigiada.

Lo que se concluye que la marca no es solamente un medio identificador, sino un medio distintivo por excelencia.

## 5. MARCAS NO REGISTRABLES EN ESPAÑA

Son aquellas que no pueden constituir una marca por incurrir - en algunas de las prohibiciones que establece la ley. La Ley Española de Marcas divide a las prohibiciones en absolutas y relativas, atendiendo al ejercicio de las acciones para demandar la nulidad de una marca, en este sentido se establece que si la marca infringe -- una prohibición absoluta la acción es imprescriptible, mientras que si la infracción se refiere a una prohibición relativa la acción deberá ejercitarse antes de los cinco años.

El artículo 11 de la Ley de Marcas contempla a las prohibiciones absolutas señalando que:

1. No podrán registrarse como marcas, además de los signos o - medios que no puedan constituir marca conforme al artículo 10. de - la presente Ley que se refiere a la distinción, los siguientes:

"a) Los que se compongan exclusivamente de signos genéricos para los productos o servicios que pretendan distinguir".

Se refiere a las denominaciones genéricas, siendo aquellas con las que, en el lenguaje usual, es conocido y designado un producto o servicio.

En este sentido, si la marca consiste en el propio nombre del producto que se pretende identificar, carecería de una aptitud dig

tintiva. Ya que no podría quedar reservada en favor de un industrial o comerciante, ya que es utilizada en el lenguaje vulgar.

"b) Los que estén exclusivamente compuestos por signos o por indicaciones que se hayan convertido en habituales o usuales para designar los productos o los servicios en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio".

Son los signos o medios utilizados para el ejercicio del comercio.

"c) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que sirvan en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción del producto o de la prestación del servicio u otras características de los productos o del servicio".

Es decir, que no pueden registrarse las marcas descriptivas de elementos o características del producto o servicio que se pretende amparar.

"d) Las formas que vengan impuestas por razones de orden técnico o por la naturaleza de los propios productos o que afecten a su valor intrínseco".

Las formas impuestas por la naturaleza o por orden técnico no podrán constituir una marca, ya que carecen de originalidad y distintividad.

"e) Los que sean contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres".

Ya que afectan a la integridad de las personas.

"f) Los que puedan inducir al público a error particularmente sobre la naturaleza, la calidad, las características o la procedencia geográfica de los productos o servicios".

Se refiere a indicaciones engañosas que indiquen ciertas cualidades falsas del producto o servicio que se desea amparar.

"g) El color por sí solo. Sin embargo, podrá registrarse -- siempre que esté delimitado por una forma determinada".

El color sólo no se puede registrar, pero si va acompañado de otros elementos adquiere características propias. En México tampoco son registrables los colores aislados.

"h) Los que reproduzcan o imiten la denominación, el escudo, la bandera, las condecoraciones y otros emblemas de España, sus Comunidades Autónomas, sus municipios, provincias u otras entidades locales, a menos que medie la debida autorización. En todo caso, -- solamente podrán constituir un elemento accesorio del distintivo -- principal".

No se registrarán por no ser de apropiación exclusiva de un comerciante o industrial, sino que pertenecen a la nación.

"i) Los que hayan sido autorizados por las autoridades competentes y deban ser denegados en virtud del artículo 6 del Acta vigente en España del Convenio de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial del 20 de marzo de 1883. Solamente podrán constituir un elemento accesorio del distintivo principal.

"j) Los que reproduzcan o imiten los signos y punzones oficiales de contraste y de garantía adoptadas por España o por cualquier otro Estado, a menos que medie la debida autorización".

Ya que no pueden pertenecer a ninguna persona, sino que son de la nación.

"2. El apartado 1 letra c) no se aplicará si la marca hubiera adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma."

Se aceptará porque la marca ha obtenido un carácter distintivo dentro del comercio.

"3. Podrá ser registrada como marca la conjunción de varios signos de los mencionados en el apartado 1, letras a), b) y c), - si dicha conjunción cumple con el artículo 10. de la presente Ley". Es decir, que la conjunción resulte ser suficientemente distintiva para poder constituir una marca.

El artículo 12 de la Ley Española de Marcas regula las prohibiciones relativas, estableciendo que:

1. No podrán registrarse como marcas los signos o medios:

"a) Que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior".

Siendo los signos distintivos idénticos o semejantes a otros ya registrados o solicitados anteriormente. Pues induciría al público consumidor a confusión y lesionaría el derecho de uso exclusivo del titular de la marca.

"La Ley prohíbe al sentar esta regla excluyente que no es la semejanza en sí misma, ni siquiera la identidad del distintivo de que se trate, con el registrado anteriormente a favor de otro titular, sino la identidad o la semejanza que originen peligro de confusión sobre la procedencia de los productos o servicios a los que la marca viene a distinguir". (55)

"b) Que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con un nombre comercial anteriormente solicitado o regis-

---

(55) Hermenegildo Baylos Corroza, Ob. Cit., Pág. 856.

trado para designar actividades relacionadas con los productos o servicios para los que se solicita la marca, puedan inducir a confusión en el mercado".

Se contempla lo mismo que en el precepto anterior, pero aquí la semejanza es con un nombre comercial.

"c) Que sean idénticos a un rótulo de establecimiento anteriormente solicitado o registrado para designar las mismas actividades que los productos o servicios para los que se solicita la marca."

No se registrarán los que sean idénticos a un rótulo de establecimiento.

"2. Sin embargo, podrá registrarse una marca semejante a otra marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado para productos, servicios o actividades idénticas o similares, cuando el solicitante presente por escrito autorización fehaciente del titular registral anterior y se adopten, si fuere preciso, las medidas necesarias para evitar el riesgo de confusión".

Se refiere a una carta de consentimiento en la cual el titular de la marca dá autorización y permite que el otro solicite esa marca o nombre comercial semejante con variación a ciertos elementos para evitar que cause confusión. En México se maneja el mismo sistema.

El artículo 13 de la Ley Española de Marcas establece además - que no podrán registrarse como marcas:

"a) El nombre, apellidos, seudónimos o cualquier otro medio - que identifique al solicitante del registro de la marca, siempre - que los mismos estén incursos en alguna de las prohibiciones conte - nidas en el artículo 12".

Como ya lo vimos son derechos personalísimos, siendo requisi - to indispensable que correspondan al peticionario para poder soli - citarlos.

"b) El nombre civil o la imagen que identifique a una persona distinta del solicitante de la marca, así como el nombre, apellido, seudónimo o cualquier otro medio que para la generalidad del públi - co identifique a una persona distinta del solicitante, a menos que medie la debida autorización. En todo caso, estos signos quedarán sometidos a las demás prohibiciones contenidas en esta Ley".

Se podrán registrar pero con autorización de la persona que - tiene derecho a usarlos.

"c) Los signos o medios que supongan un aprovechamiento inde - bido de la reputación de otros signos o medios registrados". Ya - que es indebido y no es lícito hacer eso.

"d) Los signos o medios que reproduzcan o imiten creaciones -

protegidas por un derecho de propiedad intelectual o industrial, a no ser que medie la debida autorización del titular de tal derecho".

Ya que pertenecen al autor o inventor y ninguna persona podrá registrarlas como marcas sin su debida autorización.

CAPITULO III  
PROCEDIMIENTO MARCARIO EN MEXICO Y ESPAÑA

1. PROCEDIMIENTO MARCARIO EN MEXICO

1.1. SOLICITUD DE REGISTRO

El procedimiento para registrar las marcas está contenido en la Ley de Invenciones y Marcas y en su Reglamento en donde se establecen los pasos y requisitos que deben de seguirse para obtener el registro de una marca.

El primer paso del trámite es la solicitud, que a continuación explicaremos:

1. La Solicitud, debe ser escrita en idioma español a máquina para que no se altere ningún dato posteriormente y siguiendo el modelo o formato que proporciona gratuitamente la Dirección de Desarrollo Tecnológico, han existido varios formatos de solicitud, la última se dio con la reforma al Reglamento del 30 de agosto de --- 1988 en vigor a partir del 29 de septiembre del mismo año, siendo exigible a partir de los 30 días siguientes de la fecha de circulación de la Gaceta de Invenciones y Marcas.

La Solicitud del registro se presentará ante la misma Secreta

ría de Comercio y Fomento Industrial, Dirección General de Desarrollo Tecnológico; tal solicitud contiene apartados que deben ser llenados en forma clara y precisa, siendo contemplado en el artículo 76 del Reglamento de la Ley, que establece:

"a) Una sección reservada para la Dirección, con los espacios necesarios para anotar la fecha legal y hora de presentación de la solicitud, el número de folio y del expediente que le corresponda; el número de registro cuando se conceda, el lugar y fecha de concesión y la firma del funcionario competente de la Dirección".

Esta fracción se refiere al espacio que se encuentra en la parte superior del lado derecho correspondiéndole a los funcionarios de la dependencia para anotar la fecha legal y hora de presentación, el número de expediente que le asignan a la solicitud siendo en lo sucesivo el número que le corresponde a ese trámite y el número de folio para uso interno de la dependencia.

En la parte de atrás se encuentra una sección para el número de la marca en caso de que sea concedido su registro, sirviendo para tal efecto la solicitud como título; anteriormente se elaboraba un título independiente a la solicitud, pero debido al trabajo lento y a la pérdida de tiempo que esto originaba, se estableció este método con la finalidad de agilizar la salida y trámite de los asuntos, evitando el rezago.

El inciso b) del artículo 76, establece que en la solicitud -

hay una:

b) Una sección que debe ser llenada por el solicitante en la que deberá indicarse:

1. Tipo de marca o sea con denominación o si es innominada o mixta.

Con denominación se refiere a palabras, innominada que son dibujos, colores, diseños pero que no llevan palabras y la mixta es combinación de las dos.

2. Clase a la que pertenece; de acuerdo al número de clase que le corresponda en la Clasificación Oficial dependiendo de los productos o servicios que se va a amparar.

3. Productos o servicios a los que se aplica, los que deben de especificarse y designarse de una manera concreta. La solicitud sólo protege una sola clase de la Clasificación Oficial. La tarifa de los derechos señala varias cuotas dependiendo lo que se pretenda proteger, ya sea toda la clase, una parte de ésta o sólo un producto o servicio.

4. Fecha del primer uso de la marca; si la marca se ha usado sin interrupción se debe anotar la fecha en que se empezó a usar o si no, la declaración de que no se ha usado todavía. El artículo 100 de la Ley señala que no podrá ser modificada la fecha --

del primer uso, por lo que se debe de tener cuidado antes de manifestarla, ya que es importante en el caso de que se suscite una controversia para saber quién empleó primero una marca, teniendo así más derechos.

"Es aconsejable hacer anuncio de la marca en un medio publicitario en el que mencione su fecha, precisamente el día en que se presente a registro, para preconstituir la prueba de uso o bien, no solicitar una marca que ya se haya utilizado sin tener a la vista algún documento (facturas, pedidos, cartas, anuncios) en donde conste una fecha fácil de determinar, y ella será la que se declare". (56)

5. Tipo de establecimiento, ya sea industrial, comercial o de servicios y ubicación del mismo; se refiere a los datos del establecimiento en donde se elaboran o se vendan los productos o se prestan los servicios, anotándose el domicilio: calle, número, colonia, código postal, población, estado y país.

En el caso de que el solicitante cuente con establecimientos de tipo industrial y comercial con domicilios diferentes, se deberán señalar ambos.

6. Nombre, domicilio y nacionalidad del solicitante, se debe anotar el nombre completo sea persona física o moral. El domicilio debe contener todos los datos que se enumeraron en el apartado anterior, y la nacionalidad del solicitante.

---

(56) César Sepúlveda, Ob. Cit., pág. 134.

7. Nombre, domicilio y nacionalidad del apoderado, en el caso de - que hubiera; cuando la solicitud de registro de marca sea trami tada por un tercero, necesitará poder que le otorgue el titular para hacer todas las gestiones.
  
8. Cuando se reclame prioridad, se deberá indicar el país, la fecha y el número de la solicitud extranjera, esto es sólo en el caso de que hubiera prioridad o sea de que se haya solicitado el registro de la marca en el extranjero, se deberá indicar la fecha en que fue depositada en el extranjero, el país y el número que le correspondió a la solicitud.

c) Una sección para pegar un ejemplar o marbete de la marca, hay un espacio en la solicitud para pegar la etiqueta.

d) Una sección para la descripción de la marca; no hay necesidad de describir la etiqueta en el caso de que lleve un diseño. Con la reforma al Reglamento se suprimió el procedimiento de las frases rituales y la descripción que se hacía en hojas de tamaño especial constituyendo esto un gran avance, ya que su elaboración implicaba un gran esfuerzo y una enorme pérdida de tiempo, por lo que dicha reforma representó un adelanto al procedimiento de la - solicitud de la marca, siendo mucho más fácil y sencilla.

e) Una sección para las reservas, donde se expresará en que consiste dicha marca y los elementos de que se compone; en la -- que se deberá anotar expresamente todas y cada una de las pala--

bras, figuras y colores de lo que se desee proteger, ya que eso se va a reservar siendo los elementos que el solicitante de la -- marca reivindica como propios. En este punto también hubo modifi caciones por el nuevo Reglamento disminuyendo los requisitos, ya que anteriormente las reservas se tenían que presentar en hojas - de tamaño especial al igual que la descripción.

f) Una sección para la exclusión de las leyendas o figuras - no registrables, contenidas en la etiqueta, cuando la marca tam-- bién aparezca en ella; debido a que hay palabras o leyendas que - no se pueden reservar haciéndose exclusión de ellas, ya que, como se ha señalado, de acuerdo a la Ley de Invenciones y Marcas exis-- ten ciertas palabras o figuras que no son susceptibles de regis-- tro.

El texto de la solicitud podrá utilizarse como título defini tivo si contiene las menciones a que se refiere este artículo; es to como ya se ha mencionado, trae consigo diversas ventajas, ya - que no habrá tantos errores, antes del nuevo reglamento se expe-- día un título conteniendo los datos de la solicitud, prestándose a infinidad de errores que trascendían viciando el registro, de - esta manera se evitarán a menos de que el propio titular se equi- voque en algún dato, recayendo en éste la responsabilidad y no en los funcionarios de la dependencia.

Por otra parte, el artículo 77 del Reglamento de la Ley de - Invenciones y Marcas, señala que deberán acompañarse a la solici-

tud los siguientes documentos:

"I. Se anexarán ocho impresiones de la marca en blanco y negro no mayores de 10 cms., ni menores de 4 cms."

"II. Ocho impresiones de la marca en color, cuando se deseen proteger los colores".

Se redujo el número de las etiquetas ya que antes eran 12 impresiones en blanco y negro o a colores siendo innecesarias.

Las etiquetas sirven también para hacer la publicación en la Gaceta de Invenciones y Marcas.

"III. Copias simples de la constancia y del documento a que se refiere el Artículo 17 del Reglamento o, en su defecto, el instrumento en que se contengan las facultades del poderdante y del mandatario, cuando se tramite por éste".

El artículo 17 del Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas se refiere a la constancia del Registro General de Poderes, que es otra de las innovaciones del nuevo Reglamento a través de la cual los apoderados solicitan su inscripción en un Registro que lleva la Dirección de Desarrollo Tecnológico con la finalidad de que quede asentado que les han otorgado poder para representar a una persona física o moral, evitando anexar en cada solicitud de marca una copia certificada o cotejada del poder conferido como antes se hacía.

Si todavía no se tiene la inscripción se presentará la Carta Poder firmada por la persona que lo esté otorgando y si existe poder en otro expediente se exhibirá, como ya se dijo, copias certificadas o se pedirá el cotejo de éstas anotando para tal efecto el número de marca o número de expediente en -- que conste.

"IV. Testimonio que comprueba la existencia de la persona moral, -- de ser ésta la solicitante, a menos que se infiera del poder exhibido".

Cuando otorga poder una persona moral se exhibirá el testimonio de la sociedad para comprobar las facultades del representante que firma, estando autorizado y facultado en los estatutos.

Aunque el Reglamento no lo señala se debe anexar también el comprobante del pago de los derechos por el estudio de la solicitud, que se establecen en la Ley Federal de Derechos. El pago se cubrirá en la Caja Recaudadora adscrita a la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, la falta del comprobante de pago se requerirá al interesado por oficio, concediéndole un plazo no mayor de dos meses para presentarla, de no hacerlo, se tendrá por abandonado el trámite.

El artículo 78 del Reglamento establece lo siguiente:

"Si la solicitud a que se refiere el Artículo 76 o los ane--

xos a ésta resultaren incompletos o deficientes por cualquier causa, se requerirá al solicitante para que los complemente, corrija o aclare, dándole para tal objeto un plazo no mayor de dos meses, transcurrido el cual, si no se diere cumplimiento al requerimiento, se tendrá por abandonada la solicitud y por perdida la fecha legal de presentación".

Esta parte del artículo se refiere a que los datos contenidos en la solicitud y anexos a veces no son suficientemente claros por lo que se le requiere al solicitante para que corrija las deficiencias señaladas, o bien, para que presente algún documento faltante. Es una ventaja para el titular ya que si se equivocó en algunos datos o le faltó algún documento se lo harán saber y así podrá subsanar el error, o reponer la documentación requerida.

Por otra parte, el mismo artículo 78 dispone que: "En las aclaraciones o adiciones que se formulen no se permitirán modificaciones que impliquen cambio sustancial a lo solicitado inicialmente, sin perjuicio de que el solicitante pueda presentar nueva solicitud de registro como marca de otra denominación, figura o composición".

Es importante destacar que las modificaciones del 30 de agosto de 1988 al Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas reduce los requisitos de la solicitud, haciéndola más sencilla y eliminando dificultades que se venían presentando anteriormente, beneficiando tanto al solicitante como a la dependencia encargada.

Pero cabe agregar que tales modificaciones si bien son positivas, rebasaron a la Ley, que por no haber sido reformada establece disposiciones en contrario, tal y como se puede observar en su artículo 100 Fracción I, en donde señala que a la solicitud se acompañará:

I. "La descripción de la marca, que terminará con las reservas que de ella se hagan con arreglo a las disposiciones reglamentarias".

Conforme al Reglamento vigente ya no se tiene que describir la marca, ya que la etiqueta que se adhiere basta, sin necesidad de anexar descripción y reservas en hojas especiales, algo que era muy latoso y complicado.

En diversos sistemas legales tampoco se realiza la descripción siendo un avance en nuestro sistema de Propiedad Industrial.

En el mismo caso de los artículos no modificados se encuentra la fracción III del mencionado precepto, el artículo 101 y el 111 de la Ley por lo que, de hecho, el Reglamento está actuando como Ley primaria y la Ley de Invenciones y Marcas como secundaria; considero que los legisladores al realizar las reformas al Reglamento debieron también hacerlas a la Ley, ya que dicha situación provoca confusión y contradicción legal, esperando que en el futuro se hagan las oportunas reformas.

Una vez recibida la solicitud ante la dependencia se procederá a efectuar el trámite de ésta, el primer paso es el examen de los documentos recibidos para verificar si reúnen todos los requisitos legales, efectuándose así el examen administrativo, que a continuación analizaremos.

## 1.2. EL EXAMEN ADMINISTRATIVO Y EL EXAMEN DE NOVEDAD

### EL EXAMEN ADMINISTRATIVO

El examen administrativo tiene como finalidad el estudio de los datos contenidos en la solicitud, de las etiquetas y demás documentos que se acompañan, para verificar si los datos están completos, si coinciden entre sí, etc., en general si se han satisfecho los requisitos legales y reglamentarios.

Si los documentos presentados no estuvieren en regla, se comunicará al solicitante por medio de un oficio para que reponga lo requerido en un plazo no mayor de dos meses. Tales documentos deberán apegarse a lo anteriormente presentado sin admitirse aquellos que modifiquen, alteren o adicionen más datos que los requeridos.

Transcurrido el plazo fijado para la reposición o para la integración de la documentación sin recibir contestación se tendrá por abandonado el trámite y se perderá la fecha legal de la presentación.

En el examen administrativo también se podrá objetar la marca, que consiste en hacer saber al titular que su marca incurre en alguna de las prohibiciones del artículo 91 de la Ley, siendo palabras, signos no registrables fijándole un plazo para que conteste lo que a su derecho convenga y si insiste en seguir incurriendo en

esa prohibición se negará el registro.

Cumplido con todo lo requerido y satisfechos los requisitos legales se procederá a la segunda etapa que es el examen de novedad para verificar si no se afectan derechos adquiridos anteriores.

## EL EXAMEN DE NOVEDAD

En el examen de novedad se realiza una comparación entre la marca solicitada y las marcas existentes que pertenecen a esa misma clase, ya sea que se encuentren en trámite o sean marcas registradas. Se realiza este examen para saber si no se van a afectar derechos adquiridos por terceros y para determinar la novedad de una marca.

Una vez realizado el estudio se podrá determinar si se encontraron marcas, nombres comerciales iguales o semejantes, notificándose al interesado por medio de un oficio de anterioridades a la marca para que manifieste lo que su derecho convenga.

El solicitante podrá alegar en su beneficio según sea el caso, lo siguiente:

a) Que dicha anterioridad es de la propiedad del interesado, solicitando en el mismo escrito se declaren ligadas las marcas.

b) Que existen diferencias debido a que no se parecen y que se ha realizado una apreciación estricta entre ambas no existiendo semejanza alguna y por lo tanto no causan confusión al público consumidor.

c) Que amparan productos o servicios distintos, en el caso de que la anterioridad esté contenida en otra clase que la solicitada.

d) El titular podrá modificar la marca con un diseño o limitar sus artículos excluyendo los que ampara la anterioridad, según lo dispone la primera parte del artículo 107 de la Ley, que a su letra dice:

"Si el interesado modifica la marca solicitada o limita los productos o servicios que pretenda proteger, en forma tal que no exista posibilidad de confusión con las anterioridades citadas, - se continuará el trámite respectivo".

e) Se puede pedir consentimiento al propietario de la anterioridad, otorgando una carta de consentimiento en el que manifieste que no afecta a sus intereses la concesión del registro de la marca solicitada.

f) Puede darse el caso de que la anterioridad opuesta se encuentre sujeta a un procedimiento de cancelación, de nulidad o extinción, por lo que la solicitud permanecerá en suspenso en perjuicio del interesado hasta que se dicte la resolución respectiva.

Si dicho registro resulta cancelado, anulado o extinguido se concederá el nuevo registro, si no hay otra razón que lo impida, conforme al artículo 108 de la Ley.

g) Que la anterioridad haya caducado por falta de renovación, se haya extinguido por falta de explotación o se hubiere cancelado voluntariamente.

Se dieron algunos casos para dar contestación a las anterioridades.

Si no se da contestación al oficio respectivo dentro del plazo que se le fijó para ello, se tendrá por abandonada la gestión y perdida la fecha legal de la solicitud.

Si el interesado modifica su marca y es aceptada por la dependencia por ser distinta a la citada como anterioridad, tendrá que remitir nueva solicitud y anexos. Con los documentos presentados se practicará de nueva cuenta el examen administrativo y el examen de novedad.

Si el examen de novedad resulta favorable se citará a pago de derechos por el registro de la marca y la expedición del título, si no se cubre esa cantidad dentro del plazo señalado se tendrá por abandonada la solicitud.

Una vez pagados los derechos correspondientes, se proporcionará un número de registro y se expedirá el título que consta en la misma solicitud.

En el título se indicará el número de la marca, la fecha legal del registro, la prioridad, en su caso, fecha de expedición que ha de ser la misma en la que se realizó el pago de los derechos, y por último la firma del Secretario de Comercio y Fomento Industrial o el funcionario en quien se haya delegado esta facultad.

tad.

El derecho al uso exclusivo de una marca se acreditará por -  
medio del título.

### 1.3 USO, USO AUTORIZADO Y LA RENOVACION DEL REGISTRO DE LAS MARCAS.

#### EL USO DE LAS MARCAS

La marca deberá usarse tal y como fue registrada en los mismos términos, formas y figuras de no ser así se extinguirá el registro. Las modificaciones realizadas por el propietario sobre la marca original tendrán que ser objeto de un nuevo registro.

El uso que se hace de una marca diferente a la que ha sido registrada no favorece al propietario ya que puede perder el registro por el no uso de esa marca ya que una de las finalidades del registro es el uso ininterrumpido.

Para que una marca conserve su vigencia en las diferentes clases en que fue registrada deberá ser utilizada por lo menos en una de ellas y demostrar a satisfacción de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial el uso efectivo de la misma cuando menos en alguna de las clases y dentro de los tres años siguientes a su registro siendo la fecha de expedición del título. De lo contrario, de pleno derecho se extinguirá el registro correspondiente.

El uso de la marca es obligatorio pues de no ser así se perderá el registro. Se entiende por uso efectivo de la marca, la fabricación puesta en venta y comercialización del producto o servicio que ampara, quedando a criterio de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial determinar el volúmen y condiciones correspondien-

tes para poder considerarse como una efectiva explotación comercial.

La forma de comprobar la explotación de una marca es mediante una declaración de acuerdo al modelo que proporciona la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, señalando los siguientes datos:

1.- Datos de la marca

- a) El número de la marca, siendo el que le correspondió -- cuando se concedió el registro.
- b) La denominación, tal como fue registrada nominativa, -- inominada o mixta.
- c) La fecha legal, siendo el número que le correspondió a la solicitud para el registro de la marca.
- d) La fecha de expedición, siendo la que aparece en el título de concesión de la marca.
- e) Artículo o artículos o servicios que ampara respecto a los cuales se usa la marca, ya que si se emplea en uno de ellos bastará para que se tenga por comprobado el -- uso.
- f) La clase a la que pertenecen los artículos o servicios de la marca.

- g) Número de la marca y clase en que se comprobó el uso -- efectivo, esto es en el caso de que se vaya a comprobar el uso en otra clase que se encuentre registrada y que se haya demostrado el uso, para lo cual se deberá indicar el número de registro de esa marca y la clase a la que pertenece.

"Es interesante anotar que si una misma marca está registrada para proteger dos o más clases de productos o de servicios incluidos en la marca bastará con que se emplee en alguna de las clases con los que está conectada para que se entienda demostrando el uso en todas las demás". (60)

- h) Fecha y número de la resolución por la que se concedió la última renovación, si ha habido anteriores renovaciones.

## 2.- Datos del titular

- a) Nombre, siendo el del titular de la marca o en el caso de que se haya transmitido los derechos de la marca será el del nuevo propietario.
- b) Domicilio del titular y ubicación de la fábrica o establecimiento.

---

(60) César Sepúlveda, Ob. cit., pág. 143.

c) Datos del apoderado si hay y domicilio para oír y recibir notificaciones.

3.- Datos del Usuario Autorizado, si la marca la está usando - otra persona distinta pero con autorización del propietario, se deberá de señalar:

a) Nombre del usuario y ubicación de la fábrica o establecimiento.

b) El número de la resolución que le correspondió al registro del usuario autorizado.

Posteriormente vienen los datos económicos que es la información para la comprobación de uso señalándose el importe de las ventas resultado de la comercialización de los productos o servicios indicándose el año.

Anteriormente se tenía que señalar las principales poblaciones del país en donde se vendían los artículos o la prestación de los servicios, además de indicar el volumen de productos suprimiéndose esto con los nuevos formatos reduciendo la información.

Por último se anotará el lugar, fecha y firma además del nombre de la persona que formule la declaración sea el titular o el apoderado.

Se acompañará a la solicitud de comprobación de uso tres ejemplares de la marca tal y como se emplea o tres fotografías a colores del producto en donde aparezca la marca, si es una marca de servicios también serán tres fotografías a colores del establecimiento comercial en donde se usa la marca. Si las fotografías no son visibles por no distinguir claramente la marca, la dependencia requerirá al interesado en un plazo determinado no mayor de dos meses para que exhiba otras en donde se aprecie mejor la marca.

Se anexará el comprobante de pago que son los derechos que deben de cubrirse por el estudio de los documentos.

Una vez comprobado el uso en los tres primeros años las subsecuentes se harán en el momento en que se solicite la renovación de la marca siendo cada cinco años.

Si no se comprueba el uso en los plazos establecidos, la marca se extinguirá de pleno derecho, no obstante ello, la marca podrá ser solicitada nuevamente en exclusiva por el titular dentro del --plazo de un año contado a partir de la extinción, según lo establece el artículo 99 de la Ley de Invenciones y Marcas que a la letra dice:

"Las marcas que hayan caducado por falta de renovación, se hayan extinguido por falta de explotación, o se hubieren cancelado voluntariamente, podrán ser solicitadas por cualquier persona, transcurrido un año a partir de la fecha de

caducidad, extinción o cancelación voluntaria. Las solicitudes presentadas antes de ese plazo serán improcedentes.

El plazo a que se refiere este artículo no será aplicable al titular de la marca caduca, extinguida o cancelada voluntariamente, quien podrá solicitarla de nuevo en cualquier tiempo".

Es un derecho que la Ley otorga al propietario de la marca extinguida, esto algunas veces ocasiona que cada tres años el titular de la marca la abandone para solicitarla de nuevo dentro del plazo de un año para que así nadie la solicite, perjudicando de esta manera a cualquier otra persona que desee su registro para usarla inmediatamente.

Al usar las marcas en los productos o servicios para su comercialización, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial exige ciertas menciones o leyendas que deben de llevar siendo:

Las marcas registradas deberán usarse acompañadas de ciertas menciones, como llevar ostensiblemente en sus productos la leyenda "Marca Registrada" o su abreviatura "marc. reg." o las siglas - - - "M.R.". El incumplimiento de esto no va afectar la validez de la marca, pero el titular no podrá ejercitar ninguna acción civil o penal en contra de otra persona por ser imitadores o infractores, debido a que el propietario no indicó que su marca estaba registrada y el público consumidor lo ignoraba. Por eso es importante no omi-

tir tal leyenda pues es una protección para el titular el indicar que su marca está registrada y por lo tanto nadie puede solicitarla o imitarla.

En la marca de servicios deberá de aparecer en la fachada del establecimiento o en los anuncios, o en la publicidad, en las notas de compra, etc. Hay que hacer notar que casi nunca aparece en la fachada más bien en las notas de compra o en la publicidad que se le haga al establecimiento.

También deberá de aparecer en el producto en forma clara y visible la leyenda "Hecho en México" en caso de manufactura nacional sean productos con marcas registradas o no. Es obligación que aparezca tal leyenda como medida de protección, ya que si no existiera esa imposición no se sabría de qué procedencia es el producto causando confusión al público consumidor ignorando si es nacional o extranjero. Evitando también el fraude por parte del industrial o fabricante que puede dar apariencia extranjera a sus productos siendo de manufactura nacional.

Los productos de exportación deberán ostentar, además la contraseña que establezca la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

La omisión de las leyendas y contraseñas producirá sanciones administrativas.

Las leyendas y contraseñas también deberán aparecer en las etiquetas, en los empaques o envases en que se contengan, excepto si -- por la naturaleza del producto no se pudiera.

Amerita sanción administrativa el empleo en los productos nacionales amparados por marcas registradas o no, el indicar registros en otros países o leyendas en idiomas extranjeros, asimismo la inserción de falsas indicaciones de procedencia en las marcas, pues induciría al público en error.

Las leyendas anteriormente mencionadas deberán aparecer en castellano ya que de lo contrario podría inducir al público en error -- excepto que los productos sean exclusivamente de exportación por lo que dichas leyendas podrán ostentarse en cualquier idioma. La omisión ameritará sanciones administrativas para el uso de ellas dentro del territorio nacional.

Hay restricciones al uso de las marcas y también existe la -- obligación del uso de marcas, esto lo contempla la Ley de Invenciones y Marcas, la cual señala:

La ley otorga una facultad a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en su artículo 125, que es la de declarar por razones de interés público el registro de marcas así como el uso obligatorio -- en cualquier producto o servicio.

También podrá declarar dicha Secretaría por las mismas razones

la prohibición de uso de marcas registradas o no, ya sea de oficio o a petición de los organismos representativos, en los siguientes casos:

- I.- Cuando esté asociado el uso de las marcas a prácticas monopolísticas, oligopolísticas o de competencia desleal, causando distorsiones graves en la producción, distribución o comercialización de determinados productos o servicios:

Según lo establece el artículo 28 Constitucional están prohibidos los monopolios, y las prácticas monopolísticas, y si el uso de una marca genera el acaparamiento de un producto o servicio corresponde a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial prohibir su uso.

En el caso de competencia desleal cuando se está usando una marca adoptada anteriormente por otra persona, causándole problemas en su producción o comercialización se declarará la prohibición al infractor.

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

- III.- Cuando el uso de marcas impida, entorpezca o encarezca en casos de emergencia nacional, y mientras dure ésta, la producción, prestación o distribución de satisfactores básicos para la población.

Esta restricción al uso de la marca sólo se va a dar en caso de emergencia nacional ocasionado por guerra, temblor o cualquier desastre que afecte a la nación siendo temporal hasta que termine el disturbio.

Otro punto que es importante para el uso de las marcas es el contemplado por el artículo 127 de la Ley de Invenciones y Marcas que se refiere a la vinculación de marcas, que a la letra dice:

"Cuando una marca de origen extranjero o cuya titularidad corresponda a una persona física o moral extranjera, esté destinada a amparar artículos fabricados o producidos en territorio nacional, podrá usarse vinculada a una marca originalmente registrada en México.

Para los efectos de la comprobación de uso y la renovación previstas en esta Ley, los titulares de marcas vinculadas - darán aviso a la Dirección General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico". Ahora Dirección General de Desarrollo Tecnológico.

Antes dicho artículo utilizaba la palabra "deberá" como símbolo de imposición u obligación, mientras que la que está vigente señala "podrá" consistiendo en una opción de hacerlo o no.

En este artículo se tienen que dar varios supuestos los que a continuación se señalan:

- 1) Que existe una marca de origen extranjero, cualquiera que sea la nacionalidad del titular.
- 2) Que la titularidad de la marca corresponda a una persona física o moral extranjera.
- 3) Que cuando se den cualquiera de los supuestos anteriores la marca se destine a amparar artículos fabricados o producidos en México. Por lo que la marca deberá usarse - - vinculada a una marca "originalmente" registrada en México. La marca de servicios se excluye de la obligación de la vinculación.

Tal vinculación se deriva de la unión ya sea de todas las -- marcas extranjeras que use una empresa mexicana con una sola marca mexicana o cada marca extranjera con su correspondiente marca mexicana.

Las marcas deberán usarse de manera igualmente ostensible.

La vinculación como figura jurídica se creó en nuestra legislación por diversos motivos, como son los siguientes:

- a) Ya que al adquirir un usuario mexicano una marca extranjera para utilizarla en el territorio nacional se imponen - condiciones que se traducen en una dependencia trayendo - esquemas de colonialismo afectando a la economía, al desa

rrollo del país y a una indebida explotación del público consumidor.

- b) También se obliga al usuario de una marca extranjera al pago de una regalía, a la realización de publicidad de la marca haciendo más fuertes los lazos de su dependencia.
- c) El uso de marcas extranjeras significa e implica una suma de capital considerable y no siempre justificable; por otro lado se encarece la producción nacional y se afecta al público consumidor.
- d) Además de la dependencia que genera para el empresario mexicano el uso de marcas extranjeras se crea una competencia para las marcas mexicanas existentes.
- e) Si el uso de una marca extranjera se le retira al empresario mexicano lo puede llevar a la quiebra o al fracaso.
- f) Por otro lado la actividad empresarial mexicana se debe utilizar en favor de México como son la difusión y publicidad de marcas nacionales y no extranjeras, con la finalidad de afianzar los valores nacionales.

Tales motivos fueron suficientes para la vinculación de las marcas, ahora citaremos algunas de las ventajas de esta institución siendo las siguientes:

- 1.- El empresario mexicano puede llegar a desligarse de la marca extranjera acreditada y lanzarse al mercado con su marca, asociándola con la marca extranjera el público -- consumidor.
- 2.- Con la dependencia se dejarán de pagar regalías y el producto se abaratará, eliminando la imagen extranjera.
- 3.- Cesará el aspecto competitivo de la marca nacional con la extranjera, que generalmente ponen en desventaja a -- las nacionales, ya que se cree que lo extranjero siempre es de mejor calidad.

El Lic. César Sepúlveda señala respecto de las marcas vinculadas lo siguiente: "Una investigación somera del asunto podría demostrar que la mayor parte de las marcas importantes extranjeras se explotan en México por subsidiarias mexicanas de empresas extranjeras y en ese caso no tiene caso proteger a la empresa local vinculando alguna mexicana a la marca extranjera. Sólo una minoría de marcas extranjeras son explotadas por medio de licencia de usuarios netamente mexicanos. De ahí se sigue que no existe una auténtica fundamentación para establecer el régimen de las marcas vinculadas, y que eso se hizo irrealmente, dejándose impresionar por hipótesis económicas no sustanciadas en la práctica mexicana". (61)

El artículo 128 de la Ley de Invenciones y Marcas regulaba a las marcas vinculadas señalando que: "Los actos, convenios o contratos que se realicen o celebren con motivo de la concesión del uso oneroso o gratuito de una marca registrada originalmente en el extranjero, o cuyo titular sea una persona física o moral extranjera, deberán contener la obligación de que dicha marca se use vinculada a una marca originalmente registrada en México, y que sea propiedad del licenciatario". Si no se cumplía con este requisito la Dirección de Transferencia de Tecnología no registraba el contrato de licencia. Dicha disposición fue derogada por Decreto del 29 de Diciembre de 1986, no obstante ello, los artículos 130 y 131 de la Ley de Invenciones y Marcas están íntimamente relacionados con esta figura, aún permanecen vigentes:

**Artículo 130:**

"Cuando sean varias las personas o empresas que estén usando la marca de origen extranjero y se trate de un mismo producto, podrán ponerse de acuerdo o asociarse para usar la misma marca vinculada".

**El Artículo 131:**

"Para los efectos de los artículos 127 y 128 el carácter de mexicano o de extranjero se determinará de acuerdo con lo dispuesto por la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera".

Este artículo no ha sido reformado ya que cita el Artículo - 128 el cual como se señaló fue derogado.

La Ley de Invenciones y Marcas también contempla la figura - de las licencias obligatorias, el Artículo 125 en sus fracciones I y II se refiere a la prohibición del uso de las marcas declarado por parte de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, - autoridad que podrá otorgar licencias obligatorias para el uso de marcas cuando sean resultado de la actividad, no de un sector, -- sino de una empresa en particular o cuando la autoridad laboral o judicial lo solicite por ser la marca requisito indispensable para mantener en operación la unidad económica de que trate. Lo anterior debido a que el uso de estas marcas es importante para la economía nacional, fijando al propietario regalías por el uso de su marca restringiendo así su uso.

#### USO AUTORIZADO DE LA MARCA

Otra figura relativa al uso de las marcas es la de uso autorizado, por la que el propietario autoriza a otra u otras personas distintas para que usen y exploten su marca. Se deben de cumplir ciertos requisitos para que opere esta figura y son los contenidos en la Ley de Invenciones y Marcas.

El Artículo 134 de la Ley de Invenciones y Marcas señala:

"El titular de una marca registrada podrá autorizar a una o

más personas como usuarios de la misma, con relación a todos o algunos de los productos o servicios protegidos por dicha marca, en las condiciones que se estipulen, - siempre y cuando se ajusten al contrato o convenio a lo dispuesto en los artículos siguientes".

El primer paso es ocurrir ante la Dirección del Registro Nacional de Transferencia de Tecnología para inscribir el convenio, contrato o acto que celebran el propietario de la marca y el usuario autorizado, cumpliendo con todas las formalidades que debe -- llevar este acto, como lo es el estipular la duración de la licencia de uso, si el uso se autoriza en forma exclusiva o no, el monto de las regalías o si es gratuito, si es limitativa a un sólo - producto o no, la firma de los interesados y testigos, etc. Dicha dependencia hará un estudio de los datos contenidos en el convenio o contrato para cerciorarse si han sido otorgados conforme a la Ley evitando que contengan cláusulas lesivas una vez hecho es to se expedirá la Constancia de Inscripción de la Licencia en uso.

El siguiente paso es que acudan el usuario y el titular de -- la marca ante la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, para solicitar por escrito la inscripción y manifestar lo siguiente:

- 1.- El nombre, domicilio y ubicación del establecimiento del usuario.
- 2.- Los productos o servicios en relación con los cuales se

solicita la inscripción del usuario.

3.- La duración del uso autorizado.

Se deberá acompañar a la solicitud la copia certificada de la constancia de inscripción expedida por el Registro Nacional de -- Transferencia de Tecnología.

Los productos o servicios que se vendan o se presten por parte del usuario autorizado serán de igual calidad, forma y naturaleza a los fabricados por el propietario de la marca.

El usuario autorizado podrá interponer acciones para impedir la falsificación, imitación y el uso ilegal de la marca.

El artículo 86 del Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas establece que el usuario autorizado no podrá conceder o permitir el uso de la marca a otras personas ya que eso le corresponde exclusivamente al titular de la marca, a menos de que en el contrato o convenio de uso autorizado se estipule lo contrario.

La cancelación de la inscripción del usuario puede ocurrir - en los siguientes casos:

- 1.- Si la inscripción del acto correspondiente fuere cancelada por el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología por no haberse cumplido con lo establecido en el con

trato, ya sea por haberse utilizado la marca en forma diferente a lo pactado o que haya originado error o confusión en el público consumidor.

- 2.- A solicitud conjunta del titular y del usuario manifestando su deseo de dar por terminada la licencia de uso.
- 3.- Por mandato judicial emitido por autoridad competente.

#### RENOVACION DEL REGISTRO DE LAS MARCAS

La renovación consiste en mantener vigente una marca que se desea seguir usando, ya que si el propietario no tiene interés en la marca la podrá abandonar.

Como ya lo hemos señalado, la duración de las marcas es de cinco años, renovable indefinidamente por períodos iguales. Se renovará cada cinco años contados a partir desde su fecha legal que será el día y hora de la presentación de la solicitud de registro de la marca.

La renovación de la marca se deberá de presentar por el titular dentro del último semestre del plazo de cinco años, acompañado del pago de derechos que causa el estudio de la renovación.

La Ley concede un plazo de gracia para presentar la solicitud de renovación, siendo éste de seis meses contados a partir --

del vencimiento del término, los derechos se cubrirán con recargos por presentación extemporánea. Vencido el plazo de gracia -- sin que se presente la solicitud, caducará de pleno derecho el registro de la marca.

La Ley de Invenciones y Marcas en su artículo 140 establece que la renovación de una marca sólo procederá si el interesado -- comprueba en forma fehaciente el uso efectivo y continuo de los -- productos o servicios que ampare.

Cuando se presente la solicitud de renovación también se comprobará el uso de la marca simultáneamente.

Sólo bastará que se compruebe su uso en una clase, si ampara productos o servicios pertenecientes a dos o más clases, para que proceda la renovación de todos los registros.

## 2. PROCEDIMIENTO MARCARIO EN ESPAÑA

### 2.1. SOLICITUD DE REGISTRO

El procedimiento para el registro de las marcas se encuentra contemplado en la Ley Española de Marcas.

El derecho sobre la marca se adquiere por su registro efectuado válidamente ante el Registro de la Propiedad Industrial.

La solicitud podrá presentarse:

- a) Directamente en el Registro de la Propiedad Industrial y al momento de la recepción se le asignará un número del expediente de la solicitud, y se anotará el día, la hora y el minuto de presentación.
- b) Ante las Direcciones Provinciales del Ministerio de Industria y Energía, salvo que la competencia para la ejecución en materia de propiedad industrial corresponda a la Comunidad Autónoma, quienes recibirán la documentación -- anotando el día, la hora y el minuto de presentación, remitiéndola así al Registro de la Propiedad Industrial.
- c) En las Oficinas Postales en sobre abierto, por correo -- certificado y con acuse de recibo, dirigido al Registro de la Propiedad Industrial. Si la Oficina Postal no hiciera constar la hora y el minuto, se le asignará a la -

solicitud como hora de presentación la última del día de depósito.

La presentación en las unidades administrativas antes mencionadas surtirá el mismo efecto que la presentada en el Registro de la Propiedad Industrial.

La solicitud de registro de la marca se hace a través de un formato o formulario oficial que debe ser llenado claramente y acompañado de diversos documentos.

La solicitud deberá contener conforme a lo dispuesto en el Artículo 16 de la Ley Española de Marcas, lo siguiente:

- a) Una instancia por triplicado dirigida al Director del Registro de la Propiedad Industrial.
- b) Una descripción de la marca por duplicado.
- c) En el caso de marcas que contengan elementos gráficos -- las pruebas aptas para su reproducción, es decir, el cliché tipográfico con el diseño de la marca.

A la solicitud se deberá acompañar el justificante de haber cumplido la tasa establecida para el depósito por la presentación de la solicitud. Se refiere al pago de derechos por el estudio de la documentación presentada.

La solicitud como todos los documentos que se presenten en el Registro de la Propiedad Industrial deberán estar redactados en castellano. Para el caso de que tales documentos se presenten en las Comunidades Autónomas donde exista otra lengua oficial, se podrá redactar también en dicha lengua además del castellano.

La instancia por la que se solicita el registro de la marca deberá ir firmada por el solicitante o por su representante legal, acompañando para tal efecto el poder que le otorgue facultades.

Además la instancia deberá ser llenada con los siguientes datos según sea el caso:

- a) En el supuesto de que se reivindique una prioridad extranjera, se indicará la fecha de prioridad y el país en que se adquirió el derecho.
  
- b) En el caso de que la marca hubiera sido usada en exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas se anotará esta circunstancia con el fin de que goce el titular del derecho de prioridad que se establece en el Artículo 23 de la Ley de Marcas, que a la letra dice:

"Una marca que sin estar aún solicitada se haya utilizado para designar productos o servicios que hayan figura-

do en una exposición oficial u oficialmente reconocida gozará del derecho de prioridad de la fecha de admisión de los productos o servicios en la exposición, siempre que - la solicitud de registro de marca se presente en el plazo de seis meses a partir de la fecha de admisión".

- c) Para el caso de marcas derivadas se anotará el número de la principal que le dió origen a ésta.
- d) Nombre y domicilio profesional del Agente de la Propie--dad Industrial si lo hay, presentando en tal caso una au--torización que esté firmada por el titular de la marca. Se refiere al apoderado del titular.

La descripción de la marca deberá contener como mínimo los siguientes datos:

1. Identificación del titular de la marca.
2. Indicar la fecha en que se solicita el registro de la --marca y la prioridad si la hubiera.
3. Una reproducción del signo o medio solicitado como mar--ca.
4. Una descripción breve pero bien detallada del signo o me--dio, con los elementos que lo forman o componen excluyen

do de la protección solicitada los signos o medios no registrables.

5. Por último, una enumeración clara de los productos o servicios que se desean proteger con la marca que se está solicitando a registro, indicando la clase a que pertenece de acuerdo al nomenclátor internacional. Siendo la clasificación oficial de los productos o servicios que se de--sean amparar con la marca.

La solicitud de registro de una marca no podrá comprender -- más que una sola clase de productos o servicios de acuerdo al nomenclátor internacional, la legislación marcaria de México establece lo mismo una clase por registro.

Si el titular de un registro de una marca en vigencia desea ampliar los productos o servicios que protege su marca o algún -- otro incluido en la misma clase deberá solicitarlo en un nuevo expediente conservando el número del anterior.

La solicitud del registro de marca da derecho de prioridad -- desde el día, hora y minuto en que es presentada ante la Oficina Pública, por lo que al ser sellada la solicitud está constando -- que desde ese momento se desea adquirir el uso exclusivo de la -- marca mediante su registro.

La fecha de presentación de una solicitud será cuando el so-

licitante entregue ante la Oficina Pública encargada, la siguiente documentación:

1. Una declaración por la que se solicita el registro de marca.
2. La identificación del solicitante.
3. La denominación de la marca, ya sea denominativa o lleve solamente un diseño, o mixta que es el conjunto de los --  
dós anteriores.
4. Los productos o servicios a los que se va aplicar la marca.

Si el titular realiza alguna rectificación que implique la modificación del diseño de la marca, la prioridad se comenzará a contar desde el momento en que se solicite la modificación, siempre y cuando se haga antes de la publicación de la solicitud en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial. Tal modificación se deberá solicitar por escrito previo pago de la tasa correspondiente.

Presentada la documentación respectiva para el registro se procederá a su estudio.

## 2.2 EL EXAMEN ADMINISTRATIVO Y EL EXAMEN DE OFICIO

### EL EXAMEN ADMINISTRATIVO

Una vez presentados los documentos en el Registro de la Propiedad Industrial, éste examinará si la solicitud para el registro de la marca reúne los requisitos formales previstos en la Ley Española de Marcas. Si existen irregularidades en la solicitud se le hará saber al titular para que en el término de un mes las subsane. Cumplido el plazo sin haber subsanado las irregularidades se tendrá por no presentada la solicitud, y tal resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.

También el Registro de la Propiedad Industrial estudiará si la solicitud de registro de marca atenta contra disposiciones jurídicas, en el caso de palabras, signos o hechos no registrables, por lo que se podrá suspender la publicación de la solicitud para notificar al solicitante, el que podrá alegar lo que a su derecho convenga en el plazo de un mes. Si el Registro de la Propiedad Industrial considera que se han subsanado los errores, publicará la solicitud y se continuará el trámite, si no se acepta, la solicitud será denegada. En México se conoce a dicha etapa del trámite con el nombre de examen administrativo, consistiendo en el estudio de la documentación y la objeción de marcas no registrables.

La Ley Española de Marcas establece que si la solicitud de una marca reúne todos los requisitos formales y si las irregularidades fueron corregidas se hará una publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.

La publicación de la solicitud deberá contener los siguientes datos:

- a. Nombre y dirección del titular o titulares.
- b. Fecha de la solicitud y, en su caso, de la prioridad.
- c. Reproducción clara del signo o medio solicitado como marca.
- d. Lista de productos o servicios, con indicación de la clase del nomenclátor internacional.

#### EL EXAMEN DE OFICIO

Una vez hecha la publicación de la solicitud en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial se podrá oponer al registro de la marca cualquier persona interesada que se considere lesionada en sus derechos.

La oposición se formula por escrito ante el Registro de la Propiedad Industrial en el plazo de dos meses a partir de la publicación en el Boletín Oficial, haciendo el pago de la tasa correspondiente.

Habiendo transcurrido el plazo para la presentación de oposiciones, hayan sido presentadas o no, se procederá a realizar el examen de oficio de la solicitud analizando que no incurra dentro de las prohibiciones absolutas y relativas de los Artículos 11, - 12 y 13 referentes al registro de las marcas.

Si no se presentaron oposiciones y después del examen realizado se concluye que la solicitud no incurre en las prohibiciones del Artículo 13 de la Ley inciso d) referente a los signos o medios que se copien, reproduzcan o imiten creaciones que están protegidas por un derecho de propiedad intelectual o industrial, se propondrá la concesión de la marca solicitada.

En el caso de que se presenten oposiciones o exista algún reparo en la solicitud, el Registro de la Propiedad Industrial dará traslado al peticionario y se declarará la suspensión del expediente, publicándose para tal efecto en el Boletín Oficial para que el titular presente sus alegaciones en el término de un mes a partir desde la publicación del suspenso.

En la contestación el solicitante puede modificar su marca - ya sea limitando los productos o servicios o también presentar autorización del titular registral o suprimir del conjunto de la -- marca el elemento no registrable, siempre y cuando no se altere -- substancialmente la marca. A la vista de todo lo actuado y de -- las alegaciones del solicitante o en defecto de ellas, transcurrido el mes concedido se procederá a la concesión del registro de -

la marca o en su caso a la denegación explicando los motivos y -- registros que se opusieron para la no concesión. Tal resolución ya sea de concesión o de denegación de la marca será publicada en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.

Si se concedió el registro de la marca se expedirá el título asignándole un número de registro, se tendrá que cubrir el pago de la tasa correspondiente así como del primer quinquenio en el término de un mes a partir de la publicación de la concesión en el Boletín Oficial.

Una vez transcurrido el plazo para el pago de las tasas correspondientes sin haberse satisfecho, se podrá hacer el pago pero con recargos del 25 por ciento de la cuota si se realiza durante los tres primeros meses y de un 50 por ciento si se efectúa -- dentro de los tres meses siguientes, en el caso de que no se realice el pago, se considerará abandonada o retirada la solicitud de marca.

El registro de la marca trae consigo el derecho exclusivo de utilizarla en el mercado, siendo así identificable la marca registrada con los productos o servicios que ampara.

El titular de la marca registrada tiene las acciones que la Ley le otorga para evitar la utilización de su marca frente a terceras personas que lo hagan sin su consentimiento.

Podrán obtener el registro de las marcas, las personas naturales o jurídicas de nacionalidad española y las personas naturales o jurídicas extranjeras que residan o tengan un establecimiento industrial o comercial en territorio español o que gocen de -- los beneficios del Convenio de la Unión de París para la protección de la Propiedad Industrial.

No hay discriminación alguna por razón de la nacionalidad, -- pero hay que distinguir tres grupos de entre los extranjeros:

- a) Los súbditos de países pertenecientes a la Unión de París, que tienen una plena equiparación de derechos a los nacionales.
- b) Los que no pertenecen al Convenio de la Unión pero que se haya convenido un Tratado al respecto.
- c) Y los demás extranjeros a los que se aplicará el principio de reciprocidad.

La legislación española de marcas contempla figuras jurídicas importantes, como son las siguientes:

- 1) MARCAS DERIVADAS.-- Son aquellas que se solicitan por el -- titular de otra anteriormente registrada para idénticos -- productos o servicios en las que figura el mismo distintivo principal, con variaciones no substanciales del mismo o variaciones relativas a sus elementos accesorios. Son

marcas parecidas pertenecientes al mismo propietario por lo que se solicita que se declaren marcas derivadas, en México se conocen con el nombre de marcas ligadas.

- 2) **MARCAS COLECTIVAS.**- Las asociaciones de productores, fabricantes, comerciantes y de prestadores de servicios, podrán solicitar el registro de marcas colectivas para diferenciar en el mercado los productos o servicios de sus miembros de los productores o servicios de quienes no forman parte de dicha asociación. Para el registro de la marca colectiva se deberá incluir en la solicitud un Reglamento de uso y se indicarán las personas autorizadas para utilizar la marca, las condiciones de afiliación a la Asociación, las condiciones de uso de la marca y los motivos para prohibir el uso de la marca a algún miembro o integrante de la Asociación. En caso de incumplimiento al Reglamento de uso, por alguno de los miembros, será sancionado por la Asociación prohibiendo el uso, o bien a través de otras sanciones contenidas en el Reglamento de uso. Cualquier propuesta de modificación al Reglamento de uso tendrá que someterse al Registro de la Propiedad Industrial para su aprobación, tal modificación surtirá efectos a partir de su inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial. No se podrá transmitir a terceras personas la marca colectiva ni tampoco autorizar su uso a personas que no estén oficialmente reconocidas por la Asociación.

c) MARCA DE GARANTIA.- Es el signo o medio que certifica las características comunes, en particular la calidad, los componentes y el origen de los productos o servicios elaborados o distribuidos por personas debidamente autorizadas y controladas por el titular de la marca. Para el registro de marca de garantía se deberá incluir en la solicitud un Reglamento de uso en el que se indicará la calidad, los componentes, el origen u otras características de los productos o servicios, fijándose también las medidas de control que implante el titular de la marca de garantía y las sanciones correspondientes. Por incumplimiento de los usuarios al Reglamento de la marca de garantía el titular podrá sancionarlos con la revocación de la autorización para utilizar la marca u otras sanciones contenidas en el mismo Reglamento. Toda modificación al Reglamento de uso tendrá que someterse al Registro de la Propiedad Industrial para su aprobación. La modificación surtirá efectos a partir de su inscripción en el Registro.

Cualquier persona podrá examinar los Reglamentos de las marcas colectivas y los de las marcas de garantía depositados en el Registro de la Propiedad Industrial.

Las acciones derivadas de una marca colectiva o de garantía corresponden y podrán ser ejercidas por su titular excepto si se fija lo contrario en el Reglamento de uso. El titular deberá indicar expresamente, en la solicitud de registro, que la marca que

se solicita es una marca colectiva o de garantía, las cuales se -  
inscribirán en una sección especial del registro de marcas.

### 2.3 USO, LICENCIA DE USO Y LA RENOVACION DEL REGISTRO DE -- LAS MARCAS.

#### EL USO DE LAS MARCAS

El registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo de utilizarla en el tráfico económico. Singularmente, el titular podrá designar con la marca los correspondientes productos o servicios, introducir en el mercado, debidamente identificados con ella, los productos o servicios para los que hubiera sido concedido el registro y utilizar la marca a efectos publicitarios, según lo señala el Artículo 30 de la Ley Española de Marcas.

Se considera que existe falta de uso de una marca, cuando en un plazo de cinco años, contados desde la fecha de la publicación de la marca, de haber sido concedido su registro, no haya sido objeto de un uso efectivo y real en España o si el uso hubiera sido suspendido durante el término ininterrumpido de cinco años, la marca estará sometida a las sanciones que fija la Ley, excepto si existen causas justificadas de la falta de uso.

Se entenderá aún que se está usando la marca en los siguientes casos:

1. El empleo de la marca en una forma que difiera en elemen-

tos que no alteren de una manera radical o significativa la estructura de la marca tal y como fue registrada.

2. La utilización de la marca en España con relación a productos o servicios destinados exclusivamente a su exportación.

También la marca se considerará usada por su titular cuando sea utilizada por otra persona previo el consentimiento de ésta.

El uso de una marca respecto de un producto o servicio servirá para acreditar el uso en relación a productos o servicios de la misma clase. En la legislación marcaria mexicana se puede comprobar el uso de la misma forma.

Se tendrá que comprobar el uso de la marca en el término de cinco años contados a partir de la fecha de publicación de su concesión y cuando se renueve la marca. La comprobación de uso se hará mediante documento público que lo acredite.

Es obligatorio el uso de la marca registrada, ya que la finalidad de la marca es utilizarla en el mercado comercial con la tranquilidad de que está protegida por la Ley.

Cuando la marca no haya sido usada por el término que fija la Ley se declarará la caducidad del registro.

La Ley confiere acciones al titular de la marca registrada - frente a terceros que utilicen su marca sin su consentimiento, ya sea en forma idéntica o semejante para distinguir productos o ser vicios idénticos o similares cuando tal semejanza pueda inducir a error al público consumidor. Por lo que el titular podrá prohi-- bir el uso de su marca según lo establece el artículo 31 número 2 de la Ley de Marcas en los siguientes casos:

- a) Poner el signo en los productos o en su presentación.
- b) Ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos -- con este fin u ofrecer o prestar servicios con el signo.
- c) Importar los productos, exportarlos o someterlos a cual-- quier otro régimen aduanero como, por ejemplo, el trási-- to o el de depósito.
- d) Utilizar el signo en los documentos de negocios y la pu-- blicidad.

El titular de una marca registrada podrá impedir que los co-- merciantes o distribuidores supriman dicha marca. Pero no se po-- drá prohibir el uso para aquellas personas que utilicen la marca en el mercado teniendo el consentimiento expreso del titular, lo anterior no es aplicable cuando el titular tenga motivos legíti-- mos que justifiquen la oposición a la comercialización del produc-- to, por ejemplo, en el caso de que el usuario en la comercializa--

ción haya modificado o alterado las características de la marca.

#### LICENCIA DE USO

El derecho exclusivo al uso de un signo determinado se limita a reservar para el titular el derecho de ese uso, el cual puede ser otorgado o conferido a terceras personas pero bajo la autorización y consentimiento del dueño de la marca dando lugar a la figura de la Licencia de uso.

Tanto la solicitud de registro como la marca registrada, podrán ser objeto de licencias, ya sea para la totalidad o para una parte de los productos o servicios que ampara y para la totalidad o parte del territorio español.

La licencia de uso se formalizará mediante un contrato celebrado entre las partes. La Ley otorga al titular acciones para ejercer en contra del licenciatario que viole las cláusulas contenidas en el contrato o viole los límites de su licencia.

Para que la licencia de la marca surta efectos frente a terceros deberá presentarse por escrito e inscribirse en el Registro de Marcas acompañada de los siguientes documentos:

1. La inscripción de la licencia deberá solicitarse a instancia del interesado acompañada del documento público acreditativo y copia del mismo, en el que deberá figurar el -

haberse satisfecho el pago de los tributos que procedan, su exención o no sujeción y, en su caso, su inscripción en el Registro correspondiente.

2. En la instancia por la que se solicite la inscripción se harán constar los siguientes datos:
  - a) Identificación del titular de la marca y del licenciatario.
  - b) Identificación de la marca objeto de la inscripción.
3. En una misma instancia se podrá solicitar la inscripción de la licencia de varias marcas sin limitación de número, abonando por cada registro afectado la tasa correspondiente.
4. La licencia de la marca principal llevará consigo la de sus marcas derivadas, las cuales por sí solas no podrán ser objeto de licencia.

Una vez recibida la solicitud de inscripción en el registro se estudiará y si existen defectos en la documentación se declarará en suspenso la inscripción, notificando al solicitante para que en el término de dos meses subsane el error. Transcurrido el plazo señalado no habrá lugar a una nueva notificación y se continuará con el trámite respectivo.

El Registro de la Propiedad Industrial resolverá concediendo o denegando, total o parcialmente, la solicitud de inscripción, - publicándose la resolución en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, que llevará los siguientes datos:

- a) Nombre del licenciatarario.
- b) Número de expediente.
- c) Identificación de los registros afectados.
- d) Fecha de la resolución.
- e) Nombre del Agente de la Propiedad Industrial, si lo hay.  
(Apoderado ).

Se dará por cancelada la inscripción en los siguientes casos:

- 1) Si el licenciatarario viola alguno de los límites de su licencia.
- 2) Cuando la marca pueda inducir al público a error, especialmente acerca de la naturaleza, la calidad, las características o la procedencia.
- 3) Cuando se modifiquen los productos que ampara la marca.
- 4) Cuando se dé por terminado la vigencia del contrato, por haberse estipulado así.
- 5) Por declaración del Registro de la Propiedad Industrial.

## RENOVACION DEL REGISTRO DE LAS MARCAS

El registro de una marca se otorga por diez años contados -- desde la fecha del depósito de la solicitud y se podrá renovar in definitivamente por periodos de diez años.

El titular deberá abonar las tasas quinquenales para mantener en vigor el registro de la marca, vencido el término para cumplir con el pago sin haberse realizado, se podrá abonar el pago con un recargo del 25 por ciento dentro de los tres primeros meses y de un 50 por ciento dentro de los tres siguientes, hasta llegar a un máximo de seis meses de retardo. Si no se cumple con el pago o con la solicitud de renovación en los términos que fija la Ley, - caducará el registro, pero se prevé la rehabilitación si obedece a fuerza mayor y si se solicita debidamente en los seis meses siguientes a la publicación de la caducidad en el Boletín Oficial - de la Propiedad Industrial.

El registro de la marca será renovado mediante una solicitud presentada por el titular de dicha marca o por sus apoderados, -- anexando el pago de la tasa correspondiente.

A la solicitud de renovación se deberá acompañar una declaración del uso de la marca, en la que se indicará los productos o servicios con los cuales la marca ha sido utilizada.

Si la declaración de uso no se presenta no procederá la reno

vación, la Ley no precisa el contenido que habrá de tener la declaración de uso, por lo que se puede entender que:

- I. La declaración de uso podrá hacerse legítimamente aunque la marca se haya usado sólo de manera limitada o incluso exclusivamente en algún tipo de publicidad.
  
- II. Aunque la declaración afirme el uso solamente en relación con algunos productos o servicios, la renovación tendrá que concederse para todos aquellos protegidos en registro si así lo solicita el titular.

La solicitud de renovación se presentará en la oficina pública y la tasa se abonará en los seis meses anteriores a la expiración del registro.

Si la solicitud de renovación comprende sólo una parte de los productos o servicios que ampara la marca se renovará el registro exclusivamente de éstos.

La renovación surtirá efectos desde el siguiente día a la fecha de expiración del correspondiente período de diez años.

Tramitada la renovación y acordada, se publicará en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, procediendo la expedición del título mediante el pago de la tasa y del quinquenio correspondiente. Si no se realizan los pagos antes mencionados se tendrá

por abandonada la solicitud de renovación.

La marca no podrá ser modificada ni durante el registro de vigencia ni cuando se solicite la renovación; sólo en el caso de que la marca incluya el nombre y dirección del propietario podrá modificarse, mientras no afecte substancialmente a la identidad de la marca como fue inicialmente registrada, haciéndose a instancia del titular mediante el pago de la tasa correspondiente, tales modificaciones se publicarán en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial y podrá oponerse a tal modificación cualquier persona que se considere perjudicada.

El registro de la marca será cancelado cuando expire su vida legal sin que haya sido renovada. También será cancelado por la falta de pago oportuno del quinquenio o del recargo.

### 3. COMPARACION ENTRE EL PROCEDIMIENTO MARCARIO DE MEXICO Y ESPAÑA.

1) Para realizar una comparación se tiene que analizar primeramente el concepto de marca contemplado por cada legislación:

1. El Artículo 87 de la Ley de Invenciones y Marcas da el -- concepto de marca, que a la letra dice:

"Esta Ley reconoce las marcas de productos y las marcas de servicios. Las primeras se constituyen por los signos que distinguen a los artículos o productos de -- otros de su misma especie o clase. Las segundas, por los signos que distinguen un servicio de otros de su -- misma clase o especie."

Y en el artículo 10. de la Ley Española de Marcas, establece:

"Se entiende por marca todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de productos o servicios idénticos o similares de otra persona".

En las dos legislaciones se ve claramente la característica de distinción, siendo indispensable para que se otorgue una marca, debido a que la marca es un signo para distinguir mercancías o servicios diferenciándolos de otros de su misma especie o clase con la finalidad de que no se confundan con otras marcas existentes, lo

que beneficia tanto al titular de la marca como al público consumidor ofreciéndole una garantía y calidad en lo que compra. El elemento distintivo es muy importante para ambas legislaciones, ya que la marca cumple la función de identificar y de diferenciar.

Ambas legislaciones contemplan los dos tipos de marcas, la de productos y la de servicios:

- La marca de productos son los que elabora o expende una empresa, siendo el resultado material en que se concreta su actividad industrial. En este tipo de marca se va a contrastarse el producto.
- La marca de servicios está destinada a distinguir en el mercado prestaciones, que es lo que venden una serie de empresas tales como las dedicadas al transporte, a la enseñanza, al seguro, etc.

2) Desde la antigüedad se utilizaba una oficina o dirección para que la gente depositara sus marcas con la finalidad de que les otorgaran el registro de éstas.

En la actualidad, en ambas legislaciones se establece que, para poder adquirir el uso exclusivo de una marca se tendrá que depositar la documentación requerida en una oficina gubernamental especial, la cual otorgará la marca.

Según establece el Artículo 88 de la Ley de Invenciones y --  
Marcas:

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

El Artículo 3o. de la Ley Española de Marcas establece al respecto que:

"El derecho sobre la marca se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la presente Ley".

Tal registro se llevará a cabo en el Registro de la Propiedad Industrial o también en las Direcciones Provinciales del Ministerio de Industria y Energía correspondiendo a la Comunidad Autónoma quienes serán los competentes para recibir la documentación.

3) Para poder obtener el registro de la marca se tendrá que llenar y presentar una solicitud acompañada de los documentos requeridos.

En cada país el formato de la solicitud es diferente y los documentos que se deben de presentar varían. En España se tiene que presentar una solicitud de inscripción por triplicado acompañada de los documentos básicos como la descripción de la marca por duplicado, si la marca lleva un diseño se acompañará un cliché tipográfico para su reproducción, además el justificante de haber cubierto la tasa establecida. En México se presenta la solicitud por duplicado, las impresiones de la marca y el pago de derechos, - teniendo como ventaja el que no se tiene que describir la

marca en caso de que lleve un diseño. En España se utiliza ese sistema de descripción lo que se traduce en mayor trabajo y pérdida de tiempo.

- 4) En las solicitudes de marca de ambos países se tendrá que especificar los productos o servicios a los que va destinada la marca indicando la clase que le corresponde dentro de la clasificación de cada país. Cada expediente de marca podrá comprender una sola clase de productos o de servicios, no admitiéndose en una sola solicitud productos o servicios de distintas clases llevándose expedientes por separado para cada clase. Lo mismo sucede cuando se pretenda ampliar los productos o servicios de la marca.
- 5) La Ley Española de Marcas contempla en su Artículo 23 el que una marca que haya figurado en una exposición oficial u oficialmente reconocida, sin estar aún solicitada, gozará del derecho de prioridad. En México sólo se prevé en el caso de la invención, sin embargo, considero que sería muy bueno que se regulara esta cuestión en materia de marcas, teniendo de esta manera el titular mayor protección y seguridad si desea que su marca figure en este tipo de eventos sin estar aún solicitada.
- 6) En cuanto al estudio de la solicitud y de la documentación, en ambos países se realiza el examen administrativo. Siguiendo el mismo sistema de acuerdo a lo siguiente:
  - A. Examinar la solicitud, si se encuentran defectos o no

estuviesen en regla se le notificará al solicitante para que los modifique o subsane.

B. Si no da contestación el titular, se tendrá por abandonada la solicitud y por lo tanto el trámite.

C. Si no lo corrige debidamente como lo señala la autoridad o si atenta contra el ordenamiento jurídico se perderá la fecha de la solicitud.

7) El siguiente trámite para el registro de las marcas varía en ambos países, consistiendo en lo siguiente:

En México se practica el examen de novedad como ya lo vimos anteriormente, en dicho examen la autoridad examina -- que la marca solicitada no incurra en los supuestos de las fracciones XXI a XXIII del Artículo 91 de la Ley de Inven- ciones y Marcas, notificando al titular si se encuentran - anterioridades y si alguna de ellas le afecta a la solici- tud de marca deberá desvirtuarla para que no se oponga a - tal registro.

En España se utiliza el sistema de oposiciones al registro de la marca, interpuesta por el que se considere perjudica- do con la obtención de dicha marca. En nuestro país no se emplea el sistema de oposiciones. Posteriormente, el pro- cedimiento es igual al de la legislación mexicana, se pro-

cederá al examen de oficio, que viene a ser como el examen de novedad en México.

- 8) Ambas legislaciones contemplan el otorgamiento o concesión de la marca a través de un título mediante el pago respectivo que establece la Ley para tal efecto.

En México el título estará contenido en la solicitud de registro de la marca, con la ventaja de que no se transcriben los datos del titular a otro documento independiente - fungiendo entonces el formato principal como solicitud y - título de la marca.

En España se expide el título en un documento independiente, con la desventaja de que la autoridad se equivoque al transcribir los datos del solicitante.

El pago para la expedición del título es diferente en cada legislación, en nuestro país se realiza un solo pago según lo establece la Ley Federal de Derechos, en España, para la expedición del título, se requiere del pago de la tasa correspondiente, por la expedición del título, así como -- del primer quinquenio.

Otra diferencia es que en España se otorga prórroga hasta por seis meses para satisfacer este pago con sus respectivos recargos, en México no es así ya que sólo hay un pla-

zo máximo de dos meses para cubrir esa cantidad sin derecho a prórroga y, si no se realiza en ese tiempo, se tendrá por abandonado el trámite.

- 9) El registro de la marca en los dos países tiene la misma finalidad, el derecho exclusivo de utilizarla, lo cual se acredita por medio del título.
- 10) Es importante mencionar que en México se expiden oficios personales dirigidos al titular de la marca o a sus apoderados para todo lo relativo al procedimiento marcario como es la documentación faltante o errónea, objeciones, anterioridades, cita a pago, etc. Según lo establece el Artículo 200 de la Ley de Invenciones y Marcas en su párrafo segundo, que a la letra dice:

"El Personal Oficial que intervenga en los diversos trámites que procedan conforme a esta Ley y su reglamento, estará obligado a guardar absoluta reserva respecto al contenido de los expedientes en trámite relativo, salvo cuando la información sea de carácter oficial o por mandato judicial".

En España es distinto ya que se publican todas las resoluciones, tanto del trámite como del registro de la marca, - en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial no teniendo el carácter de privado, haciéndose las publicaciones de

acuerdo a lo siguiente:

- A. La solicitud de marca se publicará dando a conocer que se está solicitando una nueva marca, teniendo la ventaja de que algún tercero o terceros se opongan al registro por invadir sus derechos o para abstenerse de solicitar una marca igual.
- B. Para el caso de no dar contestación a un plazo cuando se requiere que se subsane una irregularidad en la solicitud, se tendrá por no presentada y se procederá a la publicación de la resolución. En este aspecto es muy importante ya que da a conocer al público que tal solicitud de marca se encuentra en estado de abandono para que así cualquier persona interesada pueda solicitar el registro de la marca.
- C. Si se ha cumplido con todos los requisitos formales se procederá a la publicación, dando a conocer que la marca sigue su curso normal para obtener el registro.
- D. Cuando se declare en suspenso el expediente por existir oposiciones o por algún reparo que fije la autoridad -- con la finalidad de que el interesado presente sus alegaciones.
- E. La resolución de denegación o concesión del registro de

una marca también se publicará.

F. Cuando se conceda o niegue la solicitud de inscripción de licencias, siendo una ventaja saber qué personas fungen como usuarios de una marca.

En nuestro sistema sólo se publica la concesión de la - marca en la Gaceta de Invenciones y Marcas.

- 11) Una vez obtenido el registro de la marca, en ambas legisla- ciones se contempla el uso obligatorio de la misma, cuya - finalidad es el desechar numerosas marcas que no están - - siendo usadas por los titulares constituyendo un obstáculo para otros registros.

El interesado tiene la obligación de demostrar que está -- usando la marca de manera efectiva, evitando así la pérdi- da del registro. El plazo para demostrar el uso efectivo de la marca en España es de cinco años contados a partir - de la fecha de publicación de su concesión, no hay plazo - de gracia ya que si no se comprueba el uso se declarará la caducidad del registro. En México el plazo es de tres - - años siguientes a la concesión del registro, tampoco hay plazo de gracia, si no se comprueba el uso se declarará extinguido de pleno derecho el registro.

Sin embargo, existen diferencias en la forma de comprobar ese uso efectivo. La Ley Española de Marcas en su Artícu- lo 4o. número 2, inciso a), establece lo siguiente:

"El empleo de la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren de manera significativa la forma bajo la cual se halla registrada".

La Ley de Invenciones y Marcas en su Artículo 115 establece que:

"La marca debe usarse tal y como fue registrada. Su uso en forma distinta, traerá como consecuencia la extinción del registro, previa la declaratoria correspondiente.

Toda modificación será motivo de una nueva solicitud de registro salvo que ella sólo se refiera a las dimensiones o a la materia en la cual esté impresa, grabada o reproducida la marca".

Por lo que se concluye que en España si se admite que el empleo de la marca pueda ser en forma distinta a la que se registró siempre que no se altere de manera significativa, mientras que en México no está permitido esto ya que la marca debe usarse tal y como fue registrada.

Estando de acuerdo con el criterio que se maneja en nuestro país, ya que si se permite que la marca se utilice en una forma distinta puede traer confusión al público consumidor. La Ley Española de Marcas establece que no debe variar mucho para que no se altere la marca como fue regis-

trada, pero no se sabe hasta qué punto el titular puede -- interpretar este precepto, ya que, para él algún cambio a la marca puede no ser significativo y para la autoridad sí puede serlo.

Por otro lado, en los dos países se contempla que el uso - de una marca destinado para un producto o servicio servirá para acreditar el uso en relación a productos o servicios de la misma clase, también el que si la misma marca se encuentra registrada en dos o más clases bastará que se compruebe el uso en alguna de ellas.

- 12) La duración del registro de la marca en la legislación española es de 10 años contados desde la fecha de depósito - de la solicitud, siendo renovable por periodos iguales, -- operando la cancelación del registro si no se efectúa su - renovación. Se deberán cubrir las tasas quinquenales co-- rrespondientes y se dará un plazo de seis meses después de la expiración del registro para presentar la solicitud de renovación, como plazo de gracia.

Si la solicitud de renovación comprende tan sólo una parte de los productos o servicios para los que la marca ha sido registrada, será renovado únicamente en relación con los - productos o servicios de que se trate.

En México la duración del registro es de 5 años a partir -

de la fecha legal, siendo renovable por períodos iguales. Vencido el plazo sin presentarse la solicitud de renovación, caducará el registro de la marca; la Ley contempla un plazo de gracia de seis meses contados a partir del vencimiento. La marca será renovada en toda la clase como fue registrada no sólo en parte, a diferencia de la legislación de España.

Otra diferencia es que en España, en el momento que se solicita la renovación, se podrá modificar la marca siempre que no afecte sustancialmente a la identidad de ésta. En México no se podrá realizar ninguna modificación a la marca registrada, por lo que es necesario un nuevo registro para ello.

Por último, con respecto a la renovación, la Ley Española De Marcas y la Ley de Invenciones y Marcas Mexicana establecen que para que proceda la renovación del registro de la marca se tendrá que comprobar el uso de la misma.

Una vez acordada o concedida la renovación, en España se procederá a la expedición de un título, en México se dará una resolución por medio de un oficio sin necesidad de elaborar un título.

- 13) En cuanto a la licencia de la marca para autorizar su uso a terceras personas, en España la solicitud de licencia --

irá acompañada del documento público que lo acredite y se presentará ante el Registro de Marcas para su inscripción. En México se presentará el contrato de licencia ante el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, quien expedirá una constancia la que deberá de ir acompañada con los demás documentos para su inscripción en la Dirección General de Desarrollo Tecnológico.

- 14) La Ley Española regula las marcas colectivas que en nuestro país estuvieron vigentes en la Ley de 1942, derogada por la actual Ley de Invenciones y Marcas de 1976.

Otro aspecto importante es la figura de la marca de garantía, que sirve para garantizar a los consumidores la calidad, origen y demás características de los productos o servicios a los que se va aplicar, siendo esta marca una innovación a la nueva Ley Española de Marcas.

Con lo anterior se han analizado las diferencias, ventajas y desventajas que existen en ambos procedimientos marcarios resultando muy similares en la forma en que se tramitan, conceden y conservan las marcas.

## CONCLUSIONES

1. La costumbre de marcar los bienes es muy antigua y nace con la finalidad de individualizar las pertenencias, sin embargo, dicha finalidad ha evolucionado de tal forma que las marcas en la actualidad están prácticamente destinadas a distinguir bienes o servicios de otros en el mercado.
2. Las primeras disposiciones legales sobre marcas que rigieron en nuestro país fueron las contenidas en el Reglamento y Aranceles Reales para el Comercio Libre de España e Indias del 12 de octubre de 1778, sin embargo, es hasta el año de 1889 cuando se promulga el primer cuerpo sistemático de normas en materia de marcas, la Ley de Marcas de Fábrica que entró en vigor en 1890.

Mientras que en España, encontramos disposiciones que rigieron en los diferentes gremios de artesanos desde el siglo XIV, como las Ordenanzas de los Pelaires (tejedores) de 1373, pero es hasta el año de 1850, poco tiempo antes que México, cuando surge una reglamentación especial en materia de marcas, el Real Decreto de 20 de noviembre de 1850.

3. En México la legislación marcaría ha evolucionado corrigiendo los errores y estableciendo innovaciones para ajustar las nor

mas a las necesidades de la industria y el comercio, pero el desarrollo alcanzado en nuestra legislación marcaria se ha debido, en gran parte, a la influencia de los tratados internacionales, principalmente, al Convenio de Unión de París del 20 de marzo de 1883 y a sus revisiones, siendo este último el más importante instrumento internacional para la protección de la propiedad industrial.

4. El Estatuto sobre la Propiedad Industrial de 1929 estuvo vigente en España hasta el año de 1989, ordenamiento jurídico que se volvió obsoleto ya que no se adecuaba a las exigencias de la realidad, sin embargo, la Ley Española de Marcas de 1989, actualmente en vigor, se acerca a las nuevas condiciones del ejercicio comercial, contempla de una manera más clara el registro de las marcas y crea figuras jurídicas innovadoras como lo son "Las marcas de garantía".
5. Las Legislaciones de México y España coinciden en considerar a la marca como un signo distintivo que sirve para identificar productos o servicios, representada a través de dibujos, palabras, el nombre del comerciante o de la negociación o cualquier otra designación que se utilice para diferenciar productos o servicios de otros.
6. Los procedimientos para la obtención de la marca regulados por la Ley de Invenciones y Marcas y la Ley Española de Marcas son muy parecidos, ya que en ambos sistemas la solicitud

de registro se somete a dos exámenes, uno de forma y otro de fondo, esto es para determinar la novedad de la marca y para dejar a salvo derechos adquiridos de terceros.

7. En ambos sistemas el derecho al uso exclusivo se adquiere por medio de su registro, su otorgamiento implica la expedición de un título y concedida la marca se establece para su conservación la renovación y comprobación de uso.
8. México y España están adheridos al Convenio de Unión de París de 1883, que establece principios comunes aplicables en sus países miembros para salvaguardar sus derechos, sin embargo, corresponde a cada uno de estos países regular en sus respectivas legislaciones la forma de depósito y tramitación de las marcas.

## BIBLIOGRAFIA

Alvarez Soberanis, Jaime. "Justificación de una política que restringe el uso de marcas extranjeras en México". Revista de Comercio Exterior. Volumen 26, No. 8. México, 1976.

Alvear Acevedo, Carlos. "Historia de México". Editorial Jus, México. Vigésima segunda edición. México, D.F.

Baylos Corroza, Hermenegildo. "Tratado de Derecho Industrial". Editorial Civitas, S.A. Madrid 1978.

Breuer Moreno, Pedro. "Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio". Editorial Robis. Buenos Aires 1946.

Clavijero, Francisco Javier. "Historia Antigua de México". Editorial Porrúa. Tomo II. México 1958.

Clavijero, Francisco Javier. "Historia Antigua de México". Editorial Porrúa. Tomo III. México 1958.

Cosío Villegas, Daniel. "Historia General de México". El Colegio de México. Tomo I. México, D.F.

De J. Tena, Felipe. "Derecho Mercantil Mexicano". Editorial Porrúa. Tomo I. México 1938.

De las Casas, Bartolomé. "Los Indios de México y Nueva España". Editorial Porrúa, S.A. México 1971.

Del Paso y Troncoso, Francisco. "Epistolario de Nueva-España". Editorial Antigua Librería Robledo, de José Porrúa e Hijos. Tomo III. México 1939.

Lawrence, Anderson. "El Arte de la Platería en México". Editorial Porrúa, S.A. México 1956.

León-Portilla, Miguel. "Historia Documental de México". UNAM. Instituto de Investigaciones Históricas. Tomo I. México 1974.

Macedo, Pablo. "La Evolución Mercantil". J. Balleca y C. Sucesores Editores. México 1905.

Mena, Ramón. "Filigranas o Marcas Transparentes en papel de la Nueva España del Siglo XVI". México 1926.

Minguijón, Adrián Salvador. "Historia del Derecho Español." Editorial Labor, S.A. Tomo I. Barcelona.

Minguijón, Adrián Salvador. "Historia del Derecho Español". Editorial Labor, S.A. Tomo II. Barcelona.

Orozco y Berra, Manuel. "Historia de la Ciudad de México". Editorial Sepsetentas. México.

Ots Capdequí, José María. "El Edo. Español en las Indias". Fondo de Cultura Económica. México.

Paredes, Irlían. "Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias". Tomo II. Libro V, Título V. Madrid 1681.

Pina de, Rafael. Diccionario de Derecho. Editorial Porrúa. México 1965.

Ramella, Agustín. "Tratado de la Propiedad Industrial". Editorial Hijos de Reus, Tomo II. Madrid 1913.

Rangel Medina, David. "Tratado de Derecho Marcario". - Editorial Porrúa. México 1960.

Rodríguez de San Miguel, Juan. "Pandectas Hispano-Mexicanas". UNAM. Tomo II, México 1980.

Rodríguez y Rodríguez, Joaquín. "Curso de Derecho Mercantil". Segunda edición. Tomo I. México 1952.

Sahagún de, Bernardino. "Historia General de las Cosas de Nueva España". Traducción, notas y comentarios por el Dr. Seler Eduardo. Editorial Pedro Robledo. Tomo V. México -- 1938.

Sala, Rafael. "Marcas de Fuego de las Antiguas Bibliotecas Mexicanas del Siglo XVI". México 1925.

Schäfer, Ernesto. "El Consejo Real y Supremo de las Indias". Publicaciones de la Escuela de Estudios Hispano-Americanos de Sevilla. Tomo II. Sevilla 1947.

Sepúlveda, César. "El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial". Editorial Porrúa. México 1981.

Sepúlveda, César. Suplemento a "El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial". Editorial Porrúa. México 1987.

Vasconcelos, José. "Breve Historia de México". Editorial Continental, S.A. México.

Zavala, Silvio. "Ensayos sobre la Colonización Española en América". Editorial Emece, S.A. Buenos Aires 1944.

Zavala, Silvio. "Contribución a la Historia de las Instituciones Coloniales en Guatemala". Colegio de México. 1945.

#### LEYES

Estatuto sobre la Propiedad Industrial. Boletín Oficial del Estado. Madrid 1987.

Ley de Invenciones y Marcas. Ediciones Andrade, S.A. - México 1986.

Ley Española de Marcas. Madrid 1988.

Ley de Marcas de Fábrica y Patentes de Privilegios de la República Mexicana. Secretaría de Fomento. México.

Ley de Marcas Industriales y de Comercio. Secretaría de Fomento. México 1903.

## REGLAMENTO

Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas. Ediciones  
Andrade, S.A. México 1988.