

191
24

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO



FACULTAD DE DERECHO
SEMINARIO DE PATENTES, MARCAS Y DERECHOS
DE AUTOR

LA SEMEJANZA DE MARCAS EN EL DERECHO MEXICANO

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



MEXICO, D. F.

1992

FALLA DE ORIGEN



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.

LA SEMEJANZA DE MARCAS EN EL DERECHO MEXICANO

I N D I C E

INTRODUCCION	I
C A P I T U L O I : ASPECTOS FUNDAMENTALES	1
1) Concepto doctrinal de marca	1
2) Concepto legal de marca	3
3) Funciones de la marca	6
A) Función de distinción	6
B) Función de protección	7
C) Función de garantía	8
D) Función de publicidad	8
E) Función de indicación de procedencia	9
4) Caracteres de la marca	10
1) Caracteres esenciales	10
A) Distintividad	11
B) Especialidad	12
C) Novedad	13
D) Licitud	14
E) Veracidad	16
2) Caracteres secundarios de la marca	16
a) Carácter facultativo	16
b) Lo innecesario de la adherencia	17
c) La apariencia	17
d) Individualidad de la marca	18
5) Clasificación de las marcas	18
1) Atendiendo a la estructura de la marca o elementos constitu tivos	19
2) Atendiendo a su relación con otras marcas	19
3) Según el origen del producto o servicio a que se aplican ..	20
4) Según la legislación que les otorga protección	20
5) Conforme a su régimen de protección	21
6) Según su objeto	21

C A P I T U L O II : ANTECEDENTES LEGISLATIVOS NACIONALES DE	
LAS MARCAS	
1) Etapa Precortesiana	22
2) El México Colonial	22
3) Etapa del México Independiente	23
a) Código de Comercio de 1854	23
b) Código de Comercio de 1884	24
c) Código Penal de 1871	26
d) Código de Comercio de 1890	27
e) Ley de Marcas de Fábrica de 28 de Noviembre de 1889	28
f) Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 1903	29
g) Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de 1928 ...	31
h) Ley de la Propiedad Industrial de 1942	32
i) Ley de Invencciones y Marcas	34
j) Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial	38
C A P I T U L O III : FUENTES DEL DERECHO A LA MARCA	
1) Aclaración previa	41
2) El uso de la marca como fuente de derechos	41
3) El registro de la marca como fuente de derecho	42
4) Marcas registrables y no registrables	44
5) Personas facultadas para solicitar el registro de una marca.	48
6) Ante quien se solicita el registro de una marca	49
7) Requisitos que debe cumplir la solicitud de registro de una marca	50
8) Examen de forma	51
9) Examen de fondo	52
10) Principios de territorialidad y especialidad de la marca .	52
11) Negativa de registro de la marca solicitada	53
12) Otorgamiento de la marca solicitada	54
13) Vigencia de las marcas	55
14) Conservación de los derechos que otorga el registro de una marca	55
I) El uso de la marca	55
II) La renovación del registro	56
15) Causas que determinan la conclusión de los derechos que confiere el retistro de una marca	57

A) Caducidad	57
B) Cancelación	57
C) Nulidad	58
D) Por disposición de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial	59
C A P I T U L O IV: LAS MARCAS SEMEJANTES	60
1) Aclaración preliminar	60
2) Concepto de marca semejante	60
3) Criterios para determinar la semejanza de marcas nominativas	61
A) Las marcas deben ser comparadas en su conjunto	61
B) Las marcas deben ser analizadas al primer golpe de vista ..	62
C) La semejanza debe ser estudiada analizando las marcas alternativamente	63
D) La irrelevancia de los elementos genéricos o descriptivos ..	64
E) La regla relativa a que en las marcas compuestas prevalece el elemento dominante	65
F) La comparación de las marcas desde el punto de vista fonético	66
G) La comparación de las marcas desde el punto de vista ideológico	67
H) La semejanza entre marcas debe apreciarse tomando en consideración primordialmente las similitudes y subsidiariamente las diferencias	69
4) Criterios para determinar la semejanza en caso de marcas innominadas	70
5) Criterios para determinar la confusión en caso de marcas mixtas	73
6) La similitud o igualdad de los productos o servicios para determinar la semejanza entre marcas	75
7) El consumidor ante marcas similares.....	81
8) Las marcas farmacéuticas y su semejanza	83
9) La marca notoria y su imitación	86
A) Terminología y concepto de marca notoria	86
B) La marca notoria y la excepción al principio de territorialidad	88

C) La marca notoria y la excepción al principio de especialidad	89
D) Razones que justifican el trato especial a las marcas notorias	90
10) Consecuencias legales de las marcas semejantes	98
A) No registrabilidad	98
B) Nulidad marcaria	100
C) Infracción administrativa	103
D) Delito	106
CONCLUSIONES	111
BIBLIOGRAFIA	119

I N T R O D U C C I O N

El determinar si existe o no semejanza en grado de confusión entre signos distintivos, constituye uno de los mayores problemas que cotidianamente enfrenta tanto la autoridad administrativa como el Poder Judicial en sus respectivas áreas de competencia.

En efecto, resolver si existe riesgo de confusión de una marca con otra no es una tarea fácil, sino que reviste un grado de dificultad considerable, aunado a ésto, la determinación respectiva que en su momento adopte la autoridad competente, traerá como resultado diversas consecuencias legales que pueden reparar grandes perjuicios para el directamente involucrado. Así, por ejemplo, una de las prohibiciones fundamentales que origina la negativa de registro de una marca, es precisamente el riesgo de que ésta se confunda con otra anteriormente registrada; asimismo, el uso de una marca similar a otra registrada en grado de confusión dará como resultado la imposición de una sanción. Sin embargo, si el infractor respectivo continúa usando la marca correspondiente, no obstante que haya quedado legalmente firme la sanción de antecedentes, esa actuación engendrará una conducta delictiva, haciéndose acreedor el responsable a la sanción penal que en derecho proceda.

Por lo tanto, quien deba resolver sobre la posible existencia de semejanza entre marcas, necesariamente se encuentra obligado a llevar a cabo una prudente valoración del caso concreto, en donde ha de tomarse en consideración múltiples factores, como son, entre otros, los aspectos gráficos, fonéticos e ideológicos de las marcas en pugna, así como la clase de productos o servicios que amparan los signos distintivos en conflicto, todo lo cual conlleva una problemática peculiar enmarcada a cada caso en lo particular.

En tal virtud, debemos advertir que para determinar si existe o no similitud entre marcas, no existen reglas infalibles, pues la resolución respectiva queda al prudente arbitrio de la autoridad competente, misma que a su vez no se rige autónomamente, dado que la Doctrina y la Jurisprudencia que actualmente existe en torno a nuestra materia, han establecido una considerable gama de criterios que sin duda al-

guna son de gran utilidad para esclarecer la problemática en comento.

Así, la presente tesis profesional tiene - como finalidad primordial, el de reunir los criterios doctrinales y judiciales mayormente significativos y que estamos seguros, son los fundamentales para resolver el problema que reviste el determinar la semejanza entre marcas, lo cual se pone a consideración del lector.

CAPITULO I
ASPECTOS FUNDAMENTALES

1.- CONCEPTO DOCTRINAL DE MARCA.

La palabra "Marca" en su acepción gramatical, conforme al Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, significa: "Señal dibujada, pegada, hecha a fuego, etc., en una cosa, un animal o una persona, para distinguirla o saber a quién pertenece". (1)

Por su parte, la Enciclopedia Jurídica Omeba (2) y el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (3), definen a la marca como: "Acción de marcar, señal en una persona, animal o cosa para distinguirla de otra o denotar calidad".

Esta breve referencia respecto de la connotación gramatical del vocablo en estudio, nos permite ya dilucidar algunos aspectos que, estimamos, han sido considerados por los estudiosos del derecho para definir a la marca, tema éste que ha sido materia de análisis por gran número de tratadistas, a grado tal, que Rangel Medina (4) -- formuló una clasificación de las diversas definiciones que se han elaborado en torno a la marca.

En efecto, el nombrado autor haciendo referencia en su obra respectiva a diversas definiciones en relación con la marca, las ha agrupado en cuatro corrientes doctrinarias, que son las siguientes:

-
- (1) Diccionario Jurídico Mexicano, Edit. Porrúa, S.A., México, 1989, P. 2079.
 - (2) Enciclopedia Jurídica Omeba, Tomo XIX, Edit. DRISKILL, S.A., Buenos Aires Argentina, P.91.
 - (3) Diccionario de la Real Academia Española, Edit. Espasa-Calpe, S.A. 19ª Edición, Madrid 1970, P.845.
 - (4) Rangel Medina David, Tratado de Derecho Marcario, 1ª Edición, Propiedad del Autor, México, P. 154 y 155.

a) La primera corriente considera que la marca tiene un papel de signo indicador del lugar de procedencia de las mercancías. Dentro de éste grupo de definiciones se encuentra la de Armengaud Ainé, quien nos dice que marca es: "Un signo cualquiera aplicado a un producto y que permite reconocer la fábrica de que proviene o la casa que lo vende" (5).

b) La segunda corriente se conforma por aquellas definiciones que consideran a la marca como un agente individualizador del producto, a éste grupo corresponde la definición de Stephen P. Ladas, quien nos dice que marca es: "Fundamentalmente un símbolo, un signo o emblema que señala o que distingue las mercancías de un productor de las de otro" (6).

c) El tercer grupo lo integran las definiciones que reúnen los rasgos distintivos de las dos mencionadas, como es el caso de César Sepúlveda, para quien 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 mercancías y los servicios poniéndolos al abrigo de la competencia desleal mediante la identificación. Es tan destinadas a especializar los productos en que se usan o los servicios que se valen de ellas y a indicar y garantizar su procedencia a las empresas que los prestan" (7).

d) La última corriente considera a la marca tanto un agente individualizador del producto como un medio indicador de procedencia, enfocando la esencia de la marca en función de la clientela. Este cuarto grupo lo integra entre otros, Mario Ghiron, quien manifiesta que la marca es "El medio principal para atraer clientela hacia una o más mercancías de la hacienda, individualizando las mercancías iguales o similares" (8).

(5) Citado por Rangel Medina David, ob. cit. P. 154.

(6) Idem.

(7) Sepúlveda César, El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial, segunda Edición, Edit. PORRUA, S.A., México, 1981, P.113.

(8) Citado por Rangel Medina, ob. cit. P.158.

Todas estas definiciones que ejemplificativamente hemos transcrito, como es de observarse, coinciden en su esencia, advirtiéndose únicamente variaciones en cuanto a la forma de redacción, particularmente al especificar los autores ya nombrados, cuales son los signos que pueden constituir una marca y cuales son los objetos susceptibles de ser protegidos por la misma, así, por ejemplo, para Armen--gaud Ainé, puede constituir una marca "un signo cualquiera", en cambio, - para Stephen P. Ladas, pueden constituir una marca "los emblemas, signos o símbolos", los objetos protegibles como marca, para el primer autor antes citado son: "los productos" y para el segundo tratadista "las mercancías".

Estas diferencias meramente de redacción, como hemos dicho, no son substanciales y la razón de ellas se debe a que naturalmente cada autor siempre tendrá un particular punto de vista para abordar el tema que en cada caso se le presente.

En tal virtud, después de analizar las de finiciones Doctrinarias antes transcritas y dado que en ellas no se advierten diferencias radicales, nos atrevemos a suponer que cada uno de dichos autores tiene en mente al momento de definir la marca, la función esencial de la misma, esto es, la de individualizar productos o servicios de otros iguales o similares, lo cual al ser tomado en consideración por todas estas definiciones, da lugar a que cada una de ellas sea válida para dilucidar el concepto primordial que debe darse a la marca, que es, como hemos visto, la de ser un signo o medio material que distingue productos o servicios de otros de su misma especie o clase.

2.- CONCEPTO LEGAL DE MARCA

El Artículo 88 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, (9) señala textualmente: Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.

 (9) Publicada en el Diario Oficial de la Federación de 27 de Junio de 1991.

Ahora bien, si tomamos en consideración - la anterior connotación legal y la comparamos con las diversas definiciones doctrinarias que sobre el tema en estudio han elaborado los distintos autores ya nombrados, sin duda alguna llegaremos a la conclusión de que - entre la Ley Nacional y la Doctrina mencionada, atendiendo a la definición de la marca, existe enorme concordancia y la misma identidad también existe en el ámbito Legislativo Internacional, como observaremos ejemplificativamente al dar lectura a las diversas leyes que a continuación indicamos:

En Cuba, la Ley Número 68, denominada de INVENCIÓNES, DESCUBRIMIENTOS CIENTÍFICOS, MODELOS INDUSTRIALES, MARCAS Y DENOMINACIONES DE ORIGEN", en vigor a partir del 14 de mayo de 1983, en su Artículo 134, define a la marca como: "Cualquier signo, palabra, nombre o medios materiales, sin considerar su clase, forma o color, que identifica y distingue productos o servicios de otros de la misma clase".

En la República Dominicana, la Ley Marcas Número 1450, expedida en Abril de 1990, señala en su Artículo Segundo que la marca es: "Toda palabra distintiva que esta Ley o cualquiera otra Ley no prohíba y sin detrimento de todos los medios comerciales o publicitarios, y que puedan ser usadas en artículos, envases o envolturas de - los mismos".

En Corea, la Ley Número 71 de 28 de Noviembre de 1949, reformada por la Ley Número 3326 de 31 de Diciembre de - 1980, señala que: "Marca son aquellos caracteres, figuras, signos o cualquier combinación de los mismos, los cuales son usados en los productos por una persona que fabrica, produce, certifica o vende tales productos - en el curso del comercio para distinguir sus productos de aquellos productos de otros".

En la República de Chile, la Ley 19039, -- que establece las normas aplicables a los Privilegios Industriales y Protección de los Derechos de Propiedad Industrial, publicada en el Diario - Oficial de 25 de enero de 1991, señala que: "bajo la denominación de marca se comprende todo signo visible, novedoso y característico que sirva para distinguir productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales".

En España, la Ley 32/1988, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 12 de Noviembre de 1988, menciona que: -- "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 Francia, la Ley Número 91-7 de 4 de Junio de 1991, relativa a las marcas de fábrica, de comercio o de servicio, señala que: "La marca de fábrica, de comercio o de servicio es un signo susceptible de representación gráfica que sirve para distinguir los productos o servicios de una persona física o moral".

Como apreciamos, tampoco las leyes antes señaladas definen de forma substancialmente diferente a la marca, sino que solo se observan variaciones en cuanto a la forma o redacción, otra posible diferencia que podría advertirse en textos legales, sería en cuanto a los objetos protegibles como marca y sobre este punto Yves Saint-Gal (10), menciona que existen países en donde únicamente se protegen marcas de productos, otros en los que se protegen tanto las marcas de productos como las marcas de servicios y raros países que admiten además de las marcas anteriores, las marcas auditivas.

En tal virtud, Saint-Gal propone las siguientes definiciones legales:

Para los Países que protegen solamente las marcas de productos: "La marca es un signo o un medio que permite a una persona física o moral distinguir sus mercancías de las de sus competidores".

Respecto a aquellas Naciones que en su Legislación correspondiente protegen las marcas de productos y las de servicios: "La marca es un signo o un medio que permite a una persona física o moral distinguir sus productos, los objetos de su comercio o sus servicios, de los de sus competidores".

(10) Citado por Nava Negrete Justo, Derecho de las Marcas, Primera Edición, Edit. Porrúa, S.A., México 1985, P.147.

Por último, para los países que permiten el registro de marcas auditivas, el nombrado autor propone una definición de la siguiente forma: "La marca es un término material o inmaterial que permite a una persona física o moral distinguir sus productos, los objetos de su comercio o sus servicios de los de sus competidores".

En conclusión, la similitud de los textos legales en comento respecto a la marca, se debe a que la misma en cualquier lugar del mundo solo puede ser entendida y definida esencialmente, como un signo o medio, visible o material que distingue productos o servicios de otros de su misma especie o género, siendo pues ésta la naturaleza primordial de la marca y el punto de partida ineludible para emitir una definición legal en cuanto al tema que nos ocupa, de ahí que no exista en la Legislación Internacional definiciones legales radicalmente distintas.

3.- FUNCIONES DE LA MARCA.

Las marcas fueron instituidas necesariamente para cumplir un determinado papel, pues de lo contrario el empleo de las mismas por industriales, comerciantes o prestadores de servicios, no tendría objeto alguno, en este sentido, la Doctrina ha atribuido a la marca cinco funciones, que son: la de distinción, la de protección, la de garantía de calidad, la de publicidad y la de indicación de procedencia.

En este entendido, pasaremos a exponer conforme al orden con que fueron señaladas, en qué consiste cada una de dichas funciones.

A) FUNCION DE DISTINCION.

Si atendemos a las diversas definiciones Doctrinarias y Legales que han quedado transcritas a lo largo de la presente tesis profesional respecto de la marca, sin duda alguna observaremos que la función por excelencia de la misma es la de distinguir o diferenciar productos o servicios de otros de su misma especie o clase.

A este respecto, Alvarez Soberanis, nos di-

ce : La función de distinción deriva de la esencia misma de la marca, - obedeciendo a su propia definición, por cuanto a que la marca es el objeto destinado a distinguir un producto de otro del mismo género. De acuerdo con tal función, añade el citado autor, es el producto considerado en sí mismo a lo que el consumidor dirige normalmente su atención, por lo -- que al utilizar una marca se busca con ello identificar un producto o ser vicio, con la finalidad de poderlo comercializar en el mercado (11).

Así pues, la marca constituye para el comerciante y consumidor, un símbolo que particulariza un producto o servicio de otros iguales o similares, siendo ésta la característica o función primordial que desempeña la marca en el ámbito comercial.

B) FUNCION DE PROTECCION.

Desde el punto de vista del titular de una marca, la misma tiende a protegerlo de sus competidores por posibles - actos de competencia desleal o usurpación de sus derechos marcarios que - le son propios.

En efecto, el titular de una marca goza - del derecho a su uso en forma exclusiva y por ello, tiene expedita la facultad para intentar las acciones legales que la Ley de la Materia contempla en contra de terceros que de alguna manera lesionen sus derechos marcarios, por lo que, la marca, definitivamente protege a su titular.

Por otra parte, el destinatario directo o inmediato de la marca, es el público consumidor y éste también es protegido por la marca, de aquellas otras que, por experiencia propia o por referencias respectivas, no contengan las características que de ellas se espera, en éste orden de ideas, una marca que no satisfaga las necesidades del consumidor seguramente no volverá a ser adquirida, protegiendo así, - la marca, al público consumidor, facilitándole de esta forma la elección de otra que colme sus necesidades correspondientes (12).

(11) Alvarez Soberanis Jaime, La Regulación de las Invenciones, Marcas y de la Transferencia de Tecnología, Edit. Porrúa, México, 1979, P.57.

(12) Sobre este punto, ver Rangel Medina David, ob. cit. P. 172 y Nava Negrete Justo, ob. cit. P. 157 y 158.

C) FUNCION DE GARANTIA DE CALIDAD.

Eugéne Pouillet, al hablar sobre ésta función de la marca, la considera como una garantía de calidad tanto para el consumidor como para el productor; para el primero, porque está asegurado de que se le da el producto con las características que efectivamente desea adquirir, para el segundo, porque encuentra así un medio (en la marca) de distinguirse de sus competidores y de confirmar el valor o calidad de sus productos (13).

Martín Achard, por su parte nos menciona que el público consumidor está habituado a comprar ciertos productos, a recibir mercancías de una naturaleza especial, por lo que la marca sirve para garantizar calidad (14).

En efecto, la preferencia por el público consumidor respecto de una marca determinada, se debe, si bien no en todos los casos, a que la marca correspondiente es asociada a un determinado nivel de calidad, siendo pues esta otra de las funciones que desempeña la marca.

Sin embargo, parece ser que en la actualidad el factor calidad ha dejado de ser un punto importante para la adquisición de productos o servicios, pues ahora el público consumidor adquiere tales productos o servicios no por la calidad que representa una marca sino por la publicidad que de ella se hace en gran escala, lo que provoca el llamado consumismo.

D) FUNCION DE PUBLICIDAD

La Doctrina ha reconocido como otra función de la marca la publicidad o propaganda de la misma, por constituir ésta un medio eficiente para el efecto de que la marca sea reconocida en breve tiempo por gran número de consumidores en potencia.

 (13) Citado por Rangel Medina David, ob. cit. P. 177.

(14) Idem.

A este respecto, Steward W. Richards, nos dice que la marca debe ser "un símbolo desde su origen con el suficiente poder llamativo para persuadir al cliente de la deseabilidad del producto que la ostenta, es decir, un buen agente de ventas."(15)

Efectivamente, actualmente existen en el comercio gran número de marcas para proteger los mismos productos o servicios, por lo tanto, la publicidad respectiva se hace necesaria para que la marca correspondiente se encuentre presente en la mente del consumidor a fin de que la adquiera, lo que determinará la subsistencia de esa marca.

Sin embargo, la publicidad de que hablamos tiene su aspecto negativo, y éste se da cuando se hace un uso exagerado de la misma, pues como afirma acertadamente M. Gabay (16) "no es difícil encontrar ejemplos clásicos de preferencias irracionales del consumidor, creados por medio de una promoción masiva de la marca".

E) FUNCION DE INDICACION DE PROCEDENCIA.

Anteriormente, nos dice Nava Negrete, el empleo de las marcas se constreñía a identificar al fabricante o artista, mas que al producto o mercancía misma, así pues, la marca tuvo en principio la función de indicar la procedencia del producto respectivo. (17)

Sin embargo, el dinamismo comercial que en ésta época vivimos, ha hecho que esta función de indicación de procedencia pase a un segundo término, pues en la actualidad las marcas mas -- que indicadores de procedencia, son empleadas para identificar productos o servicios de otros del mismo género.

En efecto, el público consumidor no está interesado en saber quién fabricó el producto, insistir en dar a conocer el origen del producto es inútil desde el punto de vista comercial, excepto cuando se trata de una empresa con gran prestigio y que es identificada plenamente por el consumidor, por otra parte, existen miles de productos

(15) Citado por Alvarez Soberanis Jaime, ob. cit. P.64 y 65.

(16) Citado por Nava Negrete Justo, ob. cit. P.160.

(17) Nava Negrete Justo, ob. cit. P.151.

tos diferenciados a través de marcas y resultaría poco práctico tratar de que el público consumidor memorizara, además de las marcas respectivas, los nombres de las empresas productoras. (18)

En este sentido, tal como lo mencionan -- los citados autores, la función de indicación de procedencia de la marca, ha perdido actualmente la importancia radical que en un principio se le otorgó.

4.- CARACTERES DE LA MARCA

Para que una marca sea considerada como apta a registro por la autoridad competente, necesariamente debe cumplir determinados requisitos, los cuales han sido clasificados en dos grupos, que son: requisitos esenciales, de validez o de fondo y requisitos secundarios, accidentales, también llamados de forma.

Los requisitos esenciales, nos dice Rangel Medina, son: Distintividad; Especialidad; Novedad; Licitud y Veracidad; los requisitos secundarios son: El carácter facultativo de la marca; Lo innecesario de la adherencia de la marca; La apariencia y la Individualidad de la marca. (19)

Los requisitos nombrados en primer término son indispensables o como su nombre lo indica, esenciales para constituir una marca, mientras que los segundos pueden o no cumplirse, lo que no alterará la validez de la marca correspondiente.

A continuación pasaremos a exponer, por su orden, en qué consiste cada uno de estos requisitos.

(18) Alvarez Soberanis Jaime, ob cit. P. 62.

(19) Rangel Medina David, ob. cit. Págs. 184 y 35.

1) CARACTERES ESENCIALES
 A) DISTINTIVIDAD.

La marca, para cumplir con la finalidad - que está llamada a desempeñar en la industria o comercio, necesariamente debe ser distintiva, esto es, revestir una naturaleza peculiar, propia o particular que permita distinguirla con facilidad.

Al comentar ésta característica de la marca, César Sepúlveda nos dice: "La marca ha de ser distintiva, es decir, - que no se confunda con las marcas existentes o con las denominaciones o - signos de dominio público". (20)

En efecto, una denominación o signo de do minio público, ésto es, que es usado por toda persona para designar un de terminado producto o servicio, carece de cuño propio o distintividad para identificar o particularizar los productos o servicios correspondientes, - así, por ejemplo, el vocablo cigarros, no es distintivo para proteger ci garros, pues el término de dominio público "cigarros" se confundiría con la supuesta marca cigarros.

En este sentido, los signos o denomina ciones que pertenecen al lenguaje común, no pueden constituir una marca, por carecer de peculiaridades propias, o lo que es lo mismo, de distintividad.

En consecuencia, no pueden constituir una marca, entre otros, los nombres propios, técnicos o de uso común de los - productos o servicios que se pretendan proteger, tampoco serán ap tos a re gistro las denominaciones usuales, genéricas o descriptivas de los servi cios o productos a amparar como marca, por ausencia total de distintivi-
dad.

Por lo tanto, el requisito esencial de dis tintividad en una marca, implica imprimir en ella características peculia res que le den un cuño propio y diferente de toda aquella denominación o

 (20) Sepúlveda César, ob. cit. P.115

signo ya empleados por comerciantes o público consumidor, para designar - determinados productos o servicios de la misma naturaleza.

No obstante lo anterior, Rangel Medina -- (21) y Nava Negrete (22), con toda precisión nos aclaran acertadamente -- que las denominaciones usuales, genéricas, descriptivas, los nombres propios, técnicos o de uso común, por citar algunos ejemplos, pueden constituir válidamente una marca, en la medida de que se combinen con otros elementos que los revistan de características particulares, o bien, cuando esas denominaciones se apliquen a productos o servicios distintos a los - que normalmente se refieren o designan.

B) ESPECIALIDAD

Rangel Medina, al analizar la característica de la marca cuyo estudio ahora nos ocupa, señala que la marca debe - ser lo suficientemente original para llamar la atención del comprador, lo cual es de importancia trascendental, pues sólo cuando la marca es especial cumple su misión de determinar productos o mercancías para que no se confundan, individualizándolas, particularizándolas y atestiguando su origen y procedencia. (23)

En éste mismo sentido, Ramella nos indica que la marca ha de ser especial, es decir, debe individualizar los productos de un establecimiento, de una industria o comercio, no puede cubrir - uniformemente los productos (o servicios) de diversos fabricantes (o prestadores de servicios), sin faltar a su finalidad, que es la de determinar la procedencia de las mercancías o productos de un establecimiento determinado.(24)

(21) Rangel Medina David, ob. cit. P. 186 y 187.

(22) Nava Negrete Justo, ob. cit. P.171.

(23) Rangel Medina David, ob. cit. P.191.

(24) Ramella Agustín, Tratado de la Propiedad Industrial, Tomo II, Edit. Hijos de Reus, Madrid,1913, P.36.

En tal virtud, la marca, solo protege y - por ello identifica los productos o servicios para los cuales fue solicitada y registrada, sin embargo, esta característica esencial de la marca, tiene un excepción, como claramente lo indica Rangel Medina, al mencionar que las marcas notoriamente conocidas gozan de un tratamiento privilegiado que les permite romper la rigidez establecida por la clasificación de mercancías, de tal manera que aun tratándose de artículos agrupados en categorías distintas a la que originalmente comprenden los productos amparados expresamente por la marca registrada, la protección de la marca notoria se extiende a aquellos artículos. (25)

Ea decir, si bien es cierto que conforme al carácter especial de la marca, la misma solo protege los productos o - servicios para los cuales fue registrada, en tratándose de marcas notorias, éstas no pueden ser registradas en favor de terceros aún y cuando - las soliciten para amparar productos y servicios distintos a los que se - aplica la marca notoria.

C) NOVEDAD

La marca debe ser novedosa, es decir, que la misma no haya sido usada con anterioridad por un tercero, ya que de lo contrario su uso ocasionaría confusión en el público consumidor, sin embargo, respecto de lo anterior, resulta conveniente realizar las siguientes aclaraciones:

En materia marcaría, la novedad, tiene -- una connotación totalmente distinta al significado gramatical que suele - darse a dicha palabra, pues con arreglo a esta característica esencial de los signos distintivos, si bien es cierto que para obtener el registro de una marca es requisito necesario que la misma no haya sido usada anteriormente por un tercero, también es cierto que con base en este mismo requisito de validez, no es indispensable que la marca sea nueva en sí, pues para su finalidad, que es la de identificar determinados productos o servicios, es válido tanto un signo ya usado para distintos productos o servi-

cios (salvo la marca notoria), como el que se hubiere empleado para iguales mercancías o servicios, siempre y cuando esa marca anterior, haya sido abandonada por el titular respectivo.

En efecto, pretendiendo interpretar a Eugéne Pouillet (26), podemos decir que no es necesario que el signo que constituye la marca haya sido creado o imaginado para ser apto a registro, dado que, la marca, puede ser la denominación más vulgar del mundo y aún -- así ser válida, si la misma no se empleaba como tal en la industria o comercio respectivos y para los productos a los cuales ahora se aplica.

En tal virtud, la novedad debe entenderse en sentido relativo y no absoluto como en las invenciones, sin embargo, -- puede concurrir la novedad absoluta en las marcas, como es el caso de las denominaciones de fantasía, pero ello no es indispensable para obtener el registro de una marca.

Así, una marca ya usada en una industria -- determinada, afirma con toda precisión Ramella, pero después abandonada, -- puede volver a usarse por otro industrial, para aplicarse a los mismos, -- similares o distintos productos o servicios que protegió anteriormente la marca ahora abandonada. (27)

D) LICITUD

El signo distintivo adoptado por el industrial, comerciante o prestador de servicios respectivo, debe ser lícito, -- lo que implica necesariamente que no debe contravenir la Ley. Esta característica esencial de la marca se encuentra prevista en el Artículo 90 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial (28) al señalar en sus distintas fracciones lo que no puede constituir una marca.

Ahora bien, del estudio efectuado a las -- distintas prohibiciones legales contenidas en el artículo antes invocado--

(26) Pouillet Eugéne, citado por Nava Negrete Justo, ob. cit. P.171.

(27) Ramella Agustín, ob. cit. P.32.

(28) Publicada en el Diario Oficial de la Federación de 27 de Junio de -- 1991.

advertimos que la licitud de la marca debe ser analizada atendiendo a dos hipótesis, que son:

- A).- Considerando a la marca en sí misma.
- B).- Confrontando la marca con las demás.

Conforme a la primera hipótesis, no es apto a registro entre otras cuestiones, los escudos, banderas, emblemas de cualquier país, sellos oficiales, billetes de banco, etc., por ser en sí mismos considerados signos ilícitos.

Por lo que respecta a la segunda hipótesis, la Ley de la materia prohíbe el registro de denominaciones iguales o semejantes a otras anteriormente registradas, lo que implica valorar la licitud de la marca frente a otras.

A este respecto, Ramella afirma que con -- justa razón diversas leyes prohíben el registro de marcas ilícitas, puesto que ni el estado ni sus organismos pueden prestar su cooperación para la divulgación de formas o denominaciones que atacan a las buenas costumbres o constituyan una permanente injuria a personas particulares o pueden perjudicar de cualquier modo el orden público. (29)

Igualmente, el autor en cita, al referirse a las marcas ilícitas analizadas en relación con las demás, aclara que la prohibición legal para su registro, obedece a que en materia de marcas -- prevalece el principio general de que el derecho al uso ha de ser compatible con el derecho de los demás, puesto que es imposible la coexistencia de dos derechos sobre el mismo objeto en virtud de que ambos títulos se -- excluyen mutuamente. (30)

En efecto, si una marca ya es usada por -- una persona, es totalmente ilícito que un tercero emplee otra marca igual o semejante en grado de confusión a aquélla, para proteger los mismos o -- similares productos que ambas amparan, por lo que, con justa razón, éste -- tipo de marcas no son registrables dada su evidente ilicitud, al lesionar derechos de terceros.

(29) Ramella Agustín, ob. cit. P.29.

(30) Idem.P. 38.

E) VERACIDAD

La marca debe ser veraz, esto es, no debe contener indicaciones falsas que puedan de alguna forma engañar al público consumidor o inducirlo a error sobre el origen, naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios que pretendan protegerse.

A este respecto, Rangel Medina, señala que cualquiera que sea el signo elegido, será marca si no contiene indicaciones contrarias a la verdad o que de cualquier modo constituyan actos que hagan incurrir en engaño en la elección de los productos o servicios.(31)

2) CARÁCTERES SECUNDARIOS DE LA MARCA

a) CARACTER FACULTATIVO

El uso de marcas por los industriales, comerciantes o prestadores de servicios no es obligatorio, sino potestativo. En efecto, el Artículo 87 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, señala con toda precisión que los industriales, comerciantes o prestadores de servicios PODRAN usar una marca en la industria, en el comercio o en los servicios que presten.

En este sentido, el vocablo PODRAN, conforme a su propia connotación debe ser entendido como una potestad, posibilidad o facultad para usar una marca, mas no como una obligación, pues de ser así, el legislador hubiera utilizado en lugar de la palabra podrán, -- el término "deberán", para que entonces sí el uso de marcas fuera obligatorio.

En tal virtud, es potestativo el uso de -- marcas para distinguir productos o servicios, sin embargo, el Artículo -- 129 de la Ley en cita, rompe con esta característica de la marca al establecer que: "La Secretaría podrá declarar el registro y uso obligatorio -- de marcas en cualquier producto o servicio o prohibir o regular el uso de marcas, registradas o no, de oficio o a petición de los organismos representativos ...".

(31) Rangel Medina David, ob. cit. P.197.

b) LO INNECESARIO DE LA ADHERENCIA

Al comentar esta característica secundaria de la marca, Nava Negrete con toda precisión aclara que no es necesario - que la marca se encuentre adherida a los productos respectivos y ello se explica dado que es imposible fijar la marca sobre un gran número de productos, tales como: los líquidos, ciertos alimentos, alfileres, agujas, - etc., por lo consiguiente, debe dejarse a los fabricantes y comerciantes - la facultad de fijar sus propias marcas (no en los productos mismos, sino) en los embalajes o envolturas en general. (32)

Ciertamente, ante la imposibilidad física de fijar la marca respectiva sobre algunos productos y sobre todo en los servicios, se debe concluir en el sentido de que la adherencia de la marca no es indispensable.

c) LA APARIENCIA

Rangel Medina al comentar el tema que nos ocupa manifiesta que la apariencia del signo marcario debe considerarse - comprendida en la función misma de la marca. Si los compradores no pueden notar a primera vista la marca, mal puede decirse que ésta en realidad cumple sus fines. La ley nada dice al respecto, pero el silencio legal acerca de una exigencia específica del uso aparente de la marca, se - suple con la interpretación extensiva de sus disposiciones concernientes - al uso de leyendas obligatorias en las marcas. En efecto, según el Artículo 131 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, los - productos protegidos por marcas registradas en México, deberán llevar en - forma ostensible la leyenda "Marca Registrada", debiendo ser dicha leyenda - clara y ostensible. Debe concluirse, por lo tanto, que si la mención - obligatoria aludida debe aparecer en forma clara y ostensible, la exigencia de claridad y ostentación también es aplicable a la marca misma. De - ahí que se considere como un requisito de la marca su carácter aparente, - en oposición a su aplicación oculta, que no mediará la función diferencia - dora. (33)

(32) Nava Negrete Justo, ob. cit. P.194.

(33) Rangel Medina David, ob. cit. Págs. 207 y 208.

d) INDIVIDUALIDAD DE LA MARCA

La marca debe ser individual, en tanto que se trata de un signo distintivo que se forma para la defensa de un productor, comerciante o prestador de servicios contra sus competidores, del -- cual se valdrá para hacer que sus productos o servicios sean buscados por la clientela. (34)

En el mismo sentido, César Sepúlveda, afirma que la marca debe ser usada por una sola persona o sociedad. Debe ser individual. No puede amparar a la vez los productos de diversas personas, porque fracasaría en su finalidad ya expresada, o sea, la de determinar -- la procedencia de los artículos. Este principio, sin embargo, admite con-- tadas excepciones como en el caso de las llamadas marcas colectivas.(35)

En efecto, aún y cuando la marca en principio es individual, porque protege los productos o servicios de su titular frente a los de sus competidores, nuestra Ley de Fomento y Protección de-- la Propiedad Industrial contempla las marcas colectivas en su Artículo 96, señalando expresamente que las asociaciones de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios, legalmente constituidas, podrán-- solicitar el registro de una marca colectiva para distinguir, en el merca-- do los productos o servicios de sus miembros respecto de los productos o-- servicios de quienes no forman parte de dichas asociaciones.

5. CLASIFICACION DE LAS MARCAS (36)

Debido a que el capítulo primero de la presente tesis profesional se refiere a los aspectos fundamentales de las -- marcas, sería inexcusable no señalar y definir los diversos tipos que puede revestir una marca, máxime que la propia Ley de Fomento y Protección -- de la Propiedad Industrial en varios de sus preceptos, señala distintos -- tipos de marcas, por lo que, el estudio de las mismas de manera sistemati-- zada es necesario y para ello tomaremos en consideración algunas de las --

(34) Rangel Medina David, ob. cit. P.209.

(35) Sepúlveda César, ob. cit. P.115.

(36) Las diversas clasificaciones en torno a la marca se basan primordial-- mente en la obra de Rangel Medina David, ob. cit. Págs. 215 y SS.

distintas Clasificaciones Doctrinales que se han elaborado al efecto.

1) ATENDIENDO A LA ESTRUCTURA DE LA MARCA O ELEMENTOS CONSTITUTIVOS.

a) NOMINATIVA.- Se conforma por varias letras que constituyen un conjunto pronunciable, también son llamadas marcas denominativas o verbales.

b) INNOMINADAS.- Son aquellas formadas por figuras o dibujos, también llamadas marcas gráficas o visuales.

c) MIXTAS O COMPUESTAS.- Se forman por la combinación de marcas nominativas e innominadas.

2) ATENDIENDO A SU RELACION CON OTRAS MARCAS.

Conforme a esta clasificación las marcas se dividen en:

a) DEFENSIVAS.- Son aquellas que el interesado registra, no para utilizarlas efectivamente, sino con el objeto de proteger una marca principal, también se les llama marcas satélite.

b) DE RESERVA.- Es aquella que se registra no para ser usada inmediatamente, sino en el futuro, se les nombra también "marcas en cartera". La marca de reserva y la defensiva tienen como característica común el no uso inmediato, pero a diferencia de la marca de defensa, en la marca de reserva el no uso es transitorio.

c) LIGADAS.- Son marcas semejantes en grado de confusión pertenecientes a un mismo titular que se ligan para el so lo efecto de su transmisión.

d) INDIVIDUALES.- Son marcas pertenecientes a un solo titular.

e) COMUNES.- Aquellas marcas que son coopro

piedad de dos o mas personas.

f) COLECTIVAS.- Son marcas utilizadas por los agremiados de una asociación para diferenciar sus productos o servicios de quienes no pertenezcan a la asociación correspondiente.

3) SEGUN EL ORIGEN DEL PRODUCTO O SERVICIO A QUE SE APLICAN.

De acuerdo a esta clasificación las marcas pueden ser:

a) INDUSTRIALES.- Son aquellos signos distintivos adoptados por los productores o fabricantes. También son llamadas marcas de fábrica.

b) COMERCIALES.- Son aquellas marcas que identifican al comercio que expende determinados productos o al establecimiento que presta determinados servicios.

c) AGRICOLAS.- Son marcas utilizadas por los agricultores respectivos para identificar el origen de sus productos o el destino del servicio correspondiente.

4) SEGUN LA LEGISLACION QUE LES OTORGA PROTECCION.

De conformidad con esta clasificación las marcas pueden ser:

a) NACIONALES.- Son aquellas registradas en México conforme a la ley marcaría vigente en la época de su registro.

b) EXTRANJERAS.- Son aquellas registradas en otros países, sin embargo, se les otorga protección en México conforme al Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

c) INTERNACIONALES.- Son aquellas marcas depositadas para su registro en la Oficina Internacional de Marcas de la

OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) , mismas que una vez registradas serán protegidas en los países que el solicitante seleccione, miembros del Arreglo de Madrid, que son: Alemania, Argelia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Checoslovaquia, China, Cuba, Egipto, España, Francia, Hungría, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Marruecos, Mónaco, Mongolia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Corea, Rumanía, San Marino, Sudán, Suiza, Unión Soviética, Vietnam y Yugoslavia (Hoy desaparecida).

5) CONFORME A SU REGIMEN DE PROTECCION.

Según esta clasificación, las marcas pueden ser de dos tipos, que son:

a) REGISTRADAS.- Son aquellas que como su nombre lo indica, han sido registradas ante la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, mismas que por virtud de su registro serán protegidas mientras permanezcan vigentes.

b) NO REGISTRADAS.- Son marcas que aún y cuando no han sido registradas reciben protección por su uso.

6) SEGUN SU OBJETO

De conformidad con esta clasificación las marcas pueden ser:

a) DE PRODUCTOS.- Es el signo o medio que distingue un producto determinado frente a los de su misma especie o clase.

b) DE SERVICIOS.- Es el signo o medio que identifica un servicio frente a los de su misma clase o especie.

CAPITULO II

ANTECEDENTES LEGISLATIVOS NACIONALES DE
LAS MARCAS.

1.- ETAPA PRECORTESIANA

Rangel Medina (37) al abordar el tema que nos ocupa, señala que en el México precortesiano no existió ninguna disposición directa o indirecta respecto de la materia en estudio. La misma -- opinión sostiene Nava Negrete (38) al destacar que a lo largo de la historia de México no se tiene noticia alguna de la existencia de marcas en -- los pueblos del Anáhuac o de alguna disposición que se haya dictado al -- efecto.

Aclara este autor, que la no existencia de marcas en los pueblos del Anáhuac, encuentra explicación en el hecho de -- que las transacciones mercantiles se efectuaban por medio de géneros, por lo que no se especificaba, individualizaba ni indicaba el origen de las -- mercaderías para distinguirlas; por otra parte, la carencia de moneda (en su acepción actual), y el empleo de ciertos artículos como sustitutivos -- de aquélla, hacen pensar que no eran afectos al empleo de signos o medios materiales distintivos de las mercancías entre sí.

2.- EL MEXICO COLONIAL.

Durante la etapa colonial, naturalmente -- nuestra Nación se rigió en esta materia por el Derecho Español, por lo -- que no existió en ese tiempo ninguna disposición legislativa Mexicana en -- relación con las marcas.

Sin embargo, resulta conveniente, hacer re -- ferencia por lo menos a algunos primeros ordenamientos legales hispanos -- que cobraron vigencia en México en aquella época. Así, por ejemplo, Sonia Mendieta R., (39) hace referencia a la ordenanza 26, dictada por Hernán --

(37) Rangel Medina David, ob. cit. P. 5 y SS.

(38) Nava Negrete Justo, ob. cit. P. 4 y SS.

(39) Citada por Nava Negrete Justo, ob. cit. P.8 y SS.

Cortés en 1525, quien dispuso que todos los traedores de ganado de cualquier género, debían tener un hierro o señal para marcar su ganado, debiéndolo de registrar ante el escribano del Cabildo, hierro éste que no podía ser modificado sin la autorización correspondiente, agregándose que el que no tuviere hierro o el que lo tuviere pero no lo registrase y el que habiéndolo registrado pero lo modificara sin autorización, deberían pagar como sanción 50 pesos de oro, para aplicarlos a las obras públicas.

Rangel Medina (40), por su parte hace mención al Reglamento y Aranceles Reales para el comercio libre de España e Indias del 12 de octubre de 1778, que se refiere al uso de marcas obligatorias, desprendiéndose de la obra "El Arte de la Platería en México", -- que las piezas de plata debían llevar 3 marcas, la marca del quinto real, que comprueba el pago de impuestos, la marca del ensayador, que indica la ley del metal o kilataje y la marca del artista junto con su nombre.

3.- ETAPA DEL MEXICO INDEPENDIENTE.

Consumada la Independencia de México de la Corona Española el 24 de Agosto de 1821 con la firma de los tratados de Córdoba, siguió para México una natural desorganización social, política y económica, y no fue, sino hasta el 16 de mayo de 1854, durante el régimen Santa Annista, cuando se promulgó el Primer Ordenamiento legal Nacional (Código de Comercio de 1854), que reguló la materia marcaría, aunque si bien no de manera específica, no por ello deja de constituir el antecedente legislativo mexicano mas próximo que se ocupó de nuestra materia.

a) CODIGO DE COMERCIO DE 1854.

El Código antes señalado, nos dice Mantilla Molina (41), su elaboración fue encomendada por Ignacio López de Santa Anna a una comisión presidida por Don Teodosio Lares y debido a las vicisitudes de la política imperante en esa época, tuvo una vida efímera, cuya vigencia terminó el 9 de Agosto de 1855, al triunfar la Revolución de Ayutla, esto es, al caer el régimen Santa Annista, a lo que presidió -----

(40) Rangel Medina David, ob. cit. P. 8 y SS.

(41) Mantilla Molina Roberto L., Derecho Mercantil, Edit. Porrúa, S.A., - 19 Edición, México, 1979, Págs. 14 y SS.

un espíritu de destrucción de dicho régimen y entre ello el desconocimiento a aquéllos ordenamientos legales expedidos por Santa Anna, verbigracia; el código en comento, sin embargo, la abrogación de dicho código fue meramente de hecho, pues sus disposiciones siguieron aplicándose hasta el 19 de julio de 1884, dado que al día siguiente entró en vigor un nuevo ordenamiento legal, de cuyo estudio nos ocuparemos posteriormente.

El Código de Comercio de 1854, nos aclara Nava Negrete (42), no contiene disposiciones que regulen de manera específica a las marcas, sino que solo en algunos artículos del mismo se hace referencia a ellas.

Ahora bien, de conformidad con los preceptos 125, 137, 138, 189-6, 276-1, 318-2, 500, 525, 609 y 638 del Ordenamiento legal en cita, las marcas significaban un medio de prueba de propiedad para los dueños de mercancías, así como también, su empleo constituía un medio de control y garantía en la circulación de las mercancías correspondientes.

Por otra parte, la protección legal del derecho al uso exclusivo de una marca, no era lo suficientemente efectivo en aquella época, pues aclara el autor cuya obra seguimos, que, aunque se solía presentar a depósito el registro de una marca ante la Secretaría de Fomento, Colonización e Industria, la misma no las protegía, dado que el poder judicial de ese tiempo, asumió el criterio consistente en que no existiendo en la República Mexicana legislación especial sobre marcas, éstas debían mientras tanto, regirse por los preceptos de la Propiedad Literaria y Artística, con la cual guardaban una gran analogía. En tal virtud, los titulares de marcas, no obstante depositarlas ante una determinada Secretaría de Estado, tenían que acudir ante la jurisdicción de la Propiedad Literaria y Artística para asegurarse el uso exclusivo de sus marcas.

b) CODIGO DE COMERCIO DE 1884

Como consecuencia de la reforma realizada mediante la ley de 14 de diciembre de 1883, a la fracción X del Artículo 72 de la Constitución Mexicana de 1857, se elaboró con carácter Federal -----

(42) Nava Negrete Justo, ob. cit. Págs. 43 a 45.

nuestro segundo Código de Comercio, el cual entró en vigor el 20 de Julio de 1884. (43)

La característica primordial del Ordenamiento legal en cita, en relación con la materia marcaria, radica en que en dicho código se incluye un capítulo especial titulado "De la Propiedad -- Mercantil" en el cual se regula por primera vez en nuestro país de manera específica a las marcas, lo cual no hizo el Código de Comercio de 1854 antes comentado.

Ahora bien, el capítulo específico ya aludido del Código de Comercio de 1884, reconoce el derecho de los interesados respectivos de utilizar una marca para distinguir sus productos correspondientes de otros de su misma especie o clase.

El aludido Código, a diferencia de su antecesor, precisó con claridad que para adquirir el derecho al uso exclusivo de una marca, debía depositarse previamente ante la entonces Secretaría de Fomento, la cual concedería la titularidad respectiva, siempre y cuando la marca correspondiente no hubiera sido usada o adoptada por otra persona, siendo otro requisito indispensable el que la marca solicitada no resultara semejante a otra con el fin de no defraudar intereses ajenos.

Por otra parte, conforme al ordenamiento legal en estudio, podían constituir una marca, el nombre del fabricante o el de su razón social, el nombre de su establecimiento, el de la ciudad o localidad en que haga la fabricación de los productos respectivos, también podían registrarse como marca, las iniciales, cifras, letras, divisas, dibujos, cubiertas, contraseñas o envases, todo ello dotado de un carácter especial, es decir, particular que lograra individualizar los productos respectivos de los competidores.

Asimismo, para garantizar el derecho al uso exclusivo de una marca, el Artículo 1441 del Código en estudio señaló las hipótesis respectivas en las cuales existía usurpación de marca, lo cual ocurría en los siguientes casos: Cuando se usara una marca igual a otra; cuando resultara gran analogía, porque las palabras mas importantes

de una marca se repitiesen en otra; cuando la nueva marca y dada su redacción pudiera confundirse con la otra; cuando las diferencias entre dos -- marcas fueran meramente gramaticales y cuando la marca consistiera en dibujos o pinturas, éstos fueran tan parecidos que produjeran una confusión

Las personas que incurrieran en las anteriores hipótesis, además de estar obligadas al pago de daños y perjuicios se hacían acreedores a las sanciones establecidas en el Código Penal vigente en esa época, del cual nos ocuparemos a continuación.

c) CODIGO PENAL DE 1871

Desde el año de 1862, nos dice Castellanos Tena (44), había sido designada una comisión en la capital del país para la redacción de un proyecto de Código Penal, cuyos trabajos fueron interrumpidos por la intervención Francesa durante el imperio de Maximiliano; sin embargo, para 1868 se formó una nueva comisión, integrada por los Señores Licenciados Antonio Martínez de Castro, José Ma. Lafragua, Manuel - Ortíz de Montellano y Manuel M. de Zamacona, cuyo trabajo fructificó hasta el 7 de diciembre de 1871, fecha en la cual fue aprobado el proyecto de Código Penal respectivo, que comenzó a regir para el Distrito Federal y Territorio de la Baja California en materia común y para toda la República en Materia Federal, el 1º de Abril de 1872.

Este ordenamiento es conocido en la doctrina como Código Penal del 71 o Martínez de Castro, mismo que en los artículos que enseguida señalaremos, sancionaba el uso indebido y falsificación de sellos, punzones y marcas oficiales y de particulares, imponiéndose para ello las siguientes penas.

ARTICULO 700.- Se castigará con un año de prisión y multa de 50 a 300 pesos, para el que falsifique el sello, marca, contraseña, -- que alguna autoridad use para identificar cualquier objeto o para asegurar el pago de algún impuesto.

ARTICULO 701.- Se castigará con arresto mayor y multa de segunda clase --

(44) Castellanos Tena Fernando, Lineamientos Elementales de Derecho Penal, Edit. Porrúa, S.A., 11 Edición, México, 1977, P. 46.

(45) la falsificación del sello de un particular, o de un sello, marca, estampilla o contraseña de una casa de comercio o de un establecimiento privado de banco o de industria.

La misma pena se impondrá al que haga uso de dichos sellos, marcas, contraseñas o estampillas falsos y al que emplee los verdaderos en objetos falsificados para hacerlos pasar como legítimos.

ARTICULO 702.- Se castigará con la mitad de las penas que señalan los artículos que preceden de este capítulo, al que procurándose los verdaderos sellos, punzones, marcas, hacen un uso indebido en perjuicio del Estado, de una autoridad o de un particular.

ARTICULO 708.- Se castigará con tres meses de arresto al que ponga en un efecto de industria el nombre o la razón comercial de un fabricante diverso del que lo fabricó.
Esa misma pena, se impondrá a todo comisionista o expendedor de los efectos susodichos, que a sabiendas las ponga en venta.

Ahora bien, el Código Penal en comento, si bien estuvo vigente hasta el 14 de diciembre de 1929, las disposiciones legales antes transcritas fueron expresamente derogadas por la Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 1903, (46) como se desprende claramente de su Artículo 92 transitorio.

d) CODIGO DE COMERCIO DE 1890.

Del 7 al 13 de octubre de 1889, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Código de Comercio cuyo estudio

(45) El arresto mayor conforme al artículo 124 de dicho Código consistía en prisión de uno a once meses y de acuerdo al Artículo 112 del mismo ordenamiento la multa de segunda clase consistía en pena pecuniaria de dieciséis pesos a mil.

(46) Publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de septiembre de 1903.

nos ocupa, mismo que con sus respectivas reformas nos rige actualmente. Este Código, entró en vigor a partir del 1° de enero de 1890, como claramente se desprende de la lectura de su artículo PRIMERO TRANSITORIO.

Ahora bien, el aludido ordenamiento legal no contiene regulación específica en materia marcaria, debido a que paralelamente a dicho Código, entró en vigor la Ley de Marcas de Fábrica, sobre el cual abundaremos en el punto que precede.

No obstante lo anterior, la referencia expresa al Código de Comercio de 1890, se debe a que el mismo es de capital importancia, pues, su artículo CUARTO TRANSITORIO, deroga de manera precisa a las leyes mercantiles preexistentes y con ello la regulación marcaria de esa época, preparando de esta forma el sendero para la entrada en vigor de una nueva legislación específica que regiría especialmente a las marcas, como lo es la ley que enseguida señalaremos.

e) LEY DE MARCAS DE FABRICA DE
28 DE NOVIEMBRE DE 1889.

La presente ley, se conforma por 19 artículos y dos transitorios, y entró en vigor a partir del 1° de enero de 1889.

Sobre el particular, Nava Negrete (47) nos dice que si bien dicha ley pudiera parecer incipiente, su importancia radica en que constituye el primer ordenamiento legal que reguló a las marcas de manera específica, es decir, sin incluir en sus disposiciones ninguna otra materia, rescatando de ésta forma a la legislación marcaria del ámbito mercantil que anteriormente venía rigiendo a nuestra materia.

El ordenamiento legal en comento define a la marca en su artículo Primero de la siguiente manera: "Se considera como marca de fábrica, cualquier signo determinante de la especialidad para el comercio de un producto industrial". En su artículo tercero, prohíbe el registro como marca de colores, locuciones, designaciones y formas que no constituyan signos determinantes de la especialidad del producto, agre

(47) Nava Negrete Justo, ob. cit. P. 50.

gando que en ningún caso el signo elegido como marca podrá ser contrario a la moral.

Por lo que se refiere a la imitación de -- marcas, el Artículo 16 fracción II de la ley en cita, nos dice: Existe -- falsificación de marca de fábrica, cuando la imitación sea de tal naturaleza que, presentando una identidad casi absoluta en el conjunto, aunque no en ciertos detalles, sea susceptible, la marca, de confundirse con --- otra legalmente registrada".

Por su parte, el Artículo 17 del ordenamiento legal en comento, considera como culpables del delito de falsificación, cualquiera que sea el lugar en que se haya cometido, a los que hubieren falsificado una marca y a los que hubieren hecho uso de ella, siempre que se aplique a objetos de la misma naturaleza industrial o mercantil.

La sanción para estos aspectos se contempló en el Artículo 18 de la propia ley, remitiéndose a las penas establecidas en el Código Penal de 1871 ya comentadas.

La Ley de Marcas de Fábrica estuvo en vigor hasta el 30 de septiembre de 1903, pues el 1° de octubre del mismo -- año, entró en vigor un nuevo ordenamiento legal que además de abrogar a -- la ley en estudio, también dejó sin efectos las sanciones penales que contempló el Código punitivo respectivo ya mencionado.

f) LEY DE MARCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIO DE 1903.

Mediante Decreto Presidencial de 25 de Agosto de 1903, fue expedida la ley cuyo estudio nos ocupa, misma que entró en vigor a partir del 1° de octubre de 1903.

El Artículo Primero de esta ley define a -- la marca como el signo o denominación característica y peculiar usado por el industrial, agricultor o comerciante en los artículos que produce o exppende, con el fin de singularizarlos y denotar su procedencia.

Esta ley considera como materia de registro de manera enunciativa y no limitativa a los nombres bajo una forma -- distintiva, las denominaciones, etiquetas o marbetes, cubiertas, envases o recipientes, timbres, sellos, viñetas, orillos, recamados (bordados), filigranas, (dibujos o señales en el papel que se ven por transparencia), -- grabados, escudos, emblemas, relieves, cifras (signos o monogramas), divi sas (señales visibles para distinguir alguna cosa).

Asimismo, el Artículo 5° de dicha ley, pro hibió el registro como marca de nombres o denominaciones genéricas y de -- los signos contrarios a la moral y buenas costumbres. Tampoco consideró -- aptos a registro como marca las armas, escudos o emblemas nacionales, de -- los Estados de la Federación, Ciudades Nacionales o Extranjeras, sin el -- consentimiento respectivo. De igual forma, se prohibió el registro de nom bres, firmas, sellos y retratos de particulares sin su consentimiento.

El Artículo 15 del Ordenamiento Legal en -- cita, estableció que el registro de una marca sería nulo cuando se hubie -- ra hecho en contravención a las disposiciones de dicha ley o de su regla -- mento o cuando la marca haya sido registrada con anterioridad por otra -- persona, si ese registro (el anterior) tiene mas de dos años o si tenien -- do menos de dos años, se ha hecho con mejor derecho.

Por su parte, el Artículo 18 de la Ley de -- 1903, contempló la sanción de uno o dos años de prisión y multa de cien a -- dos mil pesos o una u otra pena a juicio del juez, al que ponga en los -- efectos que fabrica o expende, una marca ya registrada para amparar artícu los similares, en la misma pena incurrirían aquéllos que emplearen en sus -- productos una marca que por sus características se confundiera a primera -- vista con otra legalmente registrada, además de estas penas, conforme al -- Artículo 29 de dicha ley, el dueño de la marca legalmente registrada te-- nía el derecho de exigir el pago de daños y perjuicios en contra de quie -- nes usurparan su marca.

La presente ley estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 1928, pues al día siguiente entró en vigor la ley que en -- seguida señalamos.

g) LEY DE MARCAS Y DE AVISOS Y NOMBRES
COMERCIALES DE 1928.

Por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 27 de julio de 1928, el Presidente Plutarco Elias Calles, expidió la ley antes mencionada, misma que entró en vigor a partir del 1° de Enero de 1929, derogando así a la Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 25 de Agosto de 1903.

Conforme al artículo segundo de la presente ley, podían constituir una marca los nombres bajo una forma distintiva, las denominaciones y en general, cualquier medio material que sea susceptible, por sus caracteres especiales, de hacer distinguir a los objetos a que trata de aplicarse, de las de su misma especie o clase.

El Artículo 7° de ésta ley, prohibió el registro como marca, además de las restricciones contempladas en el Artículo 5° de la Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 1903, de los envases del dominio público o de uso común, de las marcas que puedan inducir a error al público consumidor sobre la procedencia o que indiquen la procedencia de los productos, excepto que se trate de lugares de procedencia de propiedad privada, siempre y cuando se tenga el consentimiento del dueño respectivo.

Por lo que se refiere a marcas semejantes, el Artículo 39 fracción IV de la ley en estudio, contempló la posibilidad de nulificar una marca cuando por error o diferencia de apreciación se lleve a cabo un registro existiendo en vigor otro que se considere inválido por tratarse de una marca que se confunda con la anterior. En tal caso, el Departamento de la Propiedad Industrial, de oficio o a petición de parte, declarara nulo el segundo registro; siempre y cuando la acción correspondiente se haga valer dentro de los 5 años siguientes a la publicación del segundo registro en la gaceta oficial.

En cuanto a las sanciones por el uso de una marca semejante a otra en grado de confusión, el Artículo 73; Segundo párrafo estableció: Se castigará con 1 a 2 años de prisión y multa de 100 a dos mil pesos o una u otra pena, a juicio del juez, al que ponga a sus-

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

Ahora bien, la presente ley estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 1942, siendo así abrogada por la ley que ense guida comentamos.

h) LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1942.

El Ordenamiento legal cuyo estudio nos ocupa fue publicado en el Diario Oficial de la Federación de 31 de diciembre de 1942 y entró en vigor el 1° de Enero del año siguiente.

La presente ley estableció de manera específica, como sus antecesoras, cuales son los signos o denominaciones que serían susceptibles de ser registradas como marca, mencionando al respecto en el Artículo 97 que pueden constituir una marca, los nombres bajo una forma distintiva, las denominaciones y, en general, cualquier medio material que sea susceptible, por sus caracteres especiales, de hacer distinguir los objetos a que se aplique o trate de aplicarse, de los de su misma especie o clase, asimismo, conforme a dicha ley serían también aptas a registro las razones sociales de los comerciantes, cuando no sean descriptivas de los productos que vendan o de los giros que exploten, y los emblemas distintivos de sus establecimientos aplicados a las mercancías que vendan.

Por otra parte, el Artículo 105 de dicha ley, prohibió el registro como marca de nombres propios, técnicos o vulgares de los productos, las denominaciones genéricas y de uso común en el país (fracciones I y II); los envases del dominio público o se hayan hecho de uso común en México y en general aquellos que carezcan de originalidad (fracción III); las figuras, denominaciones o frases descriptivas de los productos que traten de ampararse como marca, incluyendo los adjetivos calificativos y gentilicios (fracción IV); los colores aislados (fracción V); todo lo que sea contrario a la moral, a las buenas costumbres, a las leyes prohibitivas y todo aquello que tienda a ridiculizar personas, ideas u objetos dignos de consideración (fracción VI); las ar-

mas, escudos y emblemas nacionales y extranjeros sin el consentimiento -- respectivo y el emblema de la cruz roja (fracciones VII, VIII y X); nom-- bres, firmas, sellos y retratos sin autorización de los interesados (frac-- ción IX); palabras de lenguas vivas extranjeras, denominaciones geográfi-- cas propias o vulgares, las denominaciones o signos que sean susceptibles de inducir a error al público consumidor sobre la naturaleza, cualidades-- u origen de las mercancías (fracciones XI, XII y XIII); una marca que sea igual o tan parecida a otra anteriormente registrada en forma tal que pue-- dan confundir al público consumidor (fracción XIV).

A las fracciones antes mencionadas se sumó una mas, creada por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federa-- ción de 16 de diciembre de 1966, consistente en que no sería apto a regis-- tro el emblema del Comité Olímpico Internacional y los elementos que lo -- integran, así como las denominaciones olímpico, olimpiadas y juegos olím-- picos.

Por lo que respecta a marcas semejantes, - la Ley de la Propiedad Industrial contempló en su Artículo 200 fracción V la posibilidad de nulificar una marca cuando por error, inadvertencia o - diferencia de apreciación se lleve a cabo un registro, existiendo en vi-- gor otro que se considere invadido por tratarse de una marca que se con-- funda con la anterior.

Sin embargo, la acción de nulidad en comen-- to debía hacerse valer dentro del término de 3 años contados a partir de-- la fecha de publicación de la segunda marca en la Gaceta de la Propiedad-- Industrial, pues de lo contrario quedaría firme la marca respectiva.

Asimismo, el Artículo 255 de la Ley en es-- tudio, sancionó con prisión de tres días a dos años y multa de diez a dos mil pesos, o una sola de éstas penas a juicio del juez, al que ponga en - sus efectos una marca que sea imitación de la legalmente registrada para-- amparar productos similares, de tal modo que consideradas ambas en conjun-- to o atendiendo a los elementos que de ésta última hayan sido reservados, puedan confundirse una con otra.

La Ley de la Propiedad Industrial, estuvo-

vigente hasta el 10 de febrero de 1976, pues al día siguiente entró en vigor la Ley de Invenciones y Marcas.

1) LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.

Por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 10 de febrero de 1976, se expidió la ley cuyo estudio nos ocupa, misma que fue reformada por Decretos Presidenciales publicados en la citada fuente informativa los días 29 de diciembre de 1978, 31 de diciembre de 1981 y 16 de enero de 1987.

El Artículo 87 del ordenamiento legal en comentario reconoce a las marcas de productos y de servicios, definiendo a las primeras como aquellos signos que distinguen a los artículos o productos de otros de su misma especie o clase, las segundas, son definidas como signos que distinguen un servicio de otro de su misma clase o especie.

Por su parte, el precepto 90 de dicha ley, señalaba que podían constituir una marca: las denominaciones o 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, igualmente, podían constituir una marca: los nombres comerciales y las razones sociales o denominaciones sociales, siempre que no quedaran comprendidas en alguna de las prohibiciones previstas en la ley en estudio.

En este sentido, el artículo 91 del mencionado cuerpo normativo, prohibió el registro como marca de:

I.- Las denominaciones o signos no distintivos.

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 se hayan convertido en la designación usual o genérica de los productos o servicios a amparar.

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 que los distingua fácilmente.

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

V.- Las denominaciones, figuras o frases descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca.

VI.- Las letras, números y colores aislados.

VII.- Las que reproduzcan o imiten sin autorización escudos, banderas y emblemas de cualquier País, Estado, Municipio o divisiones políticas, 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.

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

IX.- Las que reproduzcan o imiten monedas, billetes de banco y otros medios oficiales de pago nacionales o extranjeros o las monedas conmemorativas.

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

XI.- Los nombres, seudónimos, firmas, sellos y retratos de personas, sin su consentimiento o, si han fallecido, de sus ascendientes o descendientes.

XII.- Los títulos de obras literarias, artísticas o científicas y los personajes ficticios o simbólicos, salvo --

con el consentimiento de su autor, así como los personajes humanos de caracterización, si no se cuenta con su consentimiento.

XIII.- Las palabras simples o compuestas - de lenguas vivas extranjeras y las construidas artificiosamente de modo - que por su grafismo o fonética parezcan voces extranjeras, cuando la marca se solicite para aplicarse a artículos o servicios que el solicitante produzca o preste exclusivamente en el país o en cualquier otro de habla española.

Esta fracción fue derogada por el artículo Primero del Decreto de Reformas a la Ley de Invencciones y Marcas, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 16 de enero de 1987.

XIV.- Las denominaciones geográficas, propias o comunes, así como los gentilicos, nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan originar confusión 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.

XV.- Los mapas, excepto si corresponden al país de origen o lugar de procedencia de los productos o servicios que -- aquellas distinguan, siempre que en este país estuviesen registrados.

XVI.- Las denominaciones, signos o figuras susceptibles de engañar al público o inducirlo a error, por contener falsas indicaciones sobre la naturaleza, origen, componentes o cualidades de los productos o servicios que pretendan amparar.

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.

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.

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.

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

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 de éste.

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.

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.

Por lo que se refiere a las marcas semejantes, el Artículo 147 fracción VI, de la ley en estudio, señaló que sería nulo el registro de una marca cuando por error, inadvertencia o diferencia de apreciación, se haya otorgado el registro existiendo en vigor otro que se considere invadido, por tratarse de una marca que sea igual o semejante en grado de confusión y que se refiera a servicios o productos iguales o similares.

Asimismo, el Artículo 210 inciso b) fracción II de la ley en cita, señaló que constituía infracción administrativa el usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, si dicha confusión ha sido declarada por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada.

La sanción para aquellos que incurrieran - en alguna infracción administrativa, como es, entre otros casos, el usar una marca semejante en grado de confusión a otra registrada, según el Artículo 225 de la ley en estudio, podía consistir en multa hasta por el im porte de diez mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito-Federal, clausura definitiva o arresto administrativo hasta por 36 horas.

Por otra parte, el ordenamiento legal en - estudio estuvo vigente hasta el 27 de junio de 1991, siendo abrogada por la fracción I del Artículo SEGUNDO TRANSITORIO de la Ley de Fomento y Pro tección de la Propiedad Industrial, que nos rige actualmente.

J) LEY DE FOMENTO Y PROTECCION
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Con fecha 27 de junio de 1991, se publicó- en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Fomento y Protección de - la Propiedad Industrial, la cual entró en vigor a partir del día siguien te de su publicación.

La ley en comento se conforma por 227 Artí culos y catorce transitorios, divididos en siete títulos. El primer título, de un solo capítulo, hace referencia a las disposiciones generales, - objetivos, directrices y acciones que efectuará y promoverá la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en materia de In venciones y Marcas (Ar tículos 1 a 8). El título segundo regula en siete capítulos a las Patentes, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales (Artículos 9 a 81). El - título tercero en un solo capítulo hace referencia a los secretos indus- triales (Artículos 82 a 86). El título cuarto, conformado por siete capí- tulos, regula a las Marcas, Avisos y Nombres Comerciales (Artículos 87 a- 155). El título quinto, regula en dos capítulos a la Denominación de Ori- gen (Artículos 156 a 178). El título sexto se refiere a los procedimien- tos administrativos contemplados por la Ley de la Materia (Artículos 179- a 202). Por último, el título séptimo regula en tres capítulos a las ins- pecciones, infracciones y sanciones administrativas y a los delitos rela- cionado todo ello con los derechos que otorga la presente ley.

Ahora bien, el Artículo 89 de la ley en es

tudio, señala que pueden constituir una marca, además de las dos hipótesis contempladas por la Ley de Invenciones y Marcas; las formas tridimensionales y el nombre propio de una persona física, siempre que no exista un homónimo ya registrado como marca, no obstante lo anterior, cabe aclarar que ésta última disposición que corresponde a la fracción IV del Artículo 89 de la vigente ley, retoma parcialmente el contenido del precepto 133 de la abrogada Ley de Invenciones y Marcas.

Por otra parte, el Artículo 90 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, previene aquellos signos que no son registrables como marca, de los cuales hablaremos con precisión en el capítulo tercero de la presente tesis profesional.

Por lo que se refiere a las marcas semejantes, el artículo 90 del Ordenamiento Legal en estudio, señala en su fracción XVI que no será registrable una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra marca ya registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios, sin embargo, sí podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares.

Asimismo, la ley de la materia al referirse al uso de marcas semejantes, tipifica como infracción administrativa en la fracción IV del Artículo 213, el usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada.

La sanción para aquellos que incurran en la infracción administrativa en comento, consistirá en términos del Artículo 214 de la Ley de la materia en: a) Multa hasta por el importe de diez mil veces de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; b) Multa adicional hasta por el importe de quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, por cada día que persista la infracción; c) Clausura temporal hasta por noventa días; d) Clausura definitiva y e) Arresto administrativo hasta por 36 horas.

En este sentido, podemos decir que la Ley-

de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, constituye el último-cuerpo normativo de carácter legislativo que se ha expedido en nuestra materia, mismo que nos rige actualmente a partir del 28 de junio de 1991.

CAPITULO III

FUENTES DEL DERECHO A LA MARCA

1.- ACLARACION PREVIA

El derecho exclusivo al uso de una marca - de conformidad con la Legislación Mexicana en ésta materia, puede ser adquirido primordialmente mediante dos medios, que son: POR EL USO o bien - mediante el REGISTRO de una marca, pudiendo concurrir, sin embargo, la -- combinación de ambos supuestos.

2.- EL USO DE LA MARCA COMO FUENTE DE DERECHOS.

Conforme al Artículo 87 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, el derecho al uso exclusivo - de una marca se obtiene mediante su registro en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, sin embargo, esta regla general sufre una excepción al señalar el Artículo 92 del citado cuerpo normativo que: El registro de una marca no producirá efecto alguno en contra de un tercero que de buena fe explotaba en territorio nacional la misma marca u otra semejante en -- grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicios, -- siempre y cuando el tercero hubiere empezado a usar la marca, de manera - ininterrumpida, antes de la fecha de presentación de la solicitud de re-- registro o del primer uso declarado en ésta.

Como observamos, el uso de una marca sin - registro alguno, otorga ya al usuario respectivo por ese mero hecho, dos - tipos de derechos, consistentes en:

a).- Una marca registrada no producirá --- efecto alguno en contra de quien demuestre haberla usado con los requisitos y condiciones que establece el Artículo 92 ya comentado.

b).- El usuario de una marca no registrada, tiene a su vez el derecho de solicitar la nulidad de la marca registrada, cumpliendo con las hipótesis legales previstas en los Artículos 92 y 151- fracciones II y III de la ley en estudio.

En este sentido, resulta claro que el uso-

de una marca sin registro alguno, constituye una fuente de derecho para - obtener la titularidad exclusiva sobre la misma.

Sin embargo , Nava Negrete, al comentar el tema que nos ocupa, señala que el derecho exclusivo a una marca basado en la prioridad del uso, tiende a desaparecer, por los graves inconvenientes que se presentan en la práctica, pues, añade el nombrado autor, que: "es - posible que el uso de una marca sea limitado o poco difundido dando lugar con ello a que la marca respectiva sea conocida por unos cuantos consumidores, pudiendo ocurrir posteriormente que un tercero use esa misma marca para distinguir los mismos o similares productos o servicios, pero empleando medios de comunicación masivos para dar a conocer dicha marca al público consumidor en general, invirtiendo para ese efecto fuertes cantidades de dinero y que por una decisión judicial tuviere que abandonar el -- uso de esa marca, simplemente por no haberla usado primero". (48)

3.- EL REGISTRO DE LA MARCA COMO FUENTE DE DERECHO.

Una vez registrada una marca, su titular - adquiere el derecho al uso exclusivo de la misma, legitimándolo así legalmente para impedir que terceros utilicen la misma marca u otra semejante - en grado de confusión, para distinguir los mismos o similares productos o servicios que aquella proteja.

Sin embargo, si bien es cierto que el registro de una marca constituye la primordial fuente de derechos a su uso - exclusivo, también es cierto que el registro concedido per se, no garantiza a su titular la consolidación definitiva a ese derecho, puesto que, el registro marcario correspondiente aún y cuando haya sido otorgado, puede - ser nulificado por la autoridad competente en los siguientes casos:

a).- Como ya vimos anteriormente, el usurrio de una marca no registrada, en términos del Artículo 151 fracciones - II y III de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, - puede ejercitar la acción de nulidad de una marca registrada, en tal virtud, si la autoridad competente decreta la nulidad correspondiente por -

(48) Nava Negrete Justo, ob. cit. P.412.

cumplirse los supuestos legales respectivos, se cancelará la marca registrada y el usuario cuya acción prosperó, podrá solicitar el registro de la marca en pugna.

Ahora bien, la acción de nulidad de la marca registrada, deberá ser entablada en el plazo de cinco años en el caso de la fracción II del Artículo 151 de la Ley en cita o en el término de un año en la hipótesis contenida en la fracción III de dicho artículo, -- plazos éstos contados a partir de la fecha de publicación del registro impugnado, en la Gaceta de Inventiones y Marcas. Transcurridos estos términos sin que se haya promovido demanda alguna, la marca registrada es impugnabile y, por lo mismo, prevalecerá sobre la marca anteriormente usada.

b).- En la práctica marcaría Nacional, se ha suscitado el problema del otorgamiento del registro de dos marcas idénticas o semejantes en grado de confusión, concedidas para amparar los mismos o similares productos o servicios, surgiendo así la colisión entre -- dos derechos.

En esta hipótesis, el titular de la marca con mejor derecho de prioridad, puede solicitar la nulidad de la marca registrada posteriormente, de conformidad con el Artículo 151 fracción V de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial. En este caso, la acción de nulidad respectiva debe hacerse valer dentro del término de 5 años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la publicación del registro impugnado en la Gaceta de Inventiones y Marcas, tal como lo establece el último párrafo del propio precepto legal en comento. Transcurrido éste término la marca registrada posteriormente queda firme si incurre en dicha hipótesis.

c).- Pudiera ocurrir que la Dirección General de Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, concediera el registro como marca de una denominación genérica (49), en ésta hipótesis, entre otras, el registro de una marca podría ser declarado nulo a petición de parte interesada o de oficio, tal como lo establece el Artículo 188 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

 (49) Marca genérica; es el único término conocido y empleado por el público para designar las mercancías, Rangel Medina David, ob. cit. P.299.

La acción de nulidad fundada en dichas hipótesis, puede hacerse valer en cualquier tiempo, conforme al último párrafo del Artículo 151 de la Ley de la Materia.

Como observamos, si bien es cierto que el registro de una marca otorga a su titular el derecho a su uso exclusivo, también es cierto que ese registro no consolida definitivamente en todos los casos el derecho al uso de la marca correspondiente, sino que, la marca, aún y cuando haya sido registrada, puede ser nulificada en su momento por la autoridad competente para ello.

4.- MARCAS REGISTRABLES Y NO REGISTRABLES.

Al abordar el tema que nos ocupa, Nava Negrete (50), nos indica con precisión que en las legislaciones marcarias - de diversos países, no existe un criterio uniforme para calificar los signos o medios materiales que pueden constituir una marca. De esta manera, - existen legislaciones que consideran como apto a registro cualquier signo distintivo, dándose una conceptualización general de los signos que pueden ser registrados como marca. Otro grupo de legislaciones enumeran limitativamente los signos que no pueden ser registrados como marca, a lo anterior se le nombra en la doctrina, sistema de elección libre o restringido do respectivamente.

Ahora bien, la ley Mexicana adopta un sistema de elección mixto, al establecer el Artículo 89 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial que pueden constituir una marca - las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o -- traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase.

En cuanto al sistema de elección restringida, la propia ley en cita en su Artículo 90, enumera los signos que no -- son registrables como marca, de cuyo estudio nos ocuparemos oportunamente previa la aclaración que precede.

(50) Nava Negrete Justo, ob. cit. P. 419.

Rangel Medina (51) al abordar el tema de las marcas no registrables, señala con toda precisión que existen tres causas que determinan la no registrabilidad de una marca, siendo éstas las siguientes:

- a).- Signos no registrables por carecer de los requisitos esenciales o de validez.
- b).- Signos no registrables por ser ilícitos.
- c).- Signos no registrables por ser engañosos.

Atento a lo anterior, procederemos a señalar qué tipo de marcas no son registrables conforme a la Ley de la Materia, por incurrir en las causas de no registrabilidad antes expuestas.

MARCAS NO REGISTRABLES POR CARECER DE
LOS REQUISITOS ESENCIALES O DE VALIDEZ.

Este tipo de signos distintivos, nos dice Rangel Medina, no son registrables por pertenecer al dominio público, y por ello, no reúnen las condiciones de existencia legal propia de las marcas, consistentes en que deben ser signos novedosos, distintivos y especiales (52).

De conformidad con el Artículo 90 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, no son registrables como marca por incurrir en la causa de irregistrabilidad en comento:

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

2.- Los nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios que pretenden ampararse con la marca, así como aquellas palabras que, en el lenguaje corriente o en las prácticas comer-----

(51) Rangel Medina David, ob. cit. Págs. 296, 367 y 409.

(52) Idem P. 296.

ciales, se hayan convertido en la designación usual o genérica de los mismos.

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

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

5.- Las letras, los números o colores aislados.

6.- La traducción a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables.

MARCAS NO REGISTRABLES POR SER SIGNOS ILICITOS.

En relación a éste tipo de marcas, Rangel-Medina indica que las mismas no son registrables por atacar el derecho ajeno o al orden público, quedando prohibido en consecuencia, cualquier uso del signo respectivo así sea en calidad de marca no registrada o como elemento de ésta. (53)

Dentro de este tipo de marcas no registrables se encuentran las siguientes:

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

(53) Rangel Medina David, ob. cit. P.368.

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

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

D.- Los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas sin el consentimiento de los interesados o, si han fallecido, de su cónyuge, parientes consanguíneos en grado más próximo o parientes por adopción.

E.- 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 humanos de caracterización, si no se cuenta con su conformidad.

MARCAS NO REGISTRABLES POR SER
SIGNOS ENGAÑOSOS.

Al analizar este tipo de marcas, Rangel Medina, menciona que: "es inadmisibles el registro de estas marcas, ya que van en contra de la verdad, que siempre debe imperar en los signos distintivos, a fin de no provocar en el comprador ningún engaño en cuanto al origen de las mercancías o de las propiedades y condiciones especiales de las mismas", (54)

Dentro de éste tipo de marcas no registrables, encontramos a las siguientes:

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

(54) Rangel Medina David, ob. cit. P.409.

B.- Las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la fabricación de ciertos productos, para amparar estos.

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

D.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que la Secretaría esté notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.

E.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra ya registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios.

F.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión, a un nombre comercial aplicado a una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios, cuyo giro preponderante sea la elaboración o venta de los productos o la prestación de los servicios que se pretendan amparar con la marca, y siempre que el nombre comercial haya sido usado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca o la de uso declarado en la misma.

5.- PERSONAS FACULTADAS PARA SOLICITAR EL REGISTRO DE UNA MARCA.

Independientemente de que una marca resulte o no registrable, lo cual determinará en su oportunidad la autoridad competente, es conveniente conocer qué personas se encuentran facultadas para solicitar el registro de una marca.

A este respecto, debemos decir que cualquier persona, sea física o moral, de derecho público o privado, nacional o extranjera, se encuentra facultada para solicitar el registro de una marca.

Sin embargo, debemos recordar que los sig-

nos distintivos fueron instituidos exclusivamente para los industriales, comerciantes o prestadores de servicios, a efecto de que distingan sus productos o servicios de los de sus competidores, por lo tanto, si bien es cierto que cualquier persona puede solicitar el registro de una marca, también lo es, que una vez concedida la misma, se tiene la obligación legal de usarla, so pena de que la marca respectiva caduque, en términos del Artículo 130 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

En este sentido, una persona no industrial ni comerciante, ni prestador de servicios, podrá solicitar el registro de una marca, pero deberá asumir cualquiera de estas actividades en su oportunidad, para mantener la vigencia de la marca que le fue concedida.

Aclarado lo anterior, debemos indicar además que el registro de una marca puede solicitarlo el propio interesado o su representante legal, en este último caso, el apoderado debe acreditar su personalidad en los términos del Artículo 181 de la ley antes invocada, de lo contrario, la solicitud de registro de marca será desechada, como lo previene el Artículo 180, in fine, de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

6.- ANTE QUIEN SE SOLICITA EL REGISTRO DE UNA MARCA.

Sobre el particular, el Artículo 113 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, nos dice que para obtener el registro de una marca, deberá presentarse una solicitud por escrito ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

Ahora bien, el área específica de la Secretaría antes mencionada ante la cual debe presentarse la solicitud de marca respectiva, es la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, de conformidad con el Artículo 17 fracción III del Reglamento Interior de dicha Dependencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 16 de marzo de 1989.

En consecuencia, es ante la nombrada Dirección General donde debe presentarse la solicitud de marca correspondiente, pudiendo presentarse también por medio del servicio postal, en cuyo caso,

la fecha legal de la marca, sera aquella en la que se reciba la solicitud respectiva en las oficinas de la Secretaría de Estado en comento.

7.- REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR LA SOLICITUD DE REGISTRO DE UNA MARCA.

La solicitud de registro de una marca debe contener el nombre, domicilio y la nacionalidad del titular del registro, así como el signo distintivo, es decir, si se trata de una marca nominativa, innominada, mixta o tridimensional, especificándose los productos o servicios que protegerá, así como la clase a la que pertenecen de acuerdo con la clasificación internacional de marcas y servicios publicada en el volumen extraordinario No. XIV de la Gaceta de Invenciones y Marcas, puesta en circulación el 29 de septiembre de 1989.

Además, deberá indicarse en la solicitud si la marca se ha usado o no, en caso afirmativo, se mencionará la fecha en que empezó a usarse.

En la solicitud de marca, deberá señalarse el lugar de ubicación o domicilio del establecimiento en donde se usa o usará la marca respectiva, indicando si éste es industrial, comercial o de servicios.

Igualmente, en la solicitud de marca respectiva deberá indicarse si se reclama o no derecho de prioridad.

En caso de que la solicitud de marca se tramite por conducto de mandatario, deberá indicarse el nombre y domicilio de éste, así como también deberán anexarse los documentos respectivos que acrediten la personalidad del apoderado.

Por otra parte, en el recuadro respectivo de la solicitud de marca, deben indicarse las reservas o características que se deseen proteger, describiéndolas con precisión, asimismo, se hará mención de las leyendas y figuras que no sean reservables, ya sea por no querer reservarlas o bien por no ser registrables.

Por último, a la solicitud de registro de una marca deberá acompañarse el comprobante de pago de derechos que pre-

viene la Ley Federal de Derechos, por el estudio y trámite de la solicitud de marca correspondiente, anexándose además 8 ejemplares en blanco y negro o a colores, en su caso, de la marca, tal y como se solicita a registro.

Cubiertos estos requisitos, la solicitud de marca deberá presentarse ante la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, quien la sellará de recibido indicando la fecha y hora de presentación, misma que será, si se otorga el registro, la fecha legal de la marca. Asimismo, se asentará el número de folio de entrada y se le asignará el número de expediente de marca en trámite que le corresponda.

B.- EXAMEN DE FORMA. (55)

Presentada la solicitud de marca ante la autoridad competente, se turnará al Departamento de Examen Administrativo de Marcas, en donde se procederá a realizar una revisión de la solicitud y de los documentos anexados a la misma, para comprobar si los datos y documentos exhibidos se encuentran completos conforme a la ley y su reglamento. Si los documentos y datos respectivos no estuvieren en regla, se notificará al interesado o a su representante para que se haga la corrección correspondiente, concediéndose para tal efecto un plazo de dos meses, de no cumplirse con lo solicitado dentro del término concedido, se considerará abandonada la solicitud.

Sin embargo, si la solicitud cumple con los requisitos consistentes en señalar el nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante, la denominación, figura o forma tridimensional que se pretende amparar, así como los productos o servicios a proteger y se anexa el pago de derechos correspondiente, en este único caso, aunque no se cumpla con los restantes requisitos señalados en el punto que antecede, la fecha legal de la marca, será la fecha de presentación de la solicitud de la misma, de lo contrario, si no se cumple con los 4 requisitos antes referidos, en tal hipótesis, la fecha legal de la marca será el día en que se cumpla con los requisitos solicitados por la autoridad.

(55) Artículos 119 y 121 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

Ahora bien, debidamente integrada la solicitud de marca respectiva, se turnará la misma a un segundo examen, llama do de fondo, del cual nos ocuparemos a continuación.

9.- EXAMEN DE FONDO. (56)

Satisfechos los requisitos legales del exa men de forma, se turnará la solicitud de registro al Departamento de Dic tamen de Marcas, el cual procederá a realizar un examen de fondo, en el - que se verificará si la marca pretendida incurre en alguna de las diver-- sas hipótesis de prohibición de registro previstas por las distintas frac-- ciones del Artículo 90 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad- Industrial. En caso afirmativo, se suspenderá el trámite de registro, no- tificándole al interesado cualquier impedimento que exista al respecto, - concediéndole un plazo de dos meses para que manifieste lo que estime per- tinentemente. Si no se contestare la vista dentro del término otorgado, se ten- drá por abandonada la solicitud de registro.

Por otra parte, al darse contestación a -- las objeciones planteadas por la autoridad competente, el interesado po- drá modificar su solicitud de registro o alegar las diferencias que esti- me pertinentes entre la marca pretendida y las anterioridades que le fue- ron señaladas, pudiendo esgrimir en general todo aquello que tienda a des- virtuar las objeciones emitidas por la autoridad. Si a juicio de la Secre- taría, las modificaciones realizadas o los argumentos planteados al res- pecto son suficientes para dejar sin efecto las objeciones correspondien- tes, se continuará con el trámite, de lo contrario, se negará el registro de la marca propuesta.

Concluidos los trámites anteriores, se re- querirá al interesado el pago de los derechos por el registro de su marca y expedición del título, otorgándose para ello un plazo de dos meses, de- no cubrirse los derechos antes aludidos dentro del término conferido, se- tendrá por abandonada la solicitud de marca en comento.

10.- PRINCIPIOS DE TERRITORIALIDAD Y ESPECIALIDAD DE LA MARCA.

El requisito de novedad de la marca y por- (56) Artículos 122 a 125 de la Ley de Fomento y Protección de la Propie- Industrial.

ello el examen de fondo de la misma, se encuentran sujetos al principio - de territorialidad de la marca, conforme al cual, solamente podrán consti- tuir anterioridades oponibles al registro de una marca, aquellos signos - distintivos registrados en México, no así las marcas extranjeras.

En efecto, al practicarse el examen de fon- do, se verificará si existe alguna otra marca o nombre comercial registra- do o en trámite, en México, que resulte igual o semejante en grado de con- fusión con relación a la marca que se solicita a registro, pues las mar- cas extranjeras si no han sido registradas también en nuestro país, no -- pueden constituir un impedimento legal para objetar una solicitud de re- gistro marcario nacional, excepción hecha por supuesto de las marcas noto- riamente conocidas, como lo establece el Artículo 90 fracción XV de la -- Ley de la Materia.

Por otra parte, conforme al principio de - especialidad de la marca, contenido en el Artículo 93 de la Ley de Fomen- to y Protección de la Propiedad Industrial, las marcas se registrarán en- relación con productos o servicios determinados, clases de productos o -- servicios según la clasificación oficial de marcas y servicios ya comenta- da.

En tal virtud, el examen de fondo de una - marca se efectuará confrontando el signo distintivo solicitado con todas- aquellas otras marcas o nombres comerciales registrados o en trámite que- amparen los mismos o similares productos o servicios que pretenda prote- ger la marca solicitada.

En este sentido, puede ocurrir que al prac- ticarse el examen de fondo de una marca, se localice otra marca ya regis- trada que resulte idéntica o similar a la que se pretende obtener, sin -- embargo, si estas marcas protegen productos o servicios distintos, la mar- ca ya registrada aún y cuando sea idéntica a la solicitada, no será cita- da como anterioridad oponible para el registro pretendido, teniendo así - aplicación el principio de especialidad en comento.

11.- NEGATIVA DE REGISTRO DE LA
MARCA SOLICITADA.

Ya hemos visto que al practicarse el exa--

men de fondo, la autoridad competente puede resolver en el sentido de que no procede otorgar el registro solicitado, en cuyo caso, explicará las -- causas y razones que justifican su proceder, mediante la emisión del ofi-- cio correspondiente.

En tal hipótesis, si el interesado no se - encuentra conforme con la determinación respectiva, puede impugnar la re- solución administrativa en mención, mediante la interposición de Juicio - de Amparo ante Juzgados de Distrito en Materia Administrativa, pues la -- Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, no contempla re-- curso administrativo alguno que pueda interponerse en contra de la negati- va de registro de una marca.

12.- OTORGAMIENTO DE LA MARCA SOLICITADA.

Efectuados los exámenes de forma y de fon- do con resultados satisfactorios, ya hemos dicho que, en términos del Ar- tículo 125 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, - se requerirá al interesado el pago de derechos por el registro de la mar- ca y expedición del título respectivo. De no cubrirse los derechos corre- pondientes dentro del plazo de dos meses, se tendrá por abandonada la so- licitud de marca propuesta.

Ahora bien, si se cubren los derechos en - comento dentro del plazo aludido, la fecha en que se efectúe el pago, se- rá la fecha de concesión de la marca, es decir, la fecha de registro.

Por otra parte, anteriormente hemos hecho- mención de la expedición de un TITULO, luego entonces, nos corresponde re- ferirnos brevemente a él.

El título de la marca es el documento por- el cual se acredita el derecho al uso exclusivo de la marca correspondien- te y, conforme al Artículo 126 de la Ley de la Materia, contiene los si- guientes datos.

- A).- Número de registro de la marca.
- B).- Signo distintivo de la marca, mencio- nando si es nominativa, innominada, mixta o tridimensional.
- C).- Los productos o servicios a los que -

se aplicará la marca.

D).- Nombre y domicilio del titular.

E).- Ubicación del establecimiento, en su caso.

F).- Fechas de presentación de la solicitud; de prioridad reconocida; de primer uso, en su caso y de expedición.

G).- La vigencia de la marca.

13.- VIGENCIA DE LAS MARCAS.

De acuerdo con el contenido del Artículo 95 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, el registro de una marca tiene una vigencia de 10 años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por periodos de la misma duración.

14.- CONSERVACION DE LOS DERECHOS QUE OTORGA EL REGISTRO DE UNA MARCA.

Concedida una marca, surgen para su titular determinadas obligaciones legales a efecto de mantener la vigencia y perdurabilidad de su registro, de las cuales nos ocuparemos enseguida.

I.- EL USO DE LA MARCA.

La primordial obligación para el titular de una marca registrada, es precisamente en el sentido de que el signo -- distintivo concedido debe ser usado necesariamente, pues, de lo contrario, si la marca no es usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada, procederá la caducidad de su registro, salvo que existan causas justificadas a juicio de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. (57)

Como se observa, la última parte del párrafo antes transcrito, que coincide con el precepto legal correspondiente, no aclara en absoluto cuáles son las causas que justifican el no uso de -----

(57) Artículo 130 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

una marca, por lo que, en el capítulo de conclusiones de la presente tesis profesional, propondremos a nuestro juicio, algunas soluciones que pretendemos aclaren esta problemática.

No obstante lo anterior, para mantener la vigencia de una marca, es necesario usarla, so pena de que el registro correspondiente caduque.

II.- RENOVACION DEL REGISTRO.

Hemos indicado que el registro de una marca tiene una vigencia de diez años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de marca respectiva, sin embargo, transcurrido éste término, los efectos del registro de una marca no se pierden necesariamente, si la misma es renovada. En este caso, los derechos derivados del registro original perdurarán por un lapso igual (diez años), si se cumple con el contenido del Artículo 134 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, que a la letra dice: "La renovación del registro de una marca sólo procederá si el interesado cubre los derechos correspondientes y manifiesta, por escrito y bajo protesta de decir verdad, su uso en los productos o servicios a que se aplique y no haber interrumpido dicho uso por un lapso igual o mayor al contemplado en el Artículo 130 de esta Ley" (3 años).

Ahora bien, la renovación de todo registro marcario debe solicitarse seis meses antes del vencimiento de su vigencia o bien, seis meses después de dicho término, de lo contrario la marca caducará, tal y como lo contempla el Artículo 133 de la Ley en cita.

Por otra parte, puede ocurrir que una marca se encuentre registrada para proteger dos o más clases de productos o servicios, en este caso, será suficiente que proceda la renovación de la marca en una de dichas clases para que proceda en los restantes registros marcarios la renovación de los mismos, esta hipótesis, se encuentra contemplada claramente por el Artículo 135 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, actualmente en vigor.

15.- CAUSAS QUE DETERMINAN LA CONCLUSION
DE LOS DERECHOS QUE CONFIERE EL RE-
GISTRO DE UNA MARCA.

Los efectos derivados del registro de una-
marca no son imperecederos, sino que pueden terminar en caso de que se ac-
tualicen las siguientes hipótesis:

- A).- Por caducidad.
- B).- Por cancelación.
- C).- Por nulidad.
- D).- Por disposición de la Secretaría de -

Comercio y Fomento Industrial.

A continuación nos referimos a cada una de
estas figuras conforme al orden con que han sido nombradas.

A) CADUCIDAD.

La caducidad de una marca opera en los si-
guientes casos:

1.- Cuando no se renueve en términos de la
Ley de la Materia.

2.- Cuando la marca haya dejado de usarse-
por mas de tres años consecutivos, salvo que existan causas justificadas-
a juicio de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

3.- Cuando la marca se use en forma distin-
ta a como fue registrada o con modificaciones que alteren sus caracterís-
ticas esenciales.

B) CANCELACION.

Los registros marcarios pueden ser cancela-
dos cuando:

1.- El titular de una marca haya provocado
o tolerado que se transforme en una denominación genérica que corresponda
a uno o varios de los productos o servicios para los cuales se registró,-
de tal modo que, en los medios comerciales y en el uso generalizado por -
el público, la marca haya perdido su carácter distintivo, como medio de -

distinguir el producto o servicio a que se aplique.

2.- El titular de una marca solicite voluntariamente la cancelación de su registro.

C) NULIDAD.

Conforme al Artículo 151 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, el registro de una marca es nulo en los siguientes casos:

1.- Cuando se haya otorgado en contravención al Artículo 90 fracciones I a XV de la Ley de la Materia.

2.- Cuando la marca sea idéntica o semejante en grado de confusión, a otra que haya sido usada en el país con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de marca registrada y se aplique a los mismos o similares productos o servicios, siempre que, -- quien haga valer el mejor derecho por uso anterior, compruebe haber usado la marca ininterrumpidamente en el país, antes de la fecha de presentación o, en su caso, de la fecha de primer uso declarada por el que la registró.

3.- Cuando la marca se haya venido usando con anterioridad en el extranjero, en la misma hipótesis del punto anterior, si además del uso existe el registro extranjero, y que el país de origen tenga reciprocidad con México.

4.- Cuando el registro se hubiere otorgado con base en datos falsos o inexactos contenidos en la solicitud, y que -- sean esenciales.

5.- Cuando la marca se haya otorgado por error, inadvertencia o diferencia de apreciación, existiendo en vigor -- otra que se considere invadida, por tratarse de una marca que sea igual o semejante en grado de confusión y que se aplique a servicios o productos iguales o similares.

6.- Cuando el agente, el representante, el

usuario o el distribuidor del titular de una marca registrada en el ex--
tranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre, de ésta u otra simi-
lar en grado de confusión, sin el consentimiento expreso del titular de -
la marca extranjera.

Las causas de nulidad antes referidas pue-
den hacerse valer de oficio o a petición de parte en los plazos previstos
por el último párrafo del Artículo 151 de la Ley en estudio.

D) POR DISPOSICION DE LA SECRETARIA DE COMERCIO Y
FOMENTO INDUSTRIAL.

Ahora bien, el uso de una marca en forma -
exclusiva, es la finalidad primordial que se persigue con su registro.
Sin embargo, conforme al Artículo 129 de la Ley Marcaria en vigor, la --
autoridad competente puede prohibir el uso de marcas, registrada o no, en
los casos y con las condiciones previstas en dicho precepto legal.

En este sentido, la prohibición de usar --
una marca, constituye otra de las causas que determinan la conclusión de-
los derechos derivados del registro respectivo.

CAPITULO IV

LAS MARCAS SEMEJANTES

1.- ACLARACION PRELIMINAR.

En el capítulo primero de la presente tesis profesional hicimos referencia a la clasificación de marcas desde el punto de vista de su estructura o elementos que las constituyen, conforme a la cual, las marcas se dividen en Nominativas, Innominadas y Mixtas, en tal virtud, será con base en ésta clasificación como abordaremos el análisis de la semejanza de marcas, sin embargo, previamente a esta cuestión, resulta necesario señalar lo que debemos entender por marca semejante.

2.- CONCEPTO DE MARCA SEMEJANTE.

La acepción gramatical de la palabra semejanza es: combinar dos o mas cosas, de modo que las partes de una se incorporen a las de la otra, es decir, dar a una cosa un aspecto similar -- respecto de otra, en grado tan evidente que lleguen a confundirse.(58)

Estas connotaciones del vocablo en estudio aplicándolas a la materia que nos ocupa, nos dan la clara y precisa idea de un problema entre dos marcas principalmente, una de las cuales combina dentro de su conjunto elementos característicos y primordiales de otra, - lo cual da como resultado que ambas marcas guarden parecido, induciendo - así a quien las aprecia, a que confunda una con otra.

Por otra parte, ha sido unánimemente aceptado que las marcas han sido instituidas a efecto de que los industriales, - comerciantes o prestadores de servicios, distingan sus productos o servicios correspondientes respecto de los de sus competidores.

En tal virtud, para determinar si una marca es semejante a otra, debe tomarse en consideración no solo los aspec--

(58) Sobre este punto ver Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, respecto de las palabras, confusión, confundir, parecido y - semejante.

tos gráficos, ortográficos, fonéticos e ideológicos que las conforman, -- sino también los productos o servicios que cada una de ellas protege, --- pues, si una marca ampara productos o servicios diferentes a los de otra, ninguno de sus titulares respectivos sufrirá daño en su prestigio, ni en su economía, ni el público consumidor adquirirá por confusión un producto o servicio por otro, si estos son diferentes.

En consecuencia, por marca semejante debemos entender a toda marca que por sus características gráficas, fonéticas o ideológicas, no se distingue a la primera impresión de los sentidos, -- sin poner atención muy cuidadosa, respecto de otra marca que ampare los mismos o similares productos o servicios que aquella proteja.

3.- CRITERIOS PARA DETERMINAR LA SEMEJANZA DE MARCAS NOMINATIVAS.

A).- Las marcas deben ser comparadas en su conjunto.

Una de las reglas que con mayor frecuencia es invocada para dilucidar si una marca resulta o no semejante a ---- otra en grado de confusión, consiste en que dichas marcas deben ser comparadas en su conjunto, es decir, no deben seccionarse para determinar -- si alguna de sus partes es o no parecida a la otra marca. Lo anterior se justifica en virtud de que lo que constituye a la marca, es su conjunto, -- es decir, la marca se constituye por una unidad indivisible y es así como debe analizarse, por lo tanto, no está permitido a nadie dividir o seccionar una marca para buscarle parecido con otra.

En relación con lo anterior, Alfonso Giambrocono (59) afirma con toda precisión que la marca debe examinarse en su totalidad y no elemento por elemento, ya que la misma se imprime en la -- mente del consumidor, como un todo único.

El criterio anterior se encuentra contemplado en la tesis jurisprudencial No. 19, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible a -

(59) Citado por Nava Negrete Justo, ob. cit. P.172.

fojas 97 y 98, de la Tercera Parte del Informe de Labores rendido a la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el año de 1982, que en su parte medular dice:

"MARCAS, PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR SI DOS MARCAS SON SEMEJANTES EN GRADO DE CONFUSION. INTERPRETACION DE LA FRACCION XVIII DEL ARTICULO 91 DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.- Cuando se trate de determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión, conforme a la fracción XVIII del Artículo 91 de la Ley de Invencciones y Marcas, debe atenderse primordialmente a su conjunto, es decir, al efecto que produzcan tomadas globalmente, y de manera importante, debe atenderse a la primera impresión, esto es, al efecto que pueden producir en el público consumidor al primer golpe de vista, o al ser oídas cuando son pronunciadas rápidamente pues es de suponerse que el público consumidor no siempre hace un análisis minucioso y detallado de las marcas de los productos que adquiere...".

Ahora bien, de la propia tesis jurisprudencial antes transcrita, podemos derivar una segunda regla para determinar si existe o no semejanza de marcas en un momento determinado, siendo ésta regla la siguiente:

- B).- Las marcas deben ser analizadas al primer golpe de vista.

En efecto, el público consumidor por lo general no analiza meticulosamente las marcas que ostentan los productos o servicios que adquiere, sino que, se deja guiar generalmente por la primera impresión que advierte en las mismas, además, el análisis minucioso de una marca requiere de una elaborada operación mental subjetiva que el público consumidor no está en aptitud de hacer en todos los casos.

Ciertamente, debemos recordar que la mayoría de la población por lo general siempre tiene prisa, y si una marca presenta una fisonomía similar a otra, por la disposición análoga de sus letras o signos, por los caracteres tipográficos, colores, diseños, emblemas o motivos, dispuestos en un sentido determinado que hagan remembranza

a otra marca, seguramente el consumidor confundirá una marca con otra. (60)

En esta virtud, la semejanza de marcas debe ser estudiada atendiendo a una primera impresión y sin poner atención muy cuidadosa como claramente lo invoca la tesis jurisprudencial antes -- transcrita.

C).- La semejanza debe ser estudiada analizando las marcas alternativamente.

Sobre el particular, Eugéne Pouillet, menciona que no debemos olvidar que el consumidor no tiene frente a sus ojos las dos marcas cuando un producto respectivo le es ofrecido, además, aquél que quiere aprovecharse de una marca (imitándola), se cuida de no presentar al lado de su marca, aquélla que se esfuerza de imitar. (61)

En efecto, el consumidor al elegir un producto o servicio con una marca determinada, lo hace en función de que en su mente por lo común tiene vagamente fijada la imagen de dicha marca, -- por lo que si no tiene frente a sus ojos a las dos marcas semejantes, no podrá establecer valoraciones comparativas entre la imagen de la marca -- que sutilmente tiene en su mente y la que le ofrecen, ignorando así, si ésta última marca es una simple imitación de aquélla, por no tener ambas -- marcas ante su presencia y poder compararlas. (62)

En virtud de lo anterior, quien deba juzgar si en un caso determinado existe o no semejanza entre dos marcas, las mismas deben ser analizadas alternativamente y no estudiándolas una junto a la otra, pues si es así, se apreciarán posibles diferencias emanadas de una apreciación atenta, lo que el público consumidor no está en aptitud de hacer en todos los casos. Por lo tanto, las marcas deben ser estudiadas de forma alterna, pues ésta es la manera en como se presentan al público consumidor.

(60) Chenevard Charles, citado por Nava Negrete Justo, ob. cit. P.173.

(61) Eugéne Pouillet, citado por Nava Negrete Justo, ob. cit. P.174.

(62) Nava Negrete Justo, ob. cit. P. 174.

D).- La irrelevancia de los elementos genéricos o descriptivos.

Hemos indicado anteriormente que una de -- las reglas para determinar la existencia de marcas semejantes, es aquella relativa a que los signos distintivos deben ser analizados en su conjunto, sin embargo, lo anterior tiene una excepción, consistente en que cuando -- la marca contenga en la terminación o principio de su denominación respec tiva, vocablos que sean de uso común, genéricos, descriptivos o sean usa dos por otras marcas, no son susceptibles los mismos de apropiación exclu siva, ni pueden servir para establecer una posible semejanza entre marcas.

En este sentido, la raíz, principios o ter minaciones genéricas o descriptivas entre otras, en una marca, no deben ser tomadas en consideración para determinar si la misma resulta semejan te en grado de confusión con otra, pues en estos casos la comparación debe establecerse en relación con los restantes elementos de cada marca a fin de esclarecer si los aludidos elementos restantes logran diferenciar a -- sendas marcas.

El criterio anterior, se encuentra sustentado en la tesis jurisprudencial No. 17, visible a fojas 44 del Informe -- de Labores rendido a la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, al cul minar el año 1979, Tercera Parte, cuyo texto expresa:

"MARCAS, CONFUSION DE.- Cuando las dos marcas cuya posible confusión se examina contengan -- un elemento común, que resulte en alguna forma descriptivo del origen de los productos, -- de sus características o propiedades, o de -- sus efectos o aplicaciones, como es el caso -- del elemento "vita" , tratándose de medicinas y preparaciones farmacéuticas de la Clase 6 -- de la Clasificación Oficial, dicho elemento -- debe ser considerado con poco énfasis al ha -- cer la comparación, la que debe centrarse con atención acentuada en el otro elemento que -- contengan las marcas en disputa, para ver si ese elemento adicional de diferenciación elim ina la posible confusión entre las marcas, -- pues este es el sentido que debe darse a las fracciones I, II y IV del Artículo 105 de la Ley de la Propiedad Industrial, en relación -- con la fracción XIV del propio artículo y en relación también con el Artículo 106".

- E).-- La regla relativa a que en las marcas compuestas prevalece el elemento dominante.

Otra de las excepciones al primer principio sobre la comparación de marcas ya invocado en el presente capítulo, lo constituye el principio cuyo estudio ahora nos ocupa.

En efecto, existen infinidad de marcas --- constituidas por dos o mas vocablos denominativos en donde destaca uno de ellos de manera preponderante, relegando a un segundo término a los restantes elementos de una marca. En estos casos, es lógico que el público - consumidor fijara su atención precisamente en el elemento relevante o mayormente significativo y si este término es imitado o reproducido por --- otra marca, aún y cuando la misma contenga otros elementos constitutivos- existirá confusión por la semejanza o identidad del vocablo relevante en comentario.

Las consideraciones anteriores se encuentran contenidas en la tesis jurisprudencial No. 4, visible en la página - 13, de la Sexta parte del Apéndice al semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1985, que a la letra dice:

"MARCAS COMPUESTAS. ELEMENTOS RELEVANTES.-- Cuando una marca conocida, aunque sea de - dos palabras, tiene todo el énfasis de su diferenciación en una de esas palabras, y la otra es mucho más incospicua en el contexto de las marcas, y más aún cuando hay varias marcas de la misma negociación de - dos palabras, que tienen como elemento común la palabra relevante, se debe considerar que una nueva marca de otra persona -- puede inducir a confusión al público consumidor si emplea dos palabras de las cuales una, la menos característica, difiere de - las anterioridades, y la otra, la enfática o mas importante, se confunde con la palabra básica de la o las anterioridades, o - claramente parece una derivación de dicha palabra (Artículo 105, fracción 14 inciso b), de la Ley de la Propiedad Industrial - aplicable). Así, en las anterioridades de la quejosa, "Christian Dior", "MisDior", - "Diorette", y "Dior Boutique", es claro -- que el común denominador es la palabra --- "Dior", que es la más substancial y enfática mente caracteriza las marcas de la quejosa. Luego, cuando la tercera registra la -

marca "Paul Diorvett" , no puede menos que pensarse que se induce a confusión al público usuario, pues el elemento "Paul" resulta gris e irrelevante, mientras que el elemento "Diorvett" parece ser una clara derivación de "Dior".

El mismo criterio lo sustenta la tesis jurisprudencial No. 11, consultable a fojas 31 y 32 del informe de labores rendido a la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación en el año de 1977, Tercera Parte, que textualmente expresa:

"MARCAS. CONFUSION. DIFERENCIAS SECUNDARIAS.- Si dos marcas tienen una misma parte inicial o radical, que por sus características resulta la parte más importante o significativa, y la parte final por sus características tiene alguna diferencia -- del orden meramente secundario o de significación de menor importancia, o de uso -- muy común, es claro que tal diferencia --- (que carece en énfasis) no basta para evitar la confusión entre ambas marcas (artículo 105, fracción XIV, de la Ley de la Propiedad Industrial), o para evitar que se sugiera que ambas provienen del mismo productor, lo que impide el registro de la segunda, ya que se podría inducir a confusión al público consumidor o a que una de las marcas se beneficiara con el prestigio o aceptación del producto amparado con la otra".

Atento a lo anterior, para que exista semejanza entre dos marcas, no es necesario que todos los elementos constitutivos de las mismas sean similares, sino, solo es suficiente para ello, - que exista similitud entre los elementos primordiales o de mayor significación que cada marca ostenta.

F).- La compración de las marcas desde el punto de vista fonético.

Otra de las pautas que deben tomarse en -- consideración para determinar la existencia de similitud entre marcas, es el aspecto fonético de las mismas. Ciertamente, la primera tesis jurisprudencial antes transcrita, enuncia ya el principio en comento, al señalar-

con precisión que cuando se trate de determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión, debe atenderse a la primera impresión, esto es, al efecto que pueden producir al primer golpe de vista (aspecto gráfico)-o al ser oídas cuando son pronunciadas rápidamente (aspecto fonético).

En efecto, puede ocurrir que dos marcas -- tengan en común la mayor parte de sus letras, sin embargo, no por ello deben juzgarse semejantes si su aspecto fonético es radicalmente distinto.

Así, por ejemplo, PEPSICO, INC., titular - de la marca PEPSI, solicitó la nulidad de la diversa marca denominada PE- PIS, sin embargo, la Dirección General de Desarrollo Tecnológico atendiendo al estudio fonético de dichas marcas determinó que las mismas no se -- confunden, pues al ser pronunciadas y escuchadas estas marcas una des---pués de la otra, no se aprecia similitud alguna. En tal virtud, si bien - el aspecto gráfico de estas marcas podría juzgarse similar, basta pronunciar y escuchar a cada una de ellas para desestimar alguna similitud en--tre las mismas.

Similar criterio al antes expuesto fue sos- tenido por la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, al resolver - sobre la nulidad de la marca FAMOXAL, la cual se estimaba (por el intere- sado) similar en grado de confusión con la marca AMOXIL, haciéndose notar que las únicas diferencias gráficas entre estas marcas eran las letras -- "F" e "I", sin embargo, basta pronunciar y escuchar a sendas marcas para- establecer que las mismas no son semejantes en grado de confusión como -- acertadamente lo resolvió la Dependencia ya aludida.

En esta virtud, el aspecto fonético de las marcas respectivas, es una cuestión trascendental para juzgar en un momento determinado sobre una posible semejanza entre marcas.

G).- La comparación de las marcas desde el punto de vista ideológico.

Primeramente debemos aclarar que éste principio no es aplicable en todos los casos. En efecto, la denominación de - una marca puede tener un determinado significado en nuestro lenguaje, o - bien, puede carecer de él, en este caso, estaremos ante una marca de fan-

tasía, es decir, aquella creada o acuñada por la imaginación, la cual en sí misma considerada (la marca) no despierta en la mente ningún significado concreto.

En tal virtud, el principio cuyo estudio nos ocupa solo tendrá aplicación en la hipótesis de que existan marcas en conflicto constituidas por denominaciones con algún significado en nuestro lenguaje, en estos casos, si las denominaciones marcarias en pugna sugieren en la mente del consumidor ideas diferentes, no habrá confusión.

Acorde con lo anterior, se encuentra el -- criterio sostenido en la tesis jurisprudencial que enseguida se transcribe:

"MARCAS, CONFUSION DE. SUGESTIONES Y ASOCIACIONES.- El artículo 105, fracción XIV inciso b), de la Ley de la Propiedad Industrial aplicable, prohíbe el registro de una marca cuando hay una probabilidad razonable de que el público consumidor, en general, pueda incurrir en confusión al respecto. Es decir, una marca puede ser sugestiva de la otra o puede establecer alguna conexión mental con la otra, pero para que esto llegue a la prohibición legal, es necesario que la relación entre ambas sea tal, que haya probabilidad razonable de confusión en el público en general respecto del producto o de su fabricante. Por otra parte, dos palabras que por las solas letras que las componen podrían parecer que inducen a confusión, -- pueden no hacerlo, cuando ideológicamente el significado de ambas o de una de ellas hace que haya en ambos casos asociaciones mentales lo bastante diferentes para que no sea probable la confusión".

AMPARO EN REVISION 344/76 BACARDI COMPANY
LIMITED PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL PRIMER CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.

Aplicando el criterio en comento, la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, resolvió que entre las marcas --- ELEKTRA y ELECTRON, no existe semejanza en grado de confusión, habida cuenta de que el vocablo ELEKTRA, denota un personaje de la mitología Griega, en cambio, ELECTRON, constituye el nombre de una parte del átomo car-

gado de electricidad negativa, por lo que al tener las marcas en pugna, - un aspecto fonético e ideológico diferente, las mismas no se confunden.

Sobre este particular, resulta igualmente aplicable la siguiente tesis jurisprudencial.

"MARCAS, CRITERIOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU DIFERENCIACION.- Para la diferenciación de dos marcas, la autoridad no solo debe hacer un análisis gráfico nítido y comprensible, sino que también debe tomar en cuenta otros puntos de vista, como son el fonético y el ideológico, a fin -- de determinar en forma categórica, con razonamientos precisos y convincentes, las diferencias considerables que impidan que, al ser examinadas en su conjunto las denominaciones, produzcan alguna confusión -- en el público consumidor".

AMPARO EN REVISION 742/77, KNOLL AG. NO--
VIEMBRE 30 DE 1977, SEGUNDO TRIBUNAL COLE
GIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRI--
MER CIRCUITO.

H).- La semejanza entre marcas - debe apreciarse tomando en consideración primordialmente las similitudes y subsidiariamente las diferencias.

Ahora bien, para determinar, si dos marcas son semejantes, deben estudiarse las características gráficas, fonéticas - e ideológicas respectivas, atendiendo preferentemente a las similitudes - que entre ellas exista y que fácilmente puedan apreciarse, pues son las similitudes precisamente las que causan confusión e inducen al consumidor a adquirir un producto o servicio por otro.

Sin embargo, quien deba juzgar sobre la semejanza de marcas, también debe analizar las posibles diferencias que entre ellas exista, con el objeto de aclarar si esas discrepancias logran - diferenciar a las marcas en pugna.

En apoyo a los razonamientos anteriores resulta aplicable la tesis jurisprudencial que enseguida se transcribe:

"MARCAS INDUSTRIALES. DISTINCION DE LAS.- Para hacer la discriminación de dos marcas en disputa por la confusión que las mismas pudieran ocasionar, no solo debe atenderse a las diferencias que entre ellas existan, sino también, y en forma destacada, a las semejanzas que concurren entre las mismas."

SEXTA EPOCA, TERCERA PARTE, VOL. XIII, -- PAG. 42 A.R. 4044/1953. THE SEVEN UP COMPANY.

En el mismo sentido se pronuncia la tesis-jurisprudencial sostenida por el H. Tercer Tribunal Colegiado en Materia-Administrativa del Primer Circuito, pronunciada el 19 de abril de 1980 en el amparo en revisión 276/80, promovido por AVON PRODUCTS INC. que en su parte medular a la letra dice:

"MARCAS.PARA DETERMINAR SI UNA MARCA ES -- O NO SEMEJANTE EN GRADO DE CONFUSION A -- OTRA YA REGISTRADA Y VIGENTE, DEBE TOMARSE PARA COMPARARLA CON OTRA EN SU CON-- JUNTO; O BIEN, ATENDIENDO A LOS ELEMENTOS QUE HAYAN SIDO RESERVADOS. ARTICULO 91 -- FRACCION XVIII DE LA LEY DE INVENCIONES -- Y MARCAS.- ... , La imitación se produce -- cuando dos marcas tienen en común casi to dos sus elementos característicos, aunque existan diferencias entre los elementos -- aisladamente considerados. Por lo tanto, -- es a las semejanzas y no a las diferen-- cias a lo que se debe atender para deter-- minar si hay imitación. La similitud en-- tre dos marcas no depende fundamentalmente de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes, de manera que el juzgador debe -- guiarse primordialmente por las semejan-- zas que resultan del conjunto de elemen-- tos que constituyen las marcas, porque de ello es de donde puede apreciarse la semejanza en grado de confusión de las marcas en cuestión; y, de manera secundaria por las discrepancias que sus diversos detalles pudieran ofrecer separadamente".

4.- CRITERIOS PARA DETERMINAR LA SEMEJANZA EN CASO DE MARCAS INNOMINADAS.

Ya hemos indicado que la marca innominada es aquella constituida generalmente por dibujos o diseños, cuya característica primordial consiste en ser un signo visual que evoca una figura determinada.

Este tipo de marcas no son sumamente frecuentes, pues en la mayoría de los casos los industriales, comerciantes o prestadores de servicios, utilizan marcas nominativas o mixtas, ello explica de alguna manera la escasez de tesis jurisprudenciales en torno a la problemática en estudio. Sin embargo, no podemos desconocer la existencia de marcas figurativas ni la posible imitación de las mismas, por lo que a continuación expondremos algunas pautas a seguir para dilucidar en qué casos existiría semejanza de marcas figurativas.

Ahora bien, la eficacia distintiva de la marca figurativa estriba en los efectos visuales que ese signo despierta en la mente de los consumidores, en este entendido, la marca figurativa puede hacer referencia en la mente del consumidor a un significado concreto, así, por ejemplo, la figura de un perro para distinguir calzado, de una vaca para leche, etc., por otra parte, la marca figurativa puede estar constituida por líneas o colores meramente caprichosos que no evocan ninguna idea en concreto, en éste último caso, bastará la comparación de las figuras respectivas para apreciar si existe o no confusión entre las mismas, es decir, existirá similitud cuando las marcas en conflicto despierten en la mente del consumidor una impresión visual semejante.

Por otra parte, en lo tocante a las marcas figurativas de las que se desprende un significado concreto, las mismas deben ser analizadas, para establecer una posible semejanza, atendiendo a un estudio tanto de la figura propia constitutiva del signo, como haciendo la comparación del significado específico a que hace referencia la figura registrada como marca.

En efecto, puede ocurrir que un diseño registrado como marca, evoque la figura de un cocodrilo, en tal virtud, si otra marca cambia de posición a la propia figura y le añade, por ejemplo, un paisaje, en este caso, aún y cuando los diseños en pugna en sí mismos considerados guarden ciertas diferencias, existirá similitud entre dichas

marcas, por evocar ambas el mismo concepto, máxime que el público consumidor solicitará el producto respectivo refiriéndose "al que tiene la figura de un cocodrilo", pudiéndosele expender el producto imitador y como ambos productos contienen el diseño de un cocodrilo, el consumidor puede caer en el error de adquirir un producto por otro.

Atento a lo anterior, la propia figura registrada como marca y la idea o concepto, en su caso, que se desprenda de ella, deben ser tomadas en consideración para establecer en un conflicto-determinado, si existe o no semejanza entre marcas.

Sobre este particular, Rangel Medina, con sobrada razón, afirma: La marca emblemática protege no solamente la forma que se haya adoptado en la solicitud de registro, sino cualquiera otra -- (forma o figura) que suscite la misma idea. Entre el público consumidor se llamará siempre águila a la figura que represente dicha ave si está reservada como marca, independientemente de la forma, disposición, actitud, dimensiones o colores con que se presente otra águila por un competidor. La usurpación no desaparece por el hecho de emplear un águila con forma modificada, con disposiciones y ornamentos diversos, porque el que conoce el producto por su representación y la denominación del objeto que ésta indica, confía ciegamente en la mercancía que se le presenta bajo la marca de un águila, cualquiera que ésta sea, y fácilmente es inducido a creer que la mercancía del imitador proviene del titular de la marca legítima. (63)

Otra problemática que se suscita con el estudio de las marcas figurativas, es la existencia de una posible confusión entre éste tipo de marcas con las denominativas.

En efecto, un diseño marcario determinado puede ser imitado por una marca denominativa, si ésta hace remembranza o específica mediante la escritura, la idea o concepto que se desprende de la marca gráfica.

Así, por ejemplo, si existe registrado como marca el diseño de una corona, no podrá registrarse válidamente otra

marca cuya denominación sea precisamente el vocablo CORONA, pues aún y -- cuando estas marcas sean heterogéneas , es decir, una figurativa y la --- otra denominativa, las mismas hacen referencia expresa al propio concepto en comento, por lo que, en caso de que se actualice una hipótesis simi-- llar a la anterior, deberá negarse el registro solicitado o declararse la semejanza correspondiente.

Ahora bien, Eugéne Pouillet, al abordar el tema que nos ocupa, señala que: Cuando la marca consiste en un emblema o figura, el derecho exclusivo sobre la misma debe comprender también la de nominación correspondiente a dicha marca figurativa. Por ejemplo la figura de un cisne y la palabra cisne. Lo mismo ocurre a la inversa: Cuando -- la marca es nominativa, debe entenderse como reservada también la figura- o emblema que con dicha denominación puede representarse gráficamente. -- Ello se debe a que la palabra es traducción de la figura y ésta es traduc- ción de la palabra. (64)

5.- CRITERIOS PARA DETERMINAR LA CONFUSION EN CASO DE MARCAS MIXTAS.

Este tipo de marcas se caracterizan por -- estar constituidas por un elemento denominativo y otro gráfico o diseño. Ahora bien, dicha clase de marcas pueden entrar en conflicto con otra mar ca mixta, o bien con una marca meramente denominativa, sin descartarse la hipótesis de conflicto entre una marca mixta y otra netamente figurativa.

En este entendido, si se suscitara el pro- blema entre dos marcas mixtas, se ha establecido, en principio, que en es tos casos el elemento denominativo prevalece sobre el elemento figurativo, por lo tanto, si las denominaciones de las marcas en pugna son semejantes, existirá confusión, aún y cuando los dibujos o diseños que cada marca os- tenten sean diferentes.

El criterio aquí expuesto se encuentra con templado en la tesis jurisprudencial No. 37, visible a fojas 123 de la -- Tercera Parte del Informe de Labores rendido a la H. Suprema Corte de Jug ticia de la Nación en el año de 1979, que a la letra dice:

(64) Citado por Rangel Medina David, ob. cit. P. 227.

"MARCAS, DEBE ATENDERSE A SUS ELEMENTOS-NOMINALES Y SUBSIDIARIAMENTE A LAS FIGURAS QUE INTEGRAN LA ETIQUETA.- Lo esencial en una marca es su denominación y ésta es la que debe ponerse frente a -- las que están en disputa, para determinar su confusión o individualidad, sin que los demás elementos sean conducentes para desvirtuar su diferencia gráfica o fonética, puesto que los productos que amparan las marcas normalmente se distinguen por el nombre de las firmas y no por sus elementos accesorios".

No obstante lo anterior, no debemos descartar la hipótesis de que tratándose de marcas mixtas, en ocasiones el diseño respectivo es mas representativo o al menos tan importante como la denominación marcaria correspondiente, tal es el caso, por ejemplo del diseño característico de las letras "V W" encerradas en un círculo, representativas de la marca de automóviles Volkswagen, o bien, el diseño de un cocodrilo para distinguir prendas de vestir, diseños estos que son tan importantes como la denominación marcaria que a cada uno de ellos acompaña.

Atento a lo anterior, para establecer la semejanza entre marcas mixtas, entre éstas y denominativas o figurativas, debe determinarse antes que nada, cuál es el elemento mas característico o de mayor importancia de las marcas en pugna, precisado ésto, podrá ya especificarse si en el caso concreto existe o no semejanza en grado de confusión.

En torno a la problemática en estudio resulta aplicable la siguiente tesis jurisprudencial.

"MARCAS CONFUSION. DIBUJOS Y PALABRAS.- El Artículo 105, fracción XIV, inciso b), de la abrogada Ley de la Propiedad Industrial, concordante con el Artículo 91, -- fracción XVIII, de la vigente Ley de Invencciones y Marcas, prohíbe el registro de una marca cuando sea semejante a otra anterior al grado de producir confusión.- El objeto de tal disposición es evitar -- una competencia desleal, y que un comerciante se aproveche del prestigio del producto de otro, en detrimento de los intereses de éste o que le cause desprestigio con un producto de inferior calidad, tam-

bién en perjuicio de sus intereses legalmente protegidos. Ahora bien, si una marca registrada anterior consta de una palabra y un dibujo, no podría registrarse -- otra marca posterior consistente únicamente de un dibujo, si al primer golpe de -- vista, sin un análisis minucioso, este dibujo es semejante al dibujo anterior al -- grado de producir confusión en el público consumidor, pues éste, habituado a aso-- ciar a una marca ese dibujo, podría con-- fundirse con el nuevo dibujo, pensando -- que se trata del mismo producto, o de un nuevo producto del mismo fabricante, que es precisamente lo que se trata de evitar. Luego en estos casos no procede el registro del nuevo dibujo, como marca, independientemente de que carezca o no, de una -- leyenda asociada, si se trata de amparar -- productos iguales o similares".

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA--
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 467/78.- USM. Mexi--
cana, S.A. de C.V..- 2 de Agosto de --
1978.- Unanimidad de votos.- Ponente:
Guillermo Guzman Orozco.

6.- LA SIMILITUD O IGUALDAD DE LOS
PRODUCTOS O SERVICIOS PARA DE--
TERMINAR LA SEMEJANZA DE MAR--
CAS.

Conforme a los Artículos 90 fracción XVI y 151 fracción II de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, entre otros, para establecer en un momento determinado la existencia de similitud entre dos marcas, no solamente es requisito indispensable para ello, el que los signos distintivos respectivos sean semejantes, sino que, independientemente de esto, también se requiere que las marcas-- en pugna amparen los mismos o similares productos o servicios.

En efecto, ya la tesis jurisprudencial --- No. 12, visible en la Tercera parte del Informe de Labores de 1977, cuyo texto transcribiremos oportunamente en forma íntegra, señala con toda claridad que no habrá confusión de marcas: "Si se trata de artículos que no tienen mayor relación entre sí, por su naturaleza y su uso, o por las --- tiendas en que se venden, (por lo que) no hay inconveniente en usar mar-- cas que podrían confundirse, cuando no hay la menor posibilidad de confu--

sión en los productos ..., (en efecto), cuando los productos a que se --- aplican las dos marcas son de naturaleza substancialmente diferente, o se aplican a usos substancialmente diferentes y se expenden a comercios sub--- tancialmente diferentes, no se ve que haya razón en negar el registro de--- una marca por su posible semejanza o confusión con la otra ...".

En este sentido, si dos marcas protegen -- productos o servicios distintos, aún y cuando los signos distintivos res--- pectivos sean similares, no existirá confusión entre ellas, excepción he--- cha en caso de marcas notoriamente conocidas, de las cuales hablaremos -- posteriormente.

Ahora bien, para determinar si una marca - ampara productos o servicios iguales o similares a otra, debe tomarse en--- consideración, en principio, la clasificación oficial de Marcas y Servi--- cios publicada en el Volúmen extraordinario No. XIV de la Gaceta de Inven--- ciones y marcas, puesta en circulación el 29 de Septiembre de 1989, la -- cual agrupa por clases a la diversa gama de servicios y productos que con--- curren al comercio.

Sin embargo, el nomenclator oficial en co--- mento no es la única pauta que debe considerarse para esclarecer el pro--- blema aquí expuesto, pues aún y cuando los productos o servicios que ampa--- ren las marcas en pugna, se encuentren agrupados en niveles distintos de--- la Clasificación Oficial, aún así existirá el riesgo de confusión entre - las mismas, como claramente se desprende de la tesis jurisprudencial que enseguida se transcribe.

MARCAS. LA SEMEJANZA IMPIDE SU REGISTRO,- INDEPENDIENTEMENTE DE LA CLASIFICACION DE LAS.

La semejanza o similitud a que alude el - Artículo 91 fracción XXII de la Ley de In--- venciones y Marcas no se limita a artícu--- los clasificados en la misma clase, sino--- a cualquiera otra que se refiera a produc--- tos similares, siempre que induzca a ---- error por su finalidad, su composición, - lugar de venta o cualquier relación que - entre ambos exista, por lo que, la clasi--- ficación a que alude el Artículo 56 del - Reglamento de la Ley mencionada no puede--- servir de base para concluir si hay o no--- similitud entre productos de distintas --

clases, máxima cuando los elementos de -
confusión de las marcas conmemorativo --
(licores alcohólicos clase 49) y conmemo-
rativa (vinos de mesa clase 47), provie-
nen de la composición de la marca, ya --
que fonética y gramaticalmente son seme-
jantes en grado de confusión.

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMI-
NISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 1326/88. Cervencería -
Cuaauhémoc, S.A. de C.V. 5 de octubre de
1988. Unanimidad de votos. Ponente: José
Alejandro Luna Ramos. Secretario: Agus-
tín Tello Espíndola.

Por otra parte, existe otra tesis que con-
tradice a la anterior, misma que transcribimos a continuación:

MARCAS. NO PUEDE EXISTIR CONFUSION EN -
MARCAS CON LA MISMA DENOMINACION CUANDO-
SE ENCUENTRAN AMPARADAS POR CLASIFICA---
CION DIFERENTE.

Del texto de los Artículos 94 y 95 de la
Ley de Invencciones y Marcas y 56 del re-
glamento de dicha ley, se advierte con -
claridad meridiana, en primer término, -
que si las marcas se registran con re-
lación a las clases de productos o servi-
cios determinados de acuerdo con la cla-
sificación que se encuentra establecida-
en el reglamento de la propia ley, es --
inconcuso que la protección que la ley -
otorga por el registro de una marca, en-
términos de los Artículos 88 y 89 de la
Ley de Invencciones y Marcas, se limita -
a los productos o servicios para los cua-
les se otorgó el registro atendiendo es-
trictamente a la clasificación que de --
los mismos hace el Artículo 56 del Regla-
mento de la Ley en cita, y, en segundo -
lugar, que el registro de la marca no am-
para mas que los productos determinados-
contenidos en la clasificación en que se
otorgó, esto es, el registro no puede de
ningún modo abarcar productos o servi---
cios similares que de manera específica-
estén contemplados en una clasificación-
diferente para la que se otorgó el regis-
tro de la marca, ya que ello equivaldría
a hacer extensiva la protección del re-
gistro a productos contenidos en una cla-

sificación distinta para la que fue otorgado el registro de la marca, porque ello contravendría lo dispuesto en el Artículo 95 de la Ley de Invenciones y Marcas.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

Amparo en revisión 2445/87. Tequila Sauza, S.A. de C.V. 28 de Octubre de 1988. Unanimitad de votos. Ponente: Julio Humberto Hernández Fonseca. Secretario: Margarito Medina.

Ahora bien, a mi juicio, me adhiero a la primera tesis jurisprudencial antes señalada, en virtud de que la identidad o similitud de productos o servicios no debe ser apreciada exclusivamente en razón de pertenecer o no a una misma clase del nomenclator oficial.

Ciertamente, para determinar la homogeneidad o heterogeneidad de productos o servicios, debemos tomar en consideración además de la clasificación oficial:

- a).- La finalidad o aplicaciones usuales, de los productos o servicios.
- b).- La posibilidad de sustitución
- c).- La posibilidad de complementación
- d).- Los canales de comercialización
- e).- Los lugares de venta.

Así las cosas, si dos productos o servicios se encuentran agrupados cada uno de ellos en clases distintas del nomenclator oficial, pero si sendos productos o servicios tienen una misma finalidad, o bien, si uno de ellos es sustituto o complemento del otro, -- luego entonces, existe entre los mismos una conexión tal que hace presumir indubitadamente que dichos productos o servicios se encuentran en un mismo mercado, lo que constituye un indicio de la existencia de una posible competencia entre uno y otro, de lo que deriva sin lugar a dudas la -

similitud entre los productos o servicios respectivos.

Por otra parte, si dos productos o servicios se encuentran clasificados en niveles distintos de la Clasificación-Oficial, pero si el medio o forma que se emplea para que estos sean adquiridos por el consumidor, es la misma, seguramente los compradores potenciales pensarán que los productos o servicios respectivos que se les ofrecen por el mismo canal de comercialización o distribución, provienen de una misma persona, dado que las marcas correspondientes, que los productos respectivos ostentan, son similares. A la misma conclusión se llega, si dichos productos se expenden en el mismo tipo de comercios.

No obstante lo anterior, debemos apuntar - que la identidad de los establecimientos en donde se expenden los productos en pugna, no implica, en todos los casos, la similitud de los productos respectivos.

En efecto, en el caso de establecimientos-especializados en la venta de determinados productos, es aconsejable, en principio, considerar a los mismos como semejantes, sin embargo debemos - recordar que existen grandes tiendas de autoservicio en donde se expenden gran variedad de artículos de las más distintas clases, en estos casos, - sería absurdo considerar semejantes a los respectivos productos por venderse en este tipo de almacenes, lo razonable en tal supuesto, sería considerar en forma unitaria a las distintas secciones en que se divide éste tipo de tiendas, es decir estimando independiente cada una de dichas secciones en que los grandes almacenes se dividen, para así determinar la similitud o no entre los productos respectivos.

Por último, puede ocurrir que dos marcas - con una misma o similar denominación, amparen cada una de ellas productos clasificados en una misma clase del Nomenclator Oficial, sin embargo, en ésta hipótesis no existirá confusión de marcas si los productos respectivos amparados por una de ellas tienen una finalidad, uso o aplicación distinta en relación con los productos de la otra marca, tal es el caso, por ejemplo, de cepillos para piso, muebles y tapicería y cepillos dentales, - como claramente se desprende de la siguiente tesis jurisprudencial.

MARCAS. CONFUSION. PRODUCTOS DIFERENTES.- Para que una marca no deba registrarse, - aplicando para ello el artículo 105, frac- ción XIV, inciso b), de la Ley de la Propiedad Industrial aplicable, se requiere- que los artículos amparados por ambas mar- cas tengan características semejantes. De manera que si se trata de artículos que - no tiene mayor relación entre sí, por su- naturaleza y su uso, o por las tiendas en que se venden, no hay inconveniente en -- usar marcas que podrían confundirse, cuan- do no hay la menor posibilidad de confu- sión en los productos, o de competencia - comercial desleal entre los productores. La propiedad de una marca tiende, esen- cialmente, a proteger el prestigio de un- fabricante, de manera que otro no pueda - aprovecharse de ese prestigio para obte- ner un provecho comercial, en detrimento- del propietario de la marca anterior, ni- pueda causar a éste algún desprestigio en relación con la calidad de su producto. Pe- ro cuando los productos a que se aplican- las dos marcas son de naturaleza substan- cialmente diferente, o se aplican a usos- substancialmente diferentes, y se expen- den en comercios substancialmente diferen- tes (cuando se trata de establecimientos- especializados), no se ve que haya razón- para negar el registro de una marca por - su posible semejanza o confusión con la - otra. Pues en estos casos no podrá haber- confusión para adquirir el producto del - dueño de la marca anterior, con motivo -- del registro del otro, ni el producto -- dueño de la anterioridad podrá sufrir da- ño en su prestigio ni en su economía con- el uso de la otra marca. Ni podrá el due- ño de la segunda usar el prestigio de la- primera, para vender su producto, ya que- ambos productos se encontrarán en esferas diferentes de uso, aplicaciones y expen- dicios comerciales (o departamentos especia- les, en comercios generales).. Por lo de- más aunque los productos amparados por -- una marca pertenezcan a una categoría, y- la marca se haya expedido en principio pa- ra amparar todos los productos de esa ca- tegoría, si la realidad es que la marca - está destinada a amparar productos de --- cierta naturaleza y destinados a ciertos- usos afines, el registro de esa marca no- impide el registro de una segunda marca - semejante que se destine a amparar exclu- sivamente ciertos productos que, aunque -

pertenezcan a la misma categoría en la -- clasificación del artículo 71 del Regla-- mento de la ley, sean artículos de natura -- leza esencialmente distinta, y de usos y -- aplicaciones esencialmente distintos, y -- que esencialmente se venden en comercios -- de naturaleza también diferente, como es -- el caso, por ejemplo, de cepillos para -- muebles, pisos y tapicería y de cepillos -- dentales.

TESIS 12, PAGINAS 32 y 33, TERCERA PARTE, -- INFORME DE LABORES DE 1977.

7.- EL CONSUMIDOR ANTE MARCAS SIMILARES.

La finalidad última de los productos o ser -- vicios amparados por una marca, es la de ser adquiridos por los consumi -- dos potenciales respectivos, por lo que, la opinión o criterio de éstos -- juega un papel preponderante al momento de determinar si existe o no seme -- janza entre marcas.

Así las cosas, quien debe juzgar en una hi -- pótesis determinada si existe o no similitud entre dos marcas, debe ale -- jar de su mente opiniones personales y asumir la postura de un consumidor (que de hecho lo es) para luego entonces sí, resolver lo que conforme a -- derecho proceda.

En efecto, la mayor parte de las tesis ju -- risprudenciales antes transcritas mencionan medularmente que para resol -- ver sobre semejanza de marcas, debe atenderse no solo a los aspectos grá -- ficos, fonéticos, ideológicos, etc., sino también al efecto que las mar -- cas en pugna pueden causar en el público consumidor, quien es el que pue -- de ser inducido a error.

Ahora bien, dentro del concepto "público - -- consumidor", cabe distinguir primordialmente tres tipos, que son: Consumi -- dor en general, consumidor profesional, técnico o especializado y consumi -- dor elitista. Así, por ejemplo, los productos de la canasta básica de ali -- mentos se dirigen al público consumidor en general, en cambio, ciertas he -- rramientas, material quirúrgico y determinadas materias primas, sólo son -- adquiridos por personal profesional, técnico o especializado, por otra --

parte, algunas prendas de vestir, perfumes, artículos de deporte para el golf, etc., únicamente son adquiridos por un sector concreto de la población.

En este contexto, el punto de vista del -- consumidor, lejos de ser un concepto concreto, constituye una figura que reviste variados matices, por lo que, para resolver si en un momento determinado existe o no semejanza entre dos marcas, si bien es cierto que dicha cuestión debe analizarse desde la perspectiva del público consumidor, cuyo prototipo es difícil de centrar, ello nos obliga a resolver esta problemática no solo desde la referida óptica, sino, también, en caso de duda, debe atenderse para dilucidar este problema a la naturaleza, características y precio de los productos o servicios protegidos por las marcas en pugna.

En este orden de ideas, si los productos -- amparados por dos marcas son de una naturaleza o características especiales, dando lugar con ello a que por lo mismo solo pueden ser adquiridos -- por profesionales, técnicos o especialistas, por ejemplo, material quirúrgico, debe presumirse que en éstos casos, dichos consumidores solicitarán sin error los productos que ostentan la marca de su preferencia, examinarán dola con cuidado, asimismo, este tipo de consumidores como conocedores de su ramo, por las características del producto, peso, color, tamaño, etc., sabrán si el producto que se les ofrece es el que efectivamente solicitaron, disminuyendo así el riesgo de adquirir un producto por otro.

Al lado del consumidor profesional, técnico o especializado, se encuentra el consumidor elitista, que también es -- experimentado, por lo que se encuentra en aptitud de advertir las posibles similitudes y diferencias entre las marcas que ostentan los productos que tienda a adquirir.

Por último, el precio de un producto o ser -- vicio es otro factor que induce al consumidor, sin lugar a dudas, a prestar mayor atención tanto a las características propias del producto o ser -- vicio como a la marca misma, lo que se traduce en una mínima posibilidad de confundir una marca con otra.

Las anteriores consideraciones son una mera pauta que puede ser útil únicamente en aquellas hipótesis en que exista duda sobre si el público consumidor puede o no incurrir en confusión - ante marcas posiblemente semejantes, pues la similitud entre marcas debe ser analizada a la luz de los principios ya aludidos anteriormente.

8.- LAS MARCAS FARMACEUTICAS Y SU SEMEJANZA

Capital interés despierta el estudio de la posible semejanza entre marcas de medicamentos, en torno a lo cual existen dos corrientes doctrinales diametralmente opuestas.

En efecto, una primera línea de abogados - han planteado ante la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, que no hay razón que permita suponer una confusión entre marcas de medicamentos - por posibles similitudes en las denominaciones marcarias correspondientes, habida cuenta de que los médicos que prescriben el medicamento mediante - la receta respectiva y los farmacéuticos o auxiliares que los despachan, - es personal especializado, lo que permite presumir que el riesgo de confu sión entre medicamentos (marcas) no exista.

La segunda corriente, por el contrario, -- sostiene que debe desestimarse tanto el hecho de que los medicamentos han de prescribirse por un médico mediante receta, así como la circunstancia de que los mismos han de proporcionarse al consumidor por farmacéuticos o personal especializado, puesto que lo anterior no diluye el posible error en que pueden incurrir dichos profesionistas o el público consumidor que - frecuentemente se autoreceta, en este sentido, se alega, que la autoridad competente debe negar el registro de marcas de medicamentos semejantes, - habida cuenta de que se encuentra en juego la salud.

Ahora bien, a mi juicio, me adhiero a esta segunda línea doctrinal, pues la autoridad competente debe adoptar un cri terio riguroso al decidir sobre una posible confusión entre marcas de medicamentos, dado que si bien es cierto que éste tipo de productos los pres cribe un médico y los expende un farmacéutico mediando para ello una rece ta, no menos cierto es que en gran número de casos los particulares se --

auto-recetan, por lo que, si estos, al solicitar el medicamento incurren en error, de nada sirve que el farmacéutico y auxiliares sean personal especializado, además, el propio médico ante marcas de medicamentos semejantes, puede igualmente incurrir en error al prescribirlo y si a esto agregamos la mala caligrafía que caracteriza a dichos profesionistas, el farmacéutico, en estos casos, puede también incurrir en error al expender el medicamento correspondiente.

En tal virtud, estimamos, la autoridad competente debe evitar a toda costa el riesgo de confusión entre marcas de medicamentos, asumiendo una postura más rigurosa al resolver este tipo de problemáticas que lleguen a presentarse.

Sirven de apoyo a las anteriores consideraciones las siguientes tesis:

"MARCAS, CONFUSION TRATANDOSE DE PRODUCTOS MEDICOS. LA AUTORIDAD DEBE SER ESPECIALMENTE RIGUROSA PARA EVITARLA.- Cabe advertir que tratándose de productos médicos, debe evitarse con mayor razón la semejanza de marcas, porque su confusión es peligrosa - por la diferencia de fórmulas, las cuales pueden llegar a ser trascendentales para la salud.

Amparo en revisión R.A. 262/1974.- Laboratorios Reforma, S.A." (visible a fojas 370 de: Jurisprudencia, Precedentes y Tesis Sobresalientes. Tribunales Colegiados de Circuito. Tomo III. Administrativa. Mayo Ediciones, S. de R. L. México, D.F. 1977).

"MARCAS, CONFUSION DE, TRATANDOSE DE PRODUCTOS MEDICINALES. No es exacta la apreciación del a quo, referente a que "los productos medicinales son vendidos a un público especial, en los que la más pequeña diferencia sirve para impedir la confusión de las marcas", en virtud de que resulta obvio que los mismos pueden ser adquiridos por el público en general; sólo cuando se trata de productos químicos, estos se venden a un grupo especial y reducido.

Amparo en revisión 585/1974.- Laboratorios Reforma, S.A." (visible a fojas 370 de: Jurisprudencia, Precedentes y Tesis Sobre-

salientes. Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo III. Administrativa, Mayo Ediciones, S. de R.L. México, D.F. 1977).

Sobre este mismo renglón, Rangel Medina, - (65) señala que: En el campo de la química, de la farmacia y de la biología, suele presentarse la conveniencia de usar marcas constituidas por de nominaciones evocativas que, sin contrariar la prohibición legal de adoptar como marcas los vocablos generalmente usados para nombrar los productos a que la marca está destinada, pueden al mismo tiempo prestar al médico, al farmacéutico y en general al técnico en el ramo industrial de que se trate, el servicio inapreciable de sugerirles para los fines terapéuticos y del despacho de drogas, cuál es la composición de las diversas especialidades.

Agrega el autor que seguimos, citando para ello a Dagama Cerqueira: En la composición de las marcas de éste género, sobre todo en la industria farmacéutica, es común el empleo de radicales-sacadas de palabras de uso común, de prefijos y sufijos, para formar con ellos nombre originales..., en la industria de medicamentos es común el empleo de radicales, de nombres de substancias químicas, como CALCI, CALC, IOD, BROM, LACTO, CARBO, FER, BISM, FOSF, SULF, etc., los cuales ligados con otros elementos forman denominaciones especiales como CALCIGENOL, IO-DINJECTOL, FOSFATAN, etc., todas estas radicales, prefijos y sufijos, --- siendo de uso común, no pueden constituir objeto de derecho exclusivo. Lo cual, sin embargo, NO SIGNIFICA QUE SE DEBA CONCEDER EL REGISTRO DE MARCAS SUSCEPTIBLES DE CONFUSION CON OTRAS YA REGISTRADAS, SO PRETEXTO DE -- QUE ESTAN COMPUESTAS DE ELEMENTOS VULGARES, PORQUE EL DERECHO DE USARLOS-- NO EXCLUYE LA NECESIDAD DE EVITAR CONFUSION ENTRE LAS MARCAS Y LOS PRODUCTOS.

En tal virtud, para resolver sobre una posible semejanza entre marcas farmacéuticas, como ya hemos dicho anteriormente, no deben tomarse en consideración la raíz, prefijos, sufijos o vocablos de uso común, entre otros, pues la comparación respectiva debe centrarse en relación con los restantes elementos de cada marca a fin de determinar si estos elementos restantes logran diferenciar a las mismas, --

(65) Rangel Medina David, ob. cit. Págs. 273 y 274.

respecto de lo cual, debe ponerse mayor cuidado por estar de por medio la salud pública.

9.- LA MARCA NOTORIA Y SU IMITACION.

Los principios de Territorialidad y Especialidad de la marca ya comentados, dejan de tener aplicación en el caso de marcas notorias o de alto renombre, pues este tipo de marcas gozan de una protección excepcional como observaremos a continuación.

A).- TERMINOLOGIA Y CONCEPTO DE MARCA NOTORIA.

"Se ha discutido sin llegar a una conclusión nítida si es correcta la expresión de "marca notoriamente conocida", o si las apropiadas son "marca de renombre universal", "marca de alto renombre", "marca de gran notoriedad", "marca de alta reputación", "marcas mundiales", "marcas famosas", "grandes marcas", "marcas de prestigio", -- "marcas de gran fama" o simplemente "marca notoria".

"Pero tal controversia no es relevante y se trata, en rigor, de una cuestión de semántica, ya que en última instancia todas esas locuciones y otras parecidas, son sinónimas y así deben manejarse sin restringir su empleo a nada que no implique la popularidad de la marca."(66)

Aclarado lo anterior, nos corresponde ahora referirnos al concepto de marca notoria, invocando para ello el criterio que sostiene Yves Saint-Gal, quien afirma que marca notoria es aquella que es conocida por una amplia proporción del público y que goza de una reputación importante, sin que se trate obligatoriamente de una celebridad enteramente excepcional. (67)

(66) Rangel Medina David, La protección de las marcas notorias en la Jurisprudencia Mexicana, en Actas de Derecho Industrial, 10, 1984-85, P. 37.

(67) Yves Saint-Gal, La Protección de las Marcas Notorias en el Derecho - comparado, en revista mexicana de Propiedad Industrial y Artística, - número especial 21-22, Enero-Diciembre de 1973.

Sin embargo, aclara el autor que seguimos, éste tipo de marcas deben ser conocidas de manera que disfruten de un nombre suficientemente acusado ante una amplia clientela (o si se prefiere el gran público) cuando se trata de productos de consumo corriente, o cuando menos ante la clientela de un cierto círculo cuando se trata de -- productos considerados de lujo o de alto tecnicismo.

Antoine Pillet, sobre el particular nos dice: La notoriedad es el conocimiento que los consumidores tienen de una marca. Este conocimiento no se limita, naturalmente, al nombre de la marca, sino que incluye informaciones sobre las cualidades, características y uso de los productos que la llevan. La notoriedad es lo que permite a una marca pertenecer al vocabulario de los consumidores. (68)

Por su parte, Albert Chavanne y Paul Rou-- bier, indican que es por referencia al público consumidor como puede saberse si una marca es notoria o no, ya que la notoriedad es una prueba -- resplandeciente de la utilidad económica de la marca, porque significa -- que la marca ha tenido un gran éxito y ha sido apreciada por la clientela. (69)

Bodenhausen, al comentar el tema que nos ocupa menciona que: Cabalmente, una marca puede ser notoriamente conocida en un país antes de su registro en él y, en vista de las repercusiones posibles de la publicidad en otros países, aún antes de que se use en ese país. (70)

Atento a lo anterior, podemos decir que para considerar a una marca como notoria, es indispensable que la misma cumpla los siguientes requisitos:

a).- Gozar de gran difusión, es decir, ser conocida por un conjunto considerable de consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca, es decir, si se trata de artículos de consumo corriente o común, debe ser conocida por gran parte del público

(68) Citado por Rangel Medina David, en la Protección de Marcas Notorias-- en la Jurisprudencia Mexicana..., Ob. cit. P.38

(69) Idem.

(70) Idem.

co en general, así mismo, si los productos o servicios que ampara la marca respectiva son de lujo o de alto tecnicismo, como material quirúrgico, ciertas materias primas, etc., la marca correspondiente debe ser conocida por la generalidad de los consumidores de ese círculo.

b).- El segundo requisito para considerarla una marca como notoria, es el relativo a que la misma debe poseer una buena reputación, esto es, los productos o servicios amparados por dicha marca deben ser de aceptable calidad que se traduce en un positivo prestigio.

Ahora bien, precisado el concepto de marca notoria, debemos decir que las mismas a diferencia de otro tipo de signos distintivos ordinarios (por así llamarlos de alguna manera para establecer una diferencia entre ambos), gozan de una protección mas rigurosa respecto de aquéllos, al romper con los principios de Territorialidad y Especialidad de la marca, como observaremos a continuación.

B).- LA MARCA NOTORIA Y LA
EXCEPCION AL PRINCIPIO DE
TERRITORIALIDAD.

Conforme al principio cuyo estudio nos ocupa, la protección de la marca se circunscribe a los límites del país en donde se registra, esto es, el derecho exclusivo al uso de una marca termina con las fronteras del país donde se registra. Por tanto, si se quiere obtener la titularidad única sobre el uso de una marca en distintos países, tendrá que registrarse en cada uno de ellos. (71)

No obstante lo anterior, dicho principio no es aplicable en materia de marcas notoriamente conocidas pues como acertadamente sostiene Horario Rangel Ortíz (72), de la lectura del Artículo 90 fracción XV de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial (correlativo del Artículo 91 fracción XIX de la Ley de Invenciones y Marcas) se desprende que si se solicita el registro de una marca de terminada y si esta marca es estimada por la autoridad competente como no (71) Rangel Medina David, La Protección de las Marcas Notorias en la Jurisprudencia Mexicana, ob. cit. P.33.

(72) Rangel Ortíz Horacio, Revista el Foro, Organo de la Barra Mexicana - del Colegio de Abogados, 8º época, Tomo 1 No. 2, México 1988.P.85.

toriamente conocida, se negará la marca pretendida, aún y cuando la marca notoria no se encuentre registrada en el país, protegiéndose así, excepcionalmente, a las marcas de alto renombre.

Por otra parte, ésta protección privilegiada que se confiere a la marca notoria, es de naturaleza casi mundial, pues de conformidad con el Artículo 6 Bis del Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial, (suscrito por 92 países -- miembros) los Estados de la Unión se comprometen a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que -- constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida.

C).- LA MARCA NOTORIA Y LA
EXCEPCION AL PRINCIPIO
DE ESPECIALIDAD.

El principio de especialidad de la marca, -- consiste en que el signo distintivo de que se trate, solo es protegido en relación con los productos o servicios respecto de los cuales es solicitada a registro, así las cosas, un tercero podrá adoptar válidamente la misma marca u otra semejante, siempre y cuando la use para proteger productos o servicios distintos.

Sin embargo, este principio no es aplicable en materia de marcas notorias, pues el Artículo 90 Fracción XV de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, con toda claridad señala que no serán registrables como marca las denominaciones, figuras -- o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que la Secretaría estime notoriamente conocida en México, para ser aplicadas A CUALQUIER PRODUCTO O SERVICIO.

Atento a lo anterior, para dilucidar el posible problema consistente en determinar si una marca es semejante a otra notoriamente conocida, debe establecerse, primero, si el signo respectivo es de alto renombre, sirviendo de guía para ello el concepto y requisitos ya comentados que caracterizan a la marca notoria, posteriormente, haciendo uso de los principios fundamentales que rigen la imitación de marcas, --

deberán confrontarse los signos distintivos en pugna para establecer si son o no semejantes en grado de confusión.

D).- RAZONES QUE JUSTIFICAN EL TRATO ESPECIAL A LAS MARCAS NOTORIAS.

Horacio Rangel Ortíz, haciendo relación a la OMPI, menciona que si una marca notoria es utilizada por terceros no autorizados, el consumidor puede pensar equivocadamente que los bienes y servicios en los que se emplea tienen su origen en el titular de la marca notoriamente conocida. Cabe la posibilidad que el consumidor espera una determinada calidad que representa la marca notoriamente conocida.

Por estas razones, se puede hablar de un triple interés en la protección de las marcas notoriamente conocidas. Interesa a los dueños de marcas notoriamente conocidas que el prestigio y el activo intangible simbolizados por sus marcas, se hallen protegidos contra el uso indebido y el deterioro eventual que las mismas pueden sufrir por su utilización no autorizada. Pero interesa también a los consumidores, particularmente en los países en desarrollo, hallarse protegidos contra el engaño y la confusión en cuanto a la procedencia y calidad de los productos y servicios vendidos por terceros no autorizados utilizando marcas notoriamente conocidas. De ahí que la protección contra la autorización de marcas notoriamente conocidas beneficie tanto a los titulares de estas marcas como a los consumidores, además de promover en general prácticas comerciales equitativas y honestas. (73)

Bodenhausen, afirma por su parte, que la protección excepcional de una marca notoriamente conocida está justificada porque el registro o el uso de una marca similar que se presta a confusión equivaldría, en la mayoría de los casos, a un acto de competencia desleal, y también se puede considerar perjudicial para los intereses de los que pueden ser inducidos a error. (74)

Otras razones que sirven también de fundamento para brindar ese trato privilegiado a las marcas notorias, se en---

(73) Rangel Ortíz Horacio, Revista El Foro, ob. cit. Págs. 77 y 78.

(74) Citado por Rangel Medina David, en la Protección de las Marcas., P.39.

cuenta en la necesidad de proteger el trabajo honesto, y en el deber de evitar que alguien pudiera apropiarse indebidamente de los signos de propiedad de otro. Pero sobre todo, el registro o el empleo de una marca no debe usurpar indebidamente los derechos de un tercero. Ante la seguridad que conceden los registros, debe prevalecer el respeto a los derechos -- que otro haya adquirido a través de su trabajo.

Lo anterior puede resumirse diciendo que -- la marca notoria goza de una protección especial y privilegiada en torno a lo siguiente:

1.- En beneficio del dueño de la marca notoria:

- a) Por su invención.
- b) Por la introducción del producto y la apertura, -- conservación e incremento del mercado.
- c) Por la calidad de la mercancía.
- d) Por la fama y prestigio de la marca.
- e) Por el valor económico de la misma.

2.- En beneficio de los consumidores

- a) Para evitar ser engañados en cuanto al origen del producto.
- b) Para evitar ser defraudados por la diferente calidad.

3.- Para evitar desvío de clientela en favor del competidor, impedir el enriquecimiento ilegítimo del competidor y prevenir el -- descrédito que su conducta origina en perjuicio del propietario de la marca notoria. (75)

Por otra parte, abundando sobre los criterios judiciales y administrativos en torno a la marca notoria, Rangel Medina (76) nos dice lo siguiente:

"El primer signo distintivo que en México ha recibido la especial protección que brinda -- el Artículo 6 bis por haberse considerado co

(75) Rangel Medina David, la Protección de las marcas Notorias..., ob.cit. Págs. 39 y 40.
 (76) Rangel Medina David, en actas de derecho Industrial ob.cit. Págs.41 y 55.

mo marca notoriamente conocida, es la denominación BULOVA. Puede señalarse este caso como la apertura de las autoridades mexicanas a los elementos que forman la doctrina del artículo 6 bis, especialmente en lo que atañe a la irrestricta oportunidad para reclamar la anulación de las marcas registradas de mala fe, prevista en la parte final de dicho precepto."

En efecto, el titular original de la marca BULOVA, registrada en México en 1933 por un tercero para distinguir relojes, reclamó en 1984 el uso ilegal de dicha marca en contra de G. Kessel y Cía., S.A. entre otras, quien sin su consentimiento, comenzó a anunciar y vender relojes en territorio nacional con dicha marca, importados de Estados Unidos y procedentes de BULOVA WATCH CO. Esta empresa registró la marca en Estados Unidos y en numerosos países antes de 1933, pero no lo había hecho en México. Por su parte, quien obtuvo el registro de la marca en México, era ciudadano norteamericano y residente en Estados Unidos, de oficio relojero, por lo que confesó en el juicio haber solicitado su registro en México porque estaba "abierta", entendiéndolo por "abierta", que la marca no estaba registrada en éste país. Con vista en la defensa y --- pruebas aportadas por los acusados de usurpación de la marca, la oficina de marcas los absolvió y determinó anular la marca de oficio, considerando que el registro se obtuvo de mala fe.

Las razones primordiales que tomó en consideración la Autoridad Administrativa para nulificar la marca en comento, nos dice el autor que seguimos, fueron las siguientes:

"Hay... pruebas en el expediente que... conducen a afirmar que el registro de la marca 33602, en México, fue obtenido de mala fe. La existencia de la Sociedad Bulova Watch - Company, Inc., desde el año de 1911, las de claraciones de varios joyeros de viejo arraigo en México, producidas en el sentido de que la marca Bulova era ya conocida en el país con anterioridad al año de 1933 en que se obtuvo el registro de la marca 33602; -- las certificaciones expedidas por la Secretaría de la Propiedad Industrial de la Confederación Helvética; la actividad profesional de N..., como relojero, que legal y lógicamente conduce a presumir que sabía que al solicitar el registro de la marca..., es

taba aprovechándose indebidamente el prestigio mundial de la misma; todas ellas... llevan a afirmar concluyentemente que hubo mala fe al obtener el registro de la marca -- 33602.

Si la marca Bulova, como quedó comprobado -- en la controversia de uso ilegal iniciada -- por N..., se explotaba desde hace más de -- treinta años por parte de Bulova Watch Company, Inc., y sus representantes en este -- país; si dicha marca ha sido motivo de intensa explotación y publicidad desde entonces; si dicha marca se ha acreditado e impuesto en muchos países, entre los cuales -- se encuentra México, en virtud de todo género de esfuerzos encaminados a darle un valor económico y jurídico por parte de su legítimo titular, es evidente que dicha compañía tiene en su haber y ya contaba con él, desde antes de 1933, un interés legítimo protegido por todas las reglas que instituyen la propiedad industrial, no sólo en los Estados Unidos de América, lugar del primer registro, sino en las demás naciones donde es conocida la marca. Ahora bien, si ese derecho adquirido tan legítimamente se lesiona por la inscripción de la marca Bulova en México, a nombre de persona distinta, y con los antecedentes que se vienen refiriendo, es evidente que el registro efectuado en estas circunstancias se obtuvo de mala fe."

Otra controversia en la que intervino una marca notoriamente conocida, es el caso SINGER, veamos los pormenores de esta problemática. (77)

La regla del artículo 6 bis relativa a la prohibición de usar marcas notoriamente conocidas, ha sido aplicada en México para detener la maniobra consistente en vender máquinas de coser de diversas marcas, montadas sobre muebles con la marca SINGER. En las resoluciones que declaran el uso ilegal y la confusión de dicha marca que ampara máquinas de coser, se dijo por la Oficina de Marcas:

"Es indiscutible que la referida práctica -- del demandado constituye un acto de competencia desleal en perjuicio de la actora, -- que provoca la confusión con las máquinas -- de coser auténticas, sus partes y accesorios, producidas por The Singer Manufacturing Company bajo la marca SINGER, pues el-

mero hecho de poner a la vista del público, para fines de venta, mercaderías (máquinas-de coser) con la marca SINGER en unión de otra (en la especie, Happy) que ninguna relación tiene con la primera, revela a las claras que en el fondo no hay otra cosa que una maniobra ilícita para aprovechar el prestigio y amplia aceptación de los productos SINGER (marca que esta Secretaría estima como notoriamente conocida en la República), introduciendo, por lo menos, una incertidumbre en el ánimo de los compradores, -- los que nunca sabrán a ciencia cierta el -- porqué de esta máquina de coser con dos -- marcas, una de la cual es SINGER; y lo que es peor, en gran número de ocasiones el público creerá que tienen una procedencia común; es decir, que The Singer Manufacturing Company utiliza indistintamente cualquiera de esas marcas y que los productos de ellas provienen. Y para salir de esta duda necesitarían llevar a cabo investigaciones tardadas y costosas, que la mayoría del público no está en condiciones de hacer, y que en última instancia nunca las hace porque carece del tiempo imprescindible para ello, además de que resulta absurdo invertir dinero, tiempo y esfuerzo para cerciorarse de la autenticidad y legítima procedencia de cada máquina de coser que se pretende comprar, -- pues el comercio se estancaría y al propio tiempo se crearía un clima de desconfianza, que es precisamente lo que tratan de evitar y reprimir la Ley de la Propiedad Industrial y los Tratados Internacionales sobre la materia".

Por último, Horacio Rangel Ortiz, (78) al referirse al conflicto en el que intervino la marca GUCCI, notoriamente conocida en México, lo que dió origen a dos importantes tesis jurisprudenciales que mas adelante transcribiremos, nos dice lo siguiente:

El Tercer Tribunal Colegiado del Primer -- Circuito en Materia Administrativa, emitió un fallo en materia de marcas notorias en el que se sostiene que el artículo 6 bis del Convenio de París es aplicable en México, conforme a lo mandado por el Artículo 133 de la Constitución. En este caso, GUCCI DE MEXICO, S.A., solicitó el registro de una marca consistente en un logotipo compuesto de dos letras "G", para amparar calzado. El registro fue negado por la Oficina de Marcas, -- GUCCI DE MEXICO, S.A., interpuso juicio de amparo alegando que la Oficina (78) Rangel Ortiz Horacio, Revista el foro..., ob. cit. Págs. 81-83.

de Marcas había negado indebidamente el registro pues, de acuerdo con GUCCI DE MEXICO, cuando la Oficina de Marcas niega un registro con base en derechos previamente adquiridos por un tercero, es menester que tales derechos tomen la forma de registro marcario y que en la ausencia de tal registro, la Oficina de Marcas carece de apoyo legal para negar el registro correspondiente, no siendo aplicable el artículo 6 bis del Convenio de París. El amparo fue tramitado por el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa quien, acogiendo los argumentos del quejoso, concedió el amparo a GUCCI DE MEXICO, S.A.

Contra la sentencia del Juez de Distrito, la Oficina de Marcas, interpuso recurso de revisión del que conoció el Tercer Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Administrativa, que revocó la sentencia del Juez de Distrito y confirmó la resolución de la Oficina de Marcas.

El Tribunal sostiene que bajo la doctrina de la marca notoria deben hacerse excepciones a los principios de territorialidad y especialidad de la marca, mismos que tradicionalmente han regulado la adquisición de derechos bajo el sistema de registro, y que estas excepciones se justifican con el fin de evitar abusos y situaciones injustas. Es decir, que una estricta aplicación de los principios de territorialidad y especialidad puede conducir a abusos en contra de legítimos propietarios de marcas notoriamente conocidas, así como a engaños a los consumidores y a un enriquecimiento ilegítimo por parte de quien trata de aprovecharse del prestigio que otros han desarrollado sobre un signo distintivo; no es de aceptarse, sostuvo el Tribunal, que un comerciante ayuno de escrúpulos disfrute sin justa causa de los beneficios de la celebridad y reputación de un signo distintivo simplemente porque tal signo no se encuentre registrado.

Agrega el autor que seguimos que, aun cuando no se discutió si la marca era notoria o no, el Tribunal dejó establecido que el conocimiento de la representación (notoriedad) de la marca -- que puedan tener los consumidores respecto del signo, no es el único elemento que sirve para determinar la notoriedad, sino también otras informaciones relativas a las cualidades, características y usos de los productos a los que se aplica la marca; y que la determinación sobre si una marca es notoria o no, debe hacerse con referencia a los consumidores. El --

Tribunal sostiene (acertadamente), que una marca notoria puede gozar de los beneficios a que se refiere el artículo 6 bis del Convenio, aún antes de haber sido registrada en México; y dados los posibles efectos que pudiera tener en México la publicidad que se ha hecho de la marca en otros países, aún antes de haber sido usada en nuestro país.

Ahora bien, las tesis jurisprudenciales -- emanadas del asunto antes referido y que invoca la generalidad de los particulares en situaciones en las que intervienen marcas notorias, son las siguientes:

MARCA NOTORIA. EL SIGNIFICADO QUE SE DEBE TENER DE UNA -- MARCA NOTORIA. LA PROTECCION DE LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA "GUCCI" NO NECESITA EL REQUISITO DE QUE SE ENCUENTRE REGISTRADO EN EL PAIS.- Para poder delimitar el significado que se debe tener de una marca notoria, es necesario tener en cuenta que la notoriedad es el conocimiento que el público consumidor tiene de esa marca. Este conocimiento no se limita, naturalmente, al nombre de la marca, sino que incluye informaciones sobre las cualidades, características y uso de los productos que la llevan. Es por preferencia al público consumidor como se puede saber si una marca es notoria o no, ya que la notoriedad es una prueba de la utilización de la marca, porque significa que la marca ha tenido gran éxito y ha sido apreciada por los consumidores. De tal modo que una marca puede ser notoriamente conocida en el país antes de su registro en él y, en vista de las repercusiones posibles de la publicidad de otros países, aún antes de que se utilice en la República Mexicana. Por lo que ve al carácter de notoria puede atribuirse a una marca, es una cuestión de hecho que las autoridades administrativas y judiciales del país deben determinar, fundando su opinión en apreciaciones razonables. En la especie, las autoridades responsables negaron a la quejosa el registro del signo que propuso, por tratarse de la imitación de uno de los monogramas que se usan en los productos de la marca "GUCCI", que a nivel internacional han dado a conocer los señores Aldo y Rodolfo Gucci, responsables del éxito comercial de dichos productos propiedad de "GUCCI SHOPS", INC., por lo que estimaron que se trata de una marca notoriamente conocida, y que, de concederse el registro solicitado, se podría crear confusión entre el público consumidor, -- pues éste al adquirir los productos creería que se trata de artículos amparados con la marca notoriamente conocida. Con lo anterior, las autoridades responsables realizaron una correcta aplicación de los artículos 91, fracciones XX y XXI de la Ley de Invenciones y Marcas, 6° bis y 10° bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, pues al tratarse de un diseño que imita uno de los monogramas de la marca notoriamente conocida "GUCCI", evitaron que se pudiera crear confusión entre el público consumidor y además impidieron que se produjeran actos de competencia desleal respecto de esa marca conocida en forma notoria. No constituyendo obstáculo para lo anterior, la circunstancia de que la marca notoriamente conocida "GUCCI" no se encuentre registrada en el país, pues -- no es necesario que se cumpla con ese requisito para que se dé la protección de la marca notoria, en términos de lo dispuesto por los artículos 6° bis y 10° bis del Convenio mencionado anteriormente, ya que se trata de una protección de carácter excepcional que tiene como fin evitar que --

se induzca a engaño o error al público consumidor e impedir que se produzcan actos de competencia desleal."

MARCAS NOTORIAS. LA PROTECCION DE LAS. FINALIDAD DE LA -- MARCA. LAS FUENTES DEL DERECHO A LA MARCA. EL PRIMER USO Y EL REGISTRO. -- EL SISTEMA MIXTO ADOPTADO POR NUESTRO PAIS. LA PROTECCION DE LAS MARCAS -- NOTORIAMENTE CONOCIDAS. AUN CUANDO NO ESTEN O TODAVIA NO HAYAN SIDO PROTEGIDAS EN EL PAIS. LOS ARTICULOS 6° BIS Y 10° BIS DEL CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.-- LA MARCA sirve para distinguir los productos o servicios que provienen de su fabricante o de un comerciante, de los productos o servicios de sus competidores. Las fuentes del derecho a la marca, reconocidas por la doctrina y adoptadas por las legislaciones de distintos países son el primer uso y el registro, habiéndose generalizado este último como el medio más eficaz para la protección del signo marcario. El sistema adoptado por nuestro país puede considerarse como mixto, ya que si bien es cierto que básicamente es el registro el que genera la exclusividad del derecho a la marca, también es verdad que el uso produce efectos jurídicos antes del registro, y con posterioridad a su otorgamiento. Nuestra Ley de Invencciones y Marcas prevé la posibilidad de conceder el registro de una marca que comenzó a ser usada antes -- que otra fuese registrada, para lo cual existen procedimientos y plazos -- que conducen a la anulación del registro ya otorgado para dar lugar al registro de la marca usada con anticipación (artículos 88, 89 y 93). La protección de la marca se encuentra sustentada en dos principios fundamentales: el de territorialidad y el de especialidad. De acuerdo con el principio de la territorialidad, la protección de la marca se encuentra circunscrita a los límites del país en donde ha sido registrada y por su parte, -- el principio de la especialidad de la marca tiene que ver con la naturaleza de los productos, ya que el derecho exclusivo que origina el registro de la marca opera sólo en el campo de los productos o de los servicios -- idénticos o similares (respecto del principio de territorialidad, ver los artículos 119, 121 y 123; en cuanto al principio de especialidad, los artículos 94 y 95 de la Ley de Invencciones y Marcas). Pero la aplicación estricta de los principios de territorialidad y de especialidad de la marca, puede provocar abusos que se traducen en engaños para los legítimos dueños de las marcas y para el público consumidor, pues debido a la territorialidad, alguien poco escrupuloso se podría aprovechar de una marca extranjera que todavía no ha sido registrada en nuestro país, para obtener el registro de esa marca a su nombre, y disfrutar de la celebridad de ese signo distintivo. Es por ello que, para evitar los citados inconvenientes, el día catorce de julio de mil novecientos setenta y siete, se adoptó en Estocolmo la última revisión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de fecha veinte de marzo de mil ochocientos ochenta y tres; convenio que fue aprobado por el Congreso de la Unión según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de cinco de marzo de mil novecientos setenta y seis. Lo dispuesto por los artículos 6° bis y 10° bis del ya mencionado Convenio, tienen la finalidad de evitar el registro y el uso de una marca que pueda crear confusión con otra marca ya notoriamente conocida en el país del registro o de utilización, -- aunque esta última marca bien conocida no esté o todavía no haya sido protegida en el país mediante un registro que normalmente impediría el registro o el uso de la marca que entre en conflicto con ella. Esta protección excepcional de una marca notoriamente conocida está justificada porque el registro o el uso de una marca similar que se prestara a confusión equivaldría, en la mayoría de los casos, a un acto de competencia desleal, y también se puede considerar perjudicial para los intereses del público-

consumidor que puede ser inducido a error, respecto del origen o calidad de los productos, amparados con esa marca similar. Al ser aprobadas por el Senado, las reformas que se hicieron en Estocolmo al Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, en las que se contienen los artículos 6° bis y 10° bis, dicho tratado internacional forma parte de la Ley Suprema del país, en términos del artículo 133 constitucional. En concordancia con los artículos 6° bis y 10° bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el legislador mexicano estableció en las fracciones XX y XXI del artículo 91 de la Ley de Inventiones y Marcas, la prohibición de registrar como marca las denominaciones, signos o figuras susceptibles de engañar al público consumidor o inducirlo a error, por tratarse de imitaciones de otra marca que la autoridad competente del país (en la actualidad Secretaría de Comercio y Fomento Industrial), estime ser notoriamente conocida, como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse de ese convenio y utilizada para productos idénticos o similares; igual prohibición existe cuando la parte esencial de la marca que se trate de registrar constituya la reproducción de la marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta, con el objeto de asegurar una protección eficaz contra la competencia desleal.

Amparo en revisión 1269/84. Gucci de México, S.A. 19 de marzo de 1985. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Guillermo Antonio Muñoz Jiménez.

10) CONSECUENCIAS LEGALES DE LAS MARCAS SEMEJANTES.

La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, atribuye cuatro consecuencias legales en torno a las marcas semejantes, siendo estas las siguientes: No registrabilidad, Nulidad, Infracción y Delito, figuras éstas de las que nos ocuparemos a continuación.

A) NO REGISTRABILIDAD

El Artículo 90 fracciones XV y XVI de la Ley de Fomento Y Protección de la Propiedad Industrial, señalan lo siguiente:

Artículo 90.- No se registrarán como marca:

Fracción XV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que la Secretaría estime notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a

cualquier producto o servicio.

Fracción XVI.—Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra ya registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios ...

Como observamos, las dos fracciones legales antes transcritas, tienden a obstaculizar la obtención del registro de una marca, veamos ahora como tienen aplicación en la práctica cada una de estas hipótesis.

Presentada una solicitud de marca y habiéndose practicado el examen de forma respectivo con resultados positivos, se turnará el expediente correspondiente a examen de fondo. En éste examen, (en el supuesto de la fracción XV) el analista que conozca del asunto, examinará la marca de que se trate, a fin de determinar si la misma es idéntica o semejante en grado de confusión a otra marca que se estime notoriamente conocida en México, sin tener trascendencia los productos o servicios que una u otra amparen.

Asimismo, en el propio examen de fondo (en el supuesto de la fracción XVI), el dictaminador respectivo confrontará la marca solicitada con otras ya registradas y vigentes o en trámite que amparen los mismos o similares productos o servicios, y si se advirtiere entre algunas de éstas y aquélla una igualdad o semejanza en grado de confusión, se objetará el registro marcario respectivo, lo mismo ocurrirá si se estima que la marca pretendida es semejante o idéntica a otra notoriamente conocida en México, en ambos casos, se comunicará lo conducente al interesado para que manifieste lo que a su derecho convenga dentro del término de dos meses, en este caso, si los alegatos esgrimidos no fueran suficientes para desestimar las objeciones planteadas, se negará el registro solicitado.

Atento a lo anterior, resulta obvio que la

consecuencia legal de una marca solicitada a registro que incurra en alguna de las fracciones legales ya comentadas del artículo 90 de la Ley de la materia, es la no registrabilidad.

B) NULIDAD MARCARIA.

Si una marca solicitada a registro contraviene las disposiciones legales previstas en las fracciones XV y XVI del Artículo 90 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, entre otras, definitivamente dicha marca debe negarse, sin embargo, ésto no siempre ocurre en la práctica puesto que se han dado casos de otorgamiento de registros marcarios en contravención a las hipótesis legales en comento.

En estos supuestos, el medio legal para corregir tales irregularidades es la interposición del procedimiento administrativo de nulidad previsto por el Artículo 151 fracciones I y V, de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, que a la letra dicen:

Artículo 151.- El registro de una marca es nulo cuando:

Fracción I.- Se haya otorgado en contravención a las disposiciones sobre requisitos y condiciones para el otorgamiento del registro. Para efectos de lo dispuesto en ésta fracción, se consideran requisitos y condiciones para el otorgamiento del registro, los establecidos en las fracciones I a XV del Artículo 90.

Fracción V.- Se haya otorgado por error, inadvertencia, o diferencia de apreciación, existiendo en vigor otro que se considere -

invadido, por tratarse de una marca que sea igual o semejante en grado de confusión y -- que se aplique a servicios o productos iguales o similares.

Atento a lo anterior, resulta claro que el titular de una marca notoriamente conocida en México, podrá intentar la nulidad de una diversa marca que estime idéntica o semejante en grado de confusión a la de su propiedad, fundándose para ello en los Artículos 151 fracción I, en relación con el 90 fracción XV de la Ley en cita, siendo recomendable además apoyarse en el Artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

Ahora bien, de conformidad con el último párrafo del Artículo 151 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, la causal de nulidad prevista en la fracción I de dicho artículo, puede ser ejercitada en cualquier tiempo.

Por otra parte, cuando se conceda un registro existiendo en vigor otro que se considere invadido por guardar las marcas en conflicto identidad o semejanza en grado de confusión y se apliquen ambas marcas a los mismos o similares productos o servicios, en esta hipótesis, se invocará como fundamento de la solicitud de nulidad, el artículo 151 fracción V de la Ley de la materia, y el término legal para -- ejercitar dicha acción, es de 5 años, contados a partir de la fecha en -- que surta sus efectos la publicación del registro impugnado en la Gaceta de Inventiones y Marcas.

Otros supuestos de nulidad de registros -- marcarios en los que se implica la figura de la semejanza de marcas, los encontramos en las fracciones II, III y VI, del Artículo 151 del Ordenamiento Legal en cita, mismas que a la letra dicen:

Artículo 151.- El registro de una marca se --
rá nulo cuando:

Fracción II.- La marca sea idéntica o seme--
jante en grado de confusión-

a otra que haya sido usada - en el país con anterioridad - a la fecha de presentación - de la solicitud de la marca - registrada y se aplique a -- los mismos o similares pro-- ductos o servicios, siempre - que, quien haga valer el me-- jor derecho por uso anterior, compruebe haber usado una -- marca ininterrumpidamente en el país, antes de la fecha - de presentación o, en su ca-- so, de la fecha de primer -- uso declarado por el que la - registró;

Fracción III.- La marca se haya venido usan do con anterioridad en el ex tranjero, en la misma hipóte sis de la fracción anterior, si además del uso existe el registro extranjero, y que - el país de origen tenga reci proidad con México.

Fracción VI.- El agente, el representante, el usuario o el distribuidor del titular de una marca re gistrada en el extranjero, - solicite y obtenga el regis tro a su nombre de ésta u -- otra similar en grado de con fusión, sin el consentimien to expreso del titular de la marca extranjera. En este ca so el registro se reputará - como obtenido de mala fe.

El término legal para promover la demanda de nulidad respectiva, es de cinco años en el caso de la fracción II, de un año en el supuesto de la fracción III y en cualquier tiempo en la hipótesis de la fracción VI, estos plazos corren a partir de la fecha en que surta sus efectos la publicación del registro impugnado en la Gaceta de - Invencciones y Marcas.

Antes de concluir, debemos decir que la -- fracción I ya aludida, desde nuestro punto de vista amerita una reforma, la cual propondremos en el capítulo de conclusiones de la presente tesis profesional.

c) INFRACCION ADMINISTRATIVA.

En el ámbito comercial encontramos con suma frecuencia infinidad de casos en los que industriales, comerciantes o prestadores de servicios, adoptan como marca un signo distintivo que resulta semejante en grado de confusión a otro registrado y vigente, o bien a uno notoriamente conocido, incurriendo con ello en una competencia desleal, si en el caso concreto no se cuenta con la autorización de los interesados o con el registro marcario respectivo para el uso de dicha marca.

La respuesta legal para reprimir éste tipo de conductas, la encontramos en el Artículo 213 fracciones IV y VII de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, que a la letra indican:

Artículo 213.- Son Infracciones administrativas:

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

Fracción VII.- Usar como marca las denominaciones, signos o siglas a que se refiere el Artículo 4° y las fracciones VII, -- VIII, IX, XIII, XIV y XV -- del Artículo 90 de ésta ley.

Atento a lo anterior, quien incurra en las hipótesis legales antes transcritas, se hará acreedor a las sanciones previstas por el Artículo 214 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, las cuales consisten en:

Artículo 214.- Las infracciones administrativas a esta Ley o demás -- disposiciones derivadas de ella, serán sancionadas con:

Fracción I.- Multa hasta por el importe de diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal;

Fracción II.- Multa adicional hasta por el importe de quinientos -- días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, por cada día que -- persista la infracción.

Fracción III.- Clausura temporal hasta por noventa días;

Fracción IV.- Clausura definitiva;

Fracción V .- Arresto administrativo hasta por 36 horas.

Por otra parte, en caso de reincidencia se

duplicará la multa impuesta anteriormente, sin que su monto exceda del -- triple del máximo fijado en el Artículo 214 de dicha ley, según el caso - (79).

Por lo que hace a las clausuras de establecimientos, el Artículo 219 de la ley en estudio nos dice que las mismas -- podrán imponerse además de la multa o sin que ésta se haya impuesto, sin embargo, se aclara, que la clausura definitiva solo procederá cuando la negociación respectiva haya sido clausurada temporalmente por dos veces y -- dentro del lapso de dos años, si dentro del mismo se reincide en la in--fracción.

Ahora bien, el procedimiento o investiga--ción de hechos para declarar la comisión de una infracción administrativa, puede iniciarlo la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial de oficio o a petición de parte, tal y como lo establece el Artículo 215 de la Ley-Marcaría actualmente en vigor.

Efectivamente, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial para comprobar el cumplimiento de la Ley de la Materia y demás disposiciones derivadas de ella, podrá practicar visitas de ins--pección y si durante la diligencia respectiva comprobara la comisión de -- cualquiera de los actos o hechos previstos en el artículo 213, el inspec--tor asegurará, en forma precautoria, los productos con los cuales presumiblemente se cometan dichas infracciones, levantando un inventario de los bienes asegurados, lo cual se hará constar en el acta de inspección respectiva, designándose como depositario de los bienes asegurados al encargado o propietario del establecimiento en que se encuentren, si éste es fijo, -- si no lo fuere, se concentraran los productos en la Secretaría. (80)

Durante el desarrollo de la diligencia, el visitado podrá formular las observaciones que estime pertinentes, además de esto tendrá la oportunidad de manifestar por escrito lo que a su dere--

(79) Se entiende por reincidencia, cada una de las subsiguientes infrac--ciones a un mismo precepto, cometidas dentro de los dos años siguien--tes a la fecha en que se emitió la resolución relativa a la infrac--ción, Artículo 218 último párrafo de la Ley de la Materia.

(80) Artículos 203 y 211 de la Ley de Fomento y Protección de la Propie--dad Industrial.

cho convenga, dentro del término de cinco días siguientes al levantamiento del acta respectiva.

Por otra parte, si la naturaleza de la infracción administrativa no ameritare visita de inspección, por el hecho, entre otros, de que en el escrito de denuncia presentado por un tercero, se ofrezcan las probanzas respectivas que tiendan a acreditar la comisión de dicha infracción, en este caso, la autoridad competente deberá correr traslado al presunto infractor con los elementos (denuncia) y pruebas que sustenten la pretendida infracción, concediéndole un plazo de cinco días para que manifieste lo que a su derecho convenga.

Concluido lo anterior, se emitirá la resolución que conforme a derecho proceda, aclarando que independientemente de la sanción que llegare a imponerse, el afectado tiene derecho a reclamar el pago de daños y perjuicios en la vía civil.

Ahora bien, en la práctica administrativa la autoridad competente ha asumido el criterio de no imponer la sanción correspondiente concomitantemente con la resolución de infracción, sino que, por el contrario, primeramente declara la infracción administrativa y no es, sino hasta que ésta queda firme (después de dos años, si se promueve juicio de amparo y recurso de revisión), cuando se procede a emitir la sanción respectiva, misma que también es susceptible de impugnarse ante el poder judicial, lo cual nos parece una medida incorrecta, pues con ello se obstaculiza la configuración de una conducta delictiva que tiende a sancionar con mayor severidad el uso de una marca semejante. Por lo tanto, consideramos prudente recomendar que al declararse la comisión de una infracción administrativa, al mismo tiempo, o de ser posible en el propio texto de la declaración correspondiente, se determine la sanción que en derecho proceda.

D) DELITO

El uso de una marca semejante a otra en -- grado de confusión independientemente de que constituye una infracción administrativa, ese uso puede llegar a configurar una conducta delictiva.

En efecto, las fracciones X y XI del Artículo 223 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, señalan textualmente lo siguiente:

Artículo 223.- Son delitos.

Fracción X .- Continuar usando una marca -- no registrada parecida en -- grado de confusión a otra registrada, después de que la sanción administrativa impuesta por esta razón haya -- quedado firme.

Fracción XI.- Ofrecer en venta o poner en circulación los productos o prestar los servicios con -- las marcas a que se refiere la fracción anterior.

Debido a lo anterior y tomando en consideración el contenido de la fracción X, antes transcrita, se estima necesario que la autoridad competente al momento de emitir resolución sobre la existencia de semejanza entre marcas, inmediatamente o en el propio texto de su resolución imponga la sanción correspondiente, para que la misma -- quede firme lo antes posible con el objeto de sancionar severamente a -- quien continúe usando una marca no registrada semejante a otra registrada, pues la configuración del delito en estudio depende precisamente no tanto del hecho de continuar usando una marca semejante, sino de la circunstancia de que la sanción impuesta por esa razón, quede firme.

Por otra parte, de la lectura del texto de la fracción XI del Artículo 223 de la Ley de la materia, advertimos claramente que también incurren en delito por el uso de una marca semejante a otra registrada, no solo el productor, sino también los que ofrezcan en venta o pongan en circulación los productos o servicios a que se refiere la fracción X de dicho artículo, esto es, los comerciantes e intermediarios de tales productos o servicios, si es que continúan asumiendo esa --

conducta después de que haya quedado firme la sanción impuesta por dicha razón.

Ahora bien, antes de continuar con el estudio del tema que nos ocupa, creemos oportuno hacer notar que ninguna de las fracciones que integran el Artículo 223 de la Ley de la Materia, tipifica como delito el continuar usando una marca semejante a otra notoriamente conocida, lo cual nos parece una omisión inaceptable si tomamos en cuenta que la doctrina en general ha pugnado siempre por una protección excepcional en relación con la marca notoria, por lo que nos atrevemos a proponer una reforma a la fracción X del mencionado artículo, en los términos que expresaremos en el apartado de conclusiones de la presente tesis profesional.

Retomando el análisis de la problemática en estudio, el procedimiento a seguir para tipificar como delito el uso de una marca semejante en grado de confusión a otra registrada, en la práctica es el siguiente:

En términos del Artículo 225 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, el afectado deberá presentar una denuncia de hechos posiblemente ilícitos ante la Procuraduría General de la República (Ministerio Público Federal), quien hará las investigaciones que juzgue pertinentes, integrando para ello la averiguación previa respectiva, dentro de la cual podrá dictar las medidas cautelares que establece el Código Federal de Procedimientos Penales (entre ellas aseguramiento de mercancía), sin embargo, para el ejercicio de la acción penal se requerirá el dictamen técnico que deberá solicitarse a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, particularmente, a la Dirección General de Desarrollo Tecnológico.

Este dictamen técnico, contiene por lo general información sobre la marca en la cual el presunto afectado basa su denuncia, manifestándose en dicho dictamen el número de registro de la misma, su fecha legal y de expedición del título, los productos o servicios que ampara, el nombre de su actual titular y sobre todo si está o no vigente.

A continuación, con los medios de prueba - aportados por la Representación Social Federal, (etiquetas, envases) se hace el estudio de las marcas en conflicto, para determinar si las mismas - resultaran o no semejantes en grado de confusión, concluido lo anterior, - se remite dicho dictamen a la autoridad requirente, la que determinará en definitiva si existen o no elementos de juicio para ejercitar acción penal por el delito de que se trate, correspondiendo al juez de la causa resolver lo que conforme a derecho proceda.

Otro sendero para tipificar como delito el uso de una marca semejante en grado de confusión a otra registrada, es el siguiente:

De conformidad con los Artículos 203 y 211 de la Ley de Fomento Y Protección de la Propiedad Industrial, el presunto afectado en sus derechos marcarios, podrá presentar un escrito de denuncia de hechos posiblemente constitutivos de delito ante la Dirección General de Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, la cual, en ejercicio de sus facultades de inspección, practicará una visita al domicilio del presunto infractor, y si durante la diligencia se comprobare fehacientemente la comisión de cualquiera de los delitos previstos en la ley de la materia, el inspector asegurará, de manera precautoria, la mercancía con la que presumiblemente se cometan tales delitos, levantando un inventario de los bienes asegurados, nombrando como depositario de los mismos al encargado o propietario del establecimiento visitado, si éste es fijo, si no lo fuere, se concentrarán los productos en la Secretaría.

Ahora bien, después de los cinco días siguientes al levantamiento del acta respectiva (dentro de los cuales el visitado podrá manifestar lo que a su derecho convenga), la Dirección General de Desarrollo Tecnológico hará del conocimiento de la Procuraduría General de la República los hechos respectivos, y pondrá a su disposición - la mercancía asegurada, para que dicha representación social federal esté en aptitud de integrar su averiguación previa correspondiente.

Durante la etapa de averiguación previa, - el Ministerio Público Federal que conozca del asunto, podrá ordenar la --

práctica de cualquier otra diligencia que estime necesaria, u ordenar las medidas cautelares que juzgue pertinentes, pero para el ejercicio de la acción penal, requerirá a la Dirección General ya mencionada el dictamen técnico antes referido, mismo que una vez rendido será un elemento determinante para el ejercicio o no de la acción penal.

Por último, la sanción para aquellos que incurran en los delitos previstos en las fracciones X y XI del Artículo - 223 de la Ley de Fomento Y Protección de la Propiedad Industrial, será de seis meses a cuatro años de prisión y multa por el importe de cincuenta a cinco mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, de conformidad con el Artículo 224 último párrafo del Ordenamiento Legal antes citado, independientemente de lo anterior, el afectado podrá demandar del o los autores del delito, la reparación y el pago de los daños y perjuicios sufridos con motivo de dichos delitos, tal como lo previene el Artículos 226 de la Ley de la materia.

CONCLUSIONES.

1.- La marca es un signo distintivo utilizado por industriales, comerciantes o prestadores de servicios para distinguir sus productos o servicios de otros de su misma especie o clase.

2.- Marca semejante es toda aquella que por sus características gráficas, fonéticas o ideológicas, no se distingue a la primera impresión de los sentidos, sin poner atención muy cuidadosa, respecto de otra marca que ampare los mismos o similares productos o servicios que aquélla proteja.

3.- El determinar si existe o no semejanza en grado de confusión entre marcas, constituye un problema de apreciación sumamente complejo, en el que tienen cabida los criterios más dispares, -- pues un signo distintivo podría estimarse semejante a otro, por algunos, y no serlo para otros. En este sentido, los diversos principios en torno a la similitud de marcas que hemos señalado en el capítulo cuarto de la presente tesis profesional, no deben ser considerados como reglas infalibles, sino como aspectos fundamentales sentados por la Doctrina y Jurisprudencia, los cuales sin duda alguna serán de gran auxilio para quien deba resolver en un momento determinado la problemática en comento.

4.- Tomando en consideración que la marca semejante constituye la oposición total a los principios rectores en que se fundamenta el derecho marcario, como son, entre otros, la distintividad y la represión a la competencia desleal, nos atrevemos a proponer una reforma al último párrafo del Artículo 151 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, con el objeto de que las acciones de nulidad -- a que se refieren las fracciones II y V de dicho artículo, puedan ser ejercitadas no solo en el plazo de cinco años como actualmente se contempla, -- sino en cualquier tiempo.

Efectivamente, la marca semejante es una figura que no debe existir, pues induce a error al público consumidor y obstaculiza el carácter distintivo de la marca propiamente dicha, por lo tanto, se estima necesario prever la nulidad de la marca semejante en cualquier

tiempo.

En este entendido, la reforma que se propone al párrafo en comento sería en el siguiente sentido.

"La acción de nulidad fundada en las fracciones I, II, V y VI, podrá ejercitarse en cualquier tiempo; la fundada en la fracción III, en un plazo de un año y la fundada en la fracción IV, en un plazo de cinco años.

Los plazos mencionados se computarán a partir del día siguiente en que surta sus efectos la publicación del registro impugnado en la Gaceta".

5.- El Artículo 151 fracción II, de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, entre otros, sigue reconociendo como fuente del derecho a la marca, el uso de la misma; sin embargo, dicha fracción al parecer incurre en un grave error gramatical al establecer que la nulidad de una marca será procedente: "Siempre que, quien ha ga valer el mejor derecho por uso anterior, compruebe haber usado la marca ininterrumpidamente en el país, antes de la fecha de presentación o en su caso, de la fecha de primer uso declarado por el que la registró".

Ahora bien, la vocal "o" subrayada anteriormente, como conjunción disyuntiva que es, gramaticalmente denota una alternativa u opción entre dos cosas, en tal sentido, conforme a la redacción actual del precepto y fracción en comento, quien pretenda obtener la nulidad de una marca basándose en un uso anterior, deberá demostrar cualquiera de las siguientes hipótesis:

a).- Haber usado la misma marca u otra semejante en grado de confusión, aplicada a los mismos o similares productos o servicios, antes de la fecha de presentación de la marca sujeta a nulidad.

b).- Haber usado la misma marca u otra semejante en grado de confusión, aplicada a los mismos o similares productos o servicios, antes de la fecha de uso declarada por el que la registró.

En este sentido, la actualización de una de dichas hipótesis, traerá como consecuencia legal la nulidad de la marca registrada, atento al carácter alternativo que desempeña la conjunción disyuntiva "o" que ya hemos comentado, lo cual nos parece injusto, pues ello equivaldría a desconocer el mejor derecho de uso, en su caso, del titular de la marca registrada.

En efecto, puede ocurrir que una persona - solicite el día 2 de diciembre de 1990, el registro de una marca, y declare en su solicitud respectiva el 2 de diciembre de 1985 como fecha de primer uso de su marca, en este supuesto, si un tercero promueve la acción de nulidad de dicha marca (ya registrada), será suficiente para que prospere la acción ejercitada, que ese tercero acredite haber usado la misma marca u otra semejante, antes de la fecha de presentación de la solicitud marcaría en comento, desconociéndose así la fecha de uso declarada por el que la registró, lo cual, como hemos dicho es totalmente injusto, pues de conformidad con los postulados a que se refiere la fuente del derecho a la marca basada en el uso, el derecho exclusivo al empleo de la misma debe corresponder a la persona que primeramente la haya usado.

Por lo tanto, estimamos necesaria una reforma a la fracción II del Artículo 151 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, consistente en substituir la conjunción disyuntiva "o", por la conjunción copulativa "y", para quedar en la parte medular ya comentada como sigue:

"... Siempre que, quien haga valer el mejor derecho por uso anterior, compruebe haber usado su marca ininterrumpidamente en el país, antes de la fecha de presentación y, en su caso, de la fecha de primer uso declarada por el que la registró".

6.- Por las mismas razones anotadas en el punto que antecede, se propone una reforma a la fracción I del Artículo 92 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, en los siguientes términos.

Artículo 92.- ...

Fracción I.- Un tercero que de buena fe ex

plotaba en territorio nacional la misma marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicios, siempre y cuando el tercero hubiere empezado a usar la marca, de manera ininterrumpida, antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro y del primer uso, en su caso, declarado en ésta ...".

7.- El último párrafo de la fracción I del Artículo 92 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, amerita una reforma, a fin de que su texto sea congruente con el término legal para ejercitar la acción de nulidad prevista por la fracción II del Artículo 151 de la Ley de la materia.

Para mayor claridad, resulta conveniente transcribir textualmente el precepto y fracción primeramente invocados.

Artículo 92.- El registro de una marca no producirá efecto alguno contra:

Fracción I.- Un tercero que de buena fe explotaba en territorio nacional la misma marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicios, siempre y cuando el tercero hubiere empezado a usar la marca, de manera ininterrumpida, antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o del primer uso declarado en ésta. El tercero tendrá derecho a solicitar el registro de la marca dentro del año siguiente al día en que fue publicado el registro, en cuyo caso deberá tramitar y obtener previamente la declaración de nulidad de éste".

Ahora bien, del último párrafo antes subrayado, claramente se desprende que el tercero respectivo tiene el plazo de un año para solicitar el registro de la marca correspondiente, debiendo solicitar dentro de ese mismo año la nulidad de la marca pretendida, pues el vocablo "en cuyo caso", así lo da a entender.

Por otra parte, si transcurrido el término de un año en comento, el tercero ya no tiene derecho a solicitar la marca correspondiente, ello hace suponer que tampoco tendrá interés jurídicamente tutelado para solicitar la nulidad de la marca respectiva por mejor derecho de uso, si el precepto en cita le confiere un año para tal efecto.

En tal sentido, estimamos, debe armonizarse el texto del último párrafo de la fracción I del Artículo 92 de la Ley de la Materia, pues éste se refiere al término de un año dentro del cual debe solicitarse la marca respectiva, lo que equivale a conferir el mismo plazo para solicitar la nulidad del registro pretendido por el tercero correspondiente; en cambio, la acción de nulidad fundada en la fracción II del Artículo 151 de la Ley de la materia, establece actualmente el plazo de cinco años en lo tocante al término legal dentro del cual puede hacerse valer la correspondiente acción de nulidad, no obstante que en ambos casos estamos ante una misma hipótesis, a saber, el uso anterior de una marca idéntica o semejante en grado de confusión a otra registrada, cuya nulidad se pretende.

Por lo tanto, se sugiere que el último párrafo de la fracción I del Artículo 92 de la ley en cita, sea el siguiente.

"... El tercero tendrá derecho a obtener el registro de la marca que ha venido usando, si la solicita dentro de los cinco años siguientes al día en que surta sus efectos la publicación del registro en la Gaceta, sin embargo, la concesión correspondiente sólo procederá si se tramita y obtiene la declaración de nulidad de la marca registrada, siempre y cuando no exista a juicio de la secretaría otra razón que lo impida..."

La redacción anterior, se sugiere en el caso de que subsista el término legal de cinco años, dentro del cual puede ejercitarse la acción de nulidad prevista por la fracción II del Artículo 151 de la Ley de la materia, en la hipótesis contraria, en el supuesto de que prevalezca la reforma que proponemos en el punto número 4 del capítulo de conclusiones de la presente tesis profesional, la redacción del último párrafo de la fracción I del Artículo 92 de la ley en comento, sería la siguiente:

"El tercero tendrá derecho a obtener el registro de la marca que ha venido usando, si la solicita y si además, tramita y obtiene la declaración administrativa de nulidad de la marca registrada, siempre y cuando no exista a juicio de la Secretaría otra razón que impida la concesión respectiva..."

8.- Para otorgar plena protección a las marcas notorias, se juzga pertinente realizar una reforma a la fracción X del Artículo 223 de la Ley de la materia, a fin de considerar como delito el continuar usando una marca semejante en grado de confusión a otra notoriamente conocida, lo cual no consagra a ciencia cierta la fracción en comentario.

En efecto, el precepto y fracción antes aludidos textualmente expresan:

Artículo 223.- Son delitos.

Fracción X.- Continuar usando una marca no registrada parecida en grado de confusión a otra registrada, después de que la sanción administrativa impuesta por esta razón haya quedado firme.

Ahora bien, puede ocurrir que una persona haya sido sancionada de manera firme por usar una marca semejante en grado de confusión a otra notoriamente conocida en México; sin embargo, si esa persona continúa usando la marca respectiva no obstante la sanción ya aludida, no incurrirá en el delito mencionado si la marca notoria no se ha registrado en nuestro país, pues el tipo penal de antecedentes exige para ser procedente, sin lugar a dudas, la imitación de una marca registrada, pudiendo suceder que la marca notoria aún no se encuentra registrada en México.

Por ello se juzga pertinente la siguiente reforma a la fracción X en comento, para quedar como sigue:

Fracción X.- Continuar usando una marca no registrada parecida en grado de confusión a otra registrada o notoriamente conocida, después de que la sanción administrativa impuesta por ésta razón haya quedado firme.

9.- El Artículo 152 fracción II de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, señala que el registro de una marca caducará, si ésta no se usa por más de tres años consecutivos, salvo que existan causas justificadas a juicio de la Secretaría. Sin embargo, ningún otro precepto de la Ley en cita aclara cuáles son

esas causas justificadas, por lo que creemos que será el reglamento de dicho ordenamiento legal (próximo a expedirse), el que aclare el criterio que ha de seguirse para establecer los casos que justifiquen la falta de uso de una marca.

En este sentido, si la Ley de la materia consagra la obligación de usar la marca que al efecto haya sido concedida, sólo deberá eximirse de tal obligación a aquellos que demuestren indubitablemente estar impedidos para usarlas por causas no imputables a ellos, pues ninguna otra razón justificaría la falta de uso de una marca.

Atento a lo anterior, entre las causas que justificarían la falta de uso de una marca podríamos señalar el caso fortuito o fuerza mayor, tales como las catástrofes naturales.

Asimismo, otras razones que eximirían a los titulares de marcas registradas de la obligación del uso de las mismas, serían algunas medidas de índole administrativa, como la prevista por el Artículo 129 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, que autoriza a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, a prohibir el uso de marcas.

Otra medida administrativa similar a la anterior que se vive en la práctica, es la previa y necesaria autorización que otorga la Secretaría de Salud para la venta de medicamentos, por lo que si el trámite de dicha autorización se retardara, dicha demora sería una causa más que justificaría la falta de uso de la marca respectiva.

De cualquier manera, quedará, al prudente arbitrio de la autoridad el señalamiento de otras causas justificativas de la falta de uso de marcas, pero siempre enmarcadas a la imposibilidad del titular de la misma por causas no imputables a él, debiéndose consignar -- que desaparecida la razón que impida el uso de la marca, se continuará -- con el cómputo del término legal de los tres años que señala el Artículo 152 fracción II de la Ley de la materia.

10.- La fracción XV del Artículo 90 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, al establecer la

prohibición del registro de una marca igual o semejante en grado de confusión a otra notoriamente conocida en México, para aplicarse a cualquier producto o servicio, introduce con su actual redacción una gran innovación en el derecho marcario nacional, pues esta disposición otorga una mayor protección a las marcas notoriamente conocidas que la Ley de Inventiones y Marcas (Artículo 91 fracción XIX) y el Convenio de París (Artículo 6 bis, párrafo I), no consignaban, pues estos dos últimos ordenamientos legales se referían a la negación o invalidación del registro y prohibición del uso de una marca igual o semejante a otra notoriamente conocida, cuando se aplicaran a los mismos o similares productos o servicios, o bien, cuando esas marcas espurias, sean susceptibles de crear confusión en forma tal, que puedan inducir a error al público consumidor, como sería el error en cuanto al origen o procedencia de los productos o servicios respectivos, lo que ocasionaba un estudio más profundo de la cuestión planteada.

Con la actual redacción de la fracción XV de la ley marcaria en vigor, se elimina cualquier tipo de duda que pudiera surgir sobre el particular, pues si la marca correspondiente se estima notoriamente conocida, su registro estará vedado independientemente de la clase de productos o servicios para los que se solicite a registro, lo que nos parece una redacción acertada con la que se cristaliza plenamente la excepción al principio de especialidad que la doctrina ha atribuido a la marca notoria.

BIBLIOGRAFIA.

- Alvarez Soberanis, Jaime. La regulación de las Invencciones y Marcas y de la Transferencia de Tecnología, Edit. Porrúa, S.A., México, 1979.
- Castellanos Tena, Fernando. Lineamientos Elementales de Derecho Penal, Edit. Porrúa, S.A., 11ª Edición, México, 1977.
- Mantilla Molina, Roberto L. Derecho Mercantil, Edit. Porrúa, S.A., 19ª Edición, México, 1979.
- Nava Negrete, Justo. Derecho de las Marcas, Edit. Porrúa, S.A. México, 1985.
- Ramella, Agustín. Tratado de la Propiedad Industrial, Tomo II, Edit. Hijos de Reus, Madrid, 1913.
- Rangel Medina, David. Tratado de Derecho Marcario, Editorial Libros de México, S.A., México, 1960.
- Rangel Ortiz, Horacio. La Protección de la Marca Notoria en las Reformas a la Ley de Invencciones y Marcas. "El Foro" Organó de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, 8ª época, Tomo I, No. 2, 1988.
- Sepúlveda, César. El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial, 2ª Edición, Edit. Porrúa, S.A., México, 1981.
- Saint-Gal, Yves. La Protección de las Marcas Notorias en el Derecho Comparado. "Revista Mexicana de Propiedad Industrial y Artística", - No. 21-22, Enero-Diciembre, 1973.

LEYES Y CODIGOS NACIONALES
CONSULTADOS.

Ley de Marcas de Fábrica de 28 de Noviembre de 1889.- Juan de la Torre, Legislación de Patentes y Marcas, Antigua Imprenta Murguía, México, 1903.

Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 1903.- Oficina Tipográfica de la Secretaría de Fomento, México, 1903.

Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de 1928.- Diario Oficial de la Federación de 27 de julio de 1928.

Ley de la Propiedad Industrial.- Diario Oficial de la Federación de 31 de diciembre de 1942.

Ley de Invenciones y Marcas.- Diario Oficial de la Federación de 10 de Febrero de 1976.

Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.- Diario Oficial de la Federación de 27 de Junio de 1991.

Código de Comercio de 1854.- Diario Oficial de la Federación de 16 de mayo de 1854.

Código de Comercio de 1884.- Diario Oficial de la Federación de 20 de Abril de 1884.

Código de Comercio de 1890.- Diario Oficial de la Federación de 7 de octubre de 1889.

Código Penal de 1871.- Diario Oficial de 7 de diciembre de 1871.

LEGISLACION EXTRANJERA
CONSULTADA

Ley de Marcas de Cuba, denominada de Invenciones, Descubrimientos Científicos, Modelos Industriales, Marcas y Denominaciones de Origen.- Diario Oficial de 14 de Mayo de 1983.

Ley No.1450 de la República Dominicana.- Diario Oficial correspondiente al mes de Abril de 1990.

Ley Marcaria de Corea No.3326.- Diario Oficial de 31 de Diciembre de 1980.

Ley Marcaria Chilena.- Diario Oficial de 25 de Enero de 1991.

Ley Marcaria Española.- Boletín Oficial del Estado de 12 de noviembre de 1988.

Ley Marcaria Francesa.- Diario Oficial de 4 de junio de 1991.

OTRAS FUENTES CONSULTADAS.

Enciclopedia Jurídica Omeba, Tomo XIX, Edit. Driskill, S.A., Buenos Aires, Argentina.

Diccionario Jurídico Mexicano, Edit. Porrúa, S.A., 1989.

Diccionario de la Real Academia Española, Edit. Espasa-Calpe, S.A., 19 Edición, Madrid, 1970.

"Actas de Derecho Industrial", No. 10, 1984-1985.

"Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística", Números 21-22, Enero-Diciembre de 1973.

"El Foro", Organo de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, 8° época, Tomo I, No. 2, México, 1988.

Informes de Labores de H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, rendidos en los años de 1977, 1979 y 1982.

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1985.

Semanario Judicial de la Federación, Sexta época, Tercera Parte, Vol. XIII, A.R. 4044/53, The Seven Up Company.

Amparos en revisión 344/76, quejoso Bacardi Company Limited, 467/78. quejoso USM. Mexicana, S.A. de C.V., Toca 244/87 quejoso Tequila Sauza, S.A. de C.V., Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Amparo en revisión 742/77, quejoso Knoll Ag, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Amparos en revisión 276/80 y 129/84, quejosos Avon Products Inc., y Gucci de México, S.A., respectivamente, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Amparo en Revisión 1326/88, quejoso Cervecería Cuauhtémoc, S.A. de C.V., Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Compendio de Jurisprudencia, precedentes y tesis sobresalientes, Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo III, Mayo Ediciones, S. de R.L., México, 1977.