

320809



UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO

CON ESTUDIOS INCORPORADOS A LA UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

ESCUELA DE DERECHO
PLANTEL TLALPAN

29
2ES

LAS CAUSAS DE NULIDAD DEL REGISTRO DE LAS MARCAS

T E S I S

Que para obtener el título de:

LICENCIADO EN DERECHO

P R E S E N T A

ANTONIO CEBADA VAZQUEZ

ASESOR DE TESIS: LIC. JOSE LUIS RIPOLL GOMEZ
MEXICO, D.F.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

1993



Universidad Nacional
Autónoma de México



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.

LAS CAUSAS DE NULIDAD DEL REGISTRO DE LAS MARCAS.

	PAG.
Introducción.....	I
CAPITULO I.	
Antecedentes históricos.	
1.1 Etapa Prehispánica.	2
1.2 Etapa Colonial	5
1.3 Etapa Independiente.....	10
CAPITULO II.	
Marco teórico y análisis de algunas Leyes referentes a Marcas.	
2.1 Ley de Fábrica de 28 de noviembre de 1889.....	15
2.2 Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 25 de agosto de 1903.....	18
2.3 Ley de Marcas y Avisos Comerciales de 26 de junio de 1928	20
2.4 Ley de la Propiedad Industrial de 31 de diciembre de 1942.....	24
2.5 Ley de Invenciones y Marcas de 10 de febrero de 1976.....	26
2.6 Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 27 de junio de 1991.....	31
2.7 Aspectos doctrinales.....	38
2.8 Conceptos de Marcas.	39
2.9 Características de las marcas	44
2.10 Diferentes tipos de marcas	47

CAPITULO III.

PAG.

Características de las marcas en función de la nulidad.

3.1	Marcas no registrables conforme a la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial	50
3.2	Funciones de la marca	59
3.3	Distinción	59
3.4	Protección	61
3.5	Social.....	62
3.6	Propaganda.....	63
3.7	Clasificación de Productos y Servicios para el registro de las marcas.....	65

CAPITULO IV

Análisis Jurídico de las causales de nulidad de las marcas en nuestra legislación.

4.1	Algunas consideraciones sobre las marcas.....	73
4.2	Necesidad de la acción nulidad.....	73
4.3	Características de la acción de nulidad.....	74
4.4.	Causales de nulidad en la vigente Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial	75
4.5	Nulidad de las marcas en base a registros obtenidos en leyes anteriores.....	81
4.6	Mala fe	82
	Conclusiones.....	86
	Bibliografía.....	87

INTRODUCCION.

El comercio en nuestro país se ha incrementado en gran parte por la apertura comercial, lo que ha provocado en la industria, comercio, servicios y público en general un interés notorio en las marcas registradas.

El objetivo general del presente trabajo se encamina a analizar las causas de nulidad que aparecen en la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

Frente al arribo de innumerables productos de procedencia extranjera, las marcas nacionales y las extranjeras registradas cobran importancia; se registran muchas marcas novedosas pero otras nacen viciadas de nulidad.

En nuestro concepto la Ley antes mencionada no es clara ya que omite algunas causas de nulidad de registros marcarios y - que a nuestro juicio deberían incluirse.

El presente trabajo está encaminado al estudio y análisis de la nulidad en las marcas sugiriendo lo que a nuestro parecer deberá incluirse en la citada Ley.

El primer capítulo presenta un breve panorama histórico de las marcas y su legislación cuyo objeto es ubicar las marcas - dentro del nuevo panorama comercial.

El objeto del capítulo segundo consiste en mostrar en forma somera las características de las marcas; sus tipos y caracteres dentro de nuestra ley y doctrina.

En el apartado tercero se caracterizan los símbolos distintivos o marcas en función de la nulidad; a cuyo efecto se analizan sus funciones, efectos de su propaganda e impacto social.

En el capítulo cuarto se analizan las causas de nulidad y se expresan las lagunas y deficiencias a la Ley de Fomento y -- Protección de la Propiedad Industrial y se proponen a modo de conclusiones las modificaciones para resolver dichos problemas.

Para la realización de este trabajo recurrimos a la --- fuente de investigación documental consistente en bibliografía nacional y extranjera que en torno al tema se ha escrito. De igual forma retomamos opiniones de nuestros máximos tribunales.

CAPITULO 1.

SUMARIO.

"Antecedentes históricos".

1.1 Etapa Prehispánica. 1.2 Etapa Colonial. 1.3 Etapa Independiente.

MARCO TEORICO.

1.1. Etapa prehispánica.

El desarrollo comercial de México desde antes de la -- llegada de los españoles se caracterizó principalmente por el -- cambio de productos o especies entre los habitantes de los pue-- blos del Anáhuac llamado trueque, no existe en la historia de Mé-- xico noticia de la existencia de marca o signos que distinguiere-- ran las mercancías del mismo género, o disposiciones dictadas al respecto.

Historiadores como Cortés, Bernal Díaz, López de Gómo-- ra y Antonio de Solís mencionan la variedad de riqueza de mercan-- cías y mercados pero no indican en sus descripciones el empleo -- de marcas.

Solís dice por ejemplo que "Hacían las compras y ven-- tas por vía de permutación con que daba cada uno lo que le sobra-- ba por lo que había menester, y el maíz o el cacao servía de mo-- neda para las cosas menores, no se gobernaban por el peso, ni lo -- conocieron pero tenían diferentes medidas con que se distinguían-- las cantidades y sus números o caracteres con que ajustar los ---

precios según sus tasaciones."⁽¹⁾

La anterior transcripción es indicativa de la inexistencia de las marcas.

Se sabe por otra parte, que los habitantes de Anáhuac utilizaron algunos medios materiales que individualizaron su condición o clase social, por ejemplo la collera que servía para identificar al mal esclavo, ya que los compradores de esclavos de collera se debían informar con anterioridad por cuantas ventas habían pasado y si después de cuatro aún sin obedecer lealmente a su amo, podían ya ser vendidos para el sacrificio.

Importante huella prehispánica de las "marcas" que se debe tomar en consideración es la existencia de los sellos o pintaderas que servían para decorar la piel humana posiblemente con una idea ceremonial o religiosa no hay pruebas demasiado firmes, dice al respecto Alcina French "Algunos instrumentos parecidos a las pintaderas que se conservan en escasa cantidad fueron utilizados para estampar relieves en la cerámica. Además las pintaderas se empleaban para identificación de ciertos tributos que los pueblos pagaban a los reyes y señores."⁽²⁾

(1) De Solís, Antonio. Historia de la Conquista de México. Madrid, 1973. Imprenta de don Antonio de Sánchez. Tomo 1, Pág. 394.

(2) Alcina French, José. Las pintaderas Mejicanas y sus Relaciones. Madrid. -- 1958. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Pág.52.

Bernal Díaz nos menciona en su obra que Moctezuma tuvo su señal y sello que lo identificaban. (3)

Los sellos o pintaderas tenían dos formas o modelos diferentes, los sellos planos, que consistían en un mango y una tabla de forma variada en una de cuyas superficies se halla grabado un dibujo cualquiera que es el que sirve para imprimir; de este tipo de sellos aún nos servimos actualmente, se trata de los tan frecuentes sellos de oficina, con la diferencia que aquellos eran de cerámica y éstos de caucho u otros materiales pero su función es la misma.

El otro modelo, es el sello o pintadera cilíndrica que consistía en un cilindro hueco o sólido a manera de rodilla en -- cuya superficie se hallaba el dibujo en relieve que había de servir para imprimir.

Nava Negrete a lo anterior dice: "Es indudable que no podemos asignarle a los sellos o pintaderas el carácter de marcas de productos, pero sí atribuirles o reconocerles algunas de las acepciones del término "marca", pues de acuerdo a sus finalidades es seguro que constituyen el antecedente de las actuales marcas." (4)

(3) Díaz del Castillo, Bernal. Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España. México, 1968. Editorial Porrúa, Tomo 1, pág. 321

(4) Nava Negrete, Justo. Derecho de las Marcas. México 1985. Editorial Porrúa Pág. 6.

1.2 Etapa Colonial.

La conquista española imprimió al País conquistado una inmensa transformación no sólo en el orden político y moral, sino también en las áreas de agricultura la industria y el comercio impulsó especialmente la ganadería y cultivo de algunas plantas principalmente impulsó la explotación de minerales del país-abriendo con todo ello fuentes de trabajo hasta entonces desconocidas por los indígenas.

Sin embargo como lo menciona Justo Nava "La organización que se dió a la propiedad bajo el gobierno colonial, los monopolios, la esclavitud, primero y la abyección después a la que fue reducida la clase indígena, el sistema de impuestos, la incunicación a que fue condenada la Nueva España, así como las prohibiciones expresas de España para que sus colonias comerciaran entre sí, inclusive en ocasiones entre los mismos españoles, pero en perjuicio de la propia España, pues aunada la inobservancia de sus disposiciones y la obligación de Felipe V de firmar el tratado de Utrech dieron como resultados: el cohecho el soborno el contrabando y las falsificaciones."⁽⁵⁾

Este manejo monopolístico de España hacia las nuevas ---- tierras conquistadas trajo como consecuencia el saqueo casi en su totalidad de prendas ornamentales ya que no existía reglamenta--

(5) Nava Negrete, Justo. Ob.Cit, pág. 11.

ción alguna que evitara dichos actos vandálicos, pues los frutos de esta tierra y sus metales preciosos iban directamente a las arcas reales y sobre el monopolio de un continente donde llegaban únicamente productos españoles.

En este orden de ideas tenemos que las primeras noticias relativas al empleo de "marcas" son las llamadas "marcas" -- transparentes de agua o filigrana en los papeles, introducida por España en el siglo XVI a la Nueva España.

Existen también noticias acerca del empleo de las marcas de fuego que para su impresión se utilizó el hierro que era desconocido por los indígenas y que a la fecha aún se usan en la actualidad, en la ganadería toda vez que en las haciendas o ranchos de México, para acreditar la propiedad del ganado éstos tienen que ser marcados con el logotipo o letra (s) previamente registrado por el titular.

Cabe señalar que la crueldad llevada a cabo por los españoles ante los esclavos de la Nueva España se acentuó cuando se les marcaba con estos instrumentos para designar que pertenecían a quien los había robado o comprado.

Por último es importante destacar que en la investigación realizada por Lawrence Anderson contenida en su obra "las primeras marcas estampadas en los metales preciosos en México" -- nos dice que "Bernal Díaz hablando del oro de Moctezuma que fun-

dieron, nos da noticia de la primera marca estampada en México."(6) y la marca fue las armas reales como de un real y del tamaño de un tostón de a cuarto.(7)

Este escudo donde se plasmaron las armas reales es el mismo que a la vez se puso en el reverso de las monedas de la --- época, seguramente el que tenía la marca de la que da noticia Bernal Díaz en su obra.

Debemos hacer hincapié en el hecho de que cuando llegaron los españoles a tierras americanas especialmente a la Ciudad-azteca, la opulencia de ricos metales se hizo notoria al momento y en virtud de la cual los reyes católicos Don Fernando y doña Isabel expidieron una real cédula en Medina del Campo el 5 de Febrero de 1504 donde se ordenaba a todos los moradores de la Nueva España que pagaran un impuesto llamado quinto neto de todos los metales como el oro, el hierro, el estaño, el cobre, la plata, -- etc., que se sacaran las minas; este impuesto debería de depositarse ante los tesoreros y oficiales reales.

A partir de 1525 se dictaron numerosas provisiones donde entre otras cosas se prohibía terminantemente el oficio de ---

(6) Anderson, Lawrence. El arte de la Platería en México. México, 1956. Editorial Porrúa. Pág. 272.

(7) Idem.

plateros y en donde a quien contraviniera dicha provisión se le impondría severas penas que iban desde la pérdida de los bienes hasta la aplicación de la muerte.

A quienes se les permitía ejercer dicho oficio debían pagar los derechos correspondientes al fisco, en virtud de que se evadían con mucha frecuencia; por esta razón el platero poseía su marca propia y exclusiva para identificar las piezas que labraba, misma que daba al gremio cuando se incorporaba a él y de la que dejaba una copia en sus archivos con el objeto de poder cotejarla, esta "marca" debía registrarla ante el escribano del consejo teniéndola que usar tal y como en el principio la había inscrito ya que en caso contrario se le castigaba como falsario.

Ahora bien como comenta Justo Nava, "Terminada una pieza de plata o de oro requería para que se comercializara con ella, cambiarla o entregarla a quien mandó labrarla los siguientes requisitos.

a) Que el veedor la diera por buena (el veedor no recibía pieza alguna de plata o de oro; sin que tuviera la señal del artífice).

b) Que el platero la señalara con su marca que de común empleaba, su apellido completo y (o) en abreviatura arbitraria.

c) La obligación de presentar la pieza para que se en-

sayara a fin de saber si contenía la ley establecida en España-- desde el año 1435 vigente en la Nueva España (la ley de la pieza se marcaba con punzones de fierro, calzado de acero con los números que debía tener de manera proporcionada para que se vieran y leyeran fácilmente y que tales números sean castellanos y no latinos).

d) Si estaba correcta la ley, lo que se verificaba mediante la burilada, entonces el marcador del gobierno le imprimía en quinto real, significado por una corona diminutiva ya sola o ya puesta entre las dos simbólicas columnas de Hércules. Es te sello se guardaba en las Oficinas real de la Hacienda.

e) Después se le imponía la marca de la Ciudad, que -- consistía en un águila pequeña o la letras M que quería decir México. (8)

De este apartado que menciona Justo Nava, deducimos lo siguiente:

i.- Las "marcas" estampadas en los objetos de plata -- eran "marcas" de control para que el consumidor o adquirente tu viera la certeza de que lo que adquiría era lo que se proponía -- es decir, la originalidad del producto.

(8)Nava Justo, Ob.Cit. pág. 33.

2.- Estas "marcas" eran obligatorias y estaban respaldadas y certificadas por la autoridad.

3.- El establecimiento del platero estaba debidamente registrado y era responsable de su trabajo, lo que constituía -- una verdadera "marca" de fábrica y comercio.

1.3. Etapa Independiente.

Durante la colonia la situación legislativa en el rubro marcario era muy deficiente, esta situación prevaleció hasta la última década del siglo XIX cuando México, se separa políticamente de España, solamente encontramos disposiciones aisladas en esa materia.

Desde luego este aislamiento no es exclusivo de México pues vemos por ejemplo, que en España el primer cuerpo de reglas en materia de marcas se contiene en decreto real de 20 de noviembre de 1850 en Francia antes de la Ley de 13 de junio de 1857 -- que vino a sistematizar las disposiciones sobre marcas de fábrica, sólo se habían dictado en 1789 y 1824 sanciones criminales contra infractores marcarios. En Inglaterra el primer acto legislativo fue el acta de 7 de agosto de 1862. Estados Unidos inició su legislación especial con sus actas de 8 de Julio de 1870, 14 de agosto de 1876 y 3 de marzo de 1881. Alemania promulga su Ley marcaria el 30 de Noviembre de 1874.

Como observamos en México no existía en esta época una legislación especial que regulara los derechos marcarios, solamente eran mencionadas dichas marcas en disposiciones del Código de Comercio de 16 de Mayo de 1854 promulgado durante el gobierno de don Antonio López de Santana, así como en el Código Civil de 1870 en el que se contemplaban las marcas como propiedad dramática, propiedad artística y propiedad literaria.

Este código contenía en forma detallada las reglas para declarar la falsificación.

El Código Penal que con el título de falsedad, reglamentó varios capítulos referentes a falsificación de moneda, de acciones, documentos de crédito público, de billetes de banco, sellos, troqueles, pesas, medidas y "marcas", desde luego no se trata de estos códigos de las "marcas" en sentido como actualmente se conocen sino de Marcas que para indicar el peso o contraseña de garantía en el oro y plata o medida, iban grabadas sobre éstos.

El Código de Comercio de 1884 de manera especial ya regula la propiedad marcaria al instituir para el fabricante y comerciante la propiedad de sus marcas, más para adquirir dicha propiedad se hace necesario depositarlas previamente en la Secretaría de Fomento⁽⁹⁾ ésta concederá la propiedad si no es usada an

(9) hoy día Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

teriormente por otra persona o no es de tal manera semejante que pueda defraudar intereses ajenos, incluso en este Código que es muy importante en el renglón marcario, ya se vislumbra las reglas relativas a la sanción y oportunidades de ejercer la acción civil y penal, pues fija el término de dos meses para entablar la acción penal y un año contado a partir del día que se sepa -- la usurpación para la acción civil, impone la obligación como en la actual Ley, de hacer ostensible la marca sobre la mercancía.

Aunque de manera escasa esta reglamentación plasmada en el Código de Comercio de 1884 puede calificarse como el principal eslabón en el desarrollo histórico-legislativo de esta rama del Derecho.

Ley de 11 de Diciembre de 1885.- Esta Ley modificó algunas disposiciones del anterior Código de comercio y crea el re registro de comercio donde debían matricularse los comerciantes -- anotando en dicha matrícula los títulos de propiedad industrial, patentes de invención y marcas de fábrica constituyendo para el comerciante por la falta de dicho registro un impedimento para el ejercicio de sus derechos con relación a terceros. Estas reformas son el más importante y remoto antecedente de nuestro actual registro de marcas.

Código de Comercio de 1889. En este código no se inclu yen disposiciones especiales que regulen las marcas toda vez -- que al mismo tiempo entraron en vigor, este código y la Ley de-

marcas de fábrica de 1889, y en el artículo 4o. transitorio del Código de Comercio de 1889 se dispuso que quedaban derogadas las disposiciones de las leyes mercantiles preexistentes.

En las siguientes notas mencionaremos las leyes relacionadas específicamente con nuestro tema, ya abrogadas pero que sin embargo son importantes para el desarrollo de nuestro estudio.

CAPITULO II.

SUMARIO.

"Marco teórico y análisis de algunas leyes referentes a Marcas".

2.1 Ley de Fábrica de 28 de noviembre de 1889. 2.2 Ley de Marcas Industriales y comercio de 25 de agosto de 1903. 2.3 Ley de Marcas y de Avisos Comerciales de 26 de junio de 1928. 2.4 Ley de la Propiedad Industrial de 31 de diciembre de 1942. 2.5 -- Ley de Invenciones y Marcas de 10 de febrero de 1976. 2.6 Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 27 de junio de 1991. 2.7 Aspectos doctrinales. 2.8 Conceptos de marcas. 2.9 Características de las marcas. 2.10 Diferentes tipos de marcas.

2.1 Ley de Marcas de fábrica de 28 de noviembre de 1889.

Esta Ley se promulgó bajo la presidencia de don Porfirio Díaz y de modo específico se elaboró para regular los derechos sobre las marcas, entrando en vigor el día 10 de enero de 1890, es esta Ley que marca el paso de transición de la reglamentación tan deficiente iniciada por el Código de Comercio y Código penal, esta Ley se conformó por diecinueve artículos y sus características esenciales, como lo menciona el Licenciado David-Rangel⁽¹⁰⁾ son: a) "Solo puede pretender adquirir la propiedad de una marca el primero que hubiese hecho uso de ella legalmente"; - Art. 8º, en este apartado se da la pauta de la máxima en derecho "primero en tiempo, primero en derecho."

b) La adquisición de la propiedad exclusiva de una marca se obtiene en virtud de la declaración hecha por la Secretaría de Fomento respecto de que el interesado se ha reservado sus derechos (Art/ 9º) nos indica que el interesado debe solici--

(10) Rangel Medina, David. Tratado de Derecho Marcario. México, 1969. Editorial Libros de México, S.A. de C.V. pag. 22.

tar el registro de su marca a fin de tener derechos que en un mo
mento dado se pueden hacer valer frente a terceros.

c) La declaración de referencia se hace sin examen pre
vio bajo la exclusiva responsabilidad del solicitante y si perju
cui de los derechos de terceros quien podrá presentar oposición-
al registro dentro de los noventa días siguientes a la publica--
ción de la solicitud, en caso de oposición el registro sólo se -
llevará a cabo hasta que la autoridad judicial declare en favor-
de quien esté en el mejor derecho (art. 10). Es decir, la Secre
taría registraba una marca sin previo examen de novedad y en ca
so de litigio por parecido de marcas, era la autoridad judicial-
quien determinaba o resolvía quien de ambas partes tenía el dere
cho.

d) Las marcas no se transmiten sino con el estableci-
miento, para cuyos objetos de fabricación o de comercio sirvan -
de distinción, pero ya su transmisión no está sujeta a ninguna -
formalidad especial y se verificará conforme a las reglas del de
recho común (art. 11), este artículo es un tanto confuso ya que
menciona la transmisión del establecimiento junto con la marca,-
creemos que las marcas se pueden transmitir sin necesidad del es
tablecimiento ya que al tener carácter de registro nacional, pue
de darse el caso de que se disponga de dos o más establecimien-
tos dentro de la República mexicana.

e) La duración de la propiedad de las marcas es inde-

finida pero se entenderá abandonada por la clausura o falta de -- producción por más de un año de la fábrica o establecimiento que-- haya empleado (Art. 12). No tenía una duración previamente esta-- blecida por tanto era muy difícil saber si para su extensión se -- cumplían los requisitos de invalidez, es decir, si la marca se -- había dejado de usar por más de un año o clausurado el estableci-- miento industrial, sobre todo si dicho establecimiento se encon-- traba lejos de la Ciudad.

Es motivo de nulidad de una marca el haberse obteni--- do en contravención a las prescripciones legales pero se requie-- re instancia de parte para ser declarada, precisamente por una -- autoridad judicial. El procedimiento de nulidad en esta Ley --- no estaba definido y creemos que se prestaba a diferentes inter-- pretaciones por una parte hacía mención de haberse obtenido ---- en contravención a prescripciones marcarias es decir, se podían - manejar muchas causales de nulidad que el interesado considerara- aplicables pues no decía cuales eran las contravenciones a que se refería o solamente debía entenderse que la nulidad procedía por- falta de uso cuando no era explotada por más de un año o clausura del establecimiento industrial.

Ahora bien como lo menciona el Licenciado Fernando Ve-- ga esta Ley fue solamente un ensayo de legislación sobre la mate-

ría marcaría toda vez que tenía muchas lagunas. El mismo Abogado menciona en el libro de Rangel Medina: "La Ley que hoy rige es -- deficiente y ante el silencio del legislador, multitud de cues--- tiones quedan abandonadas a la inestabilidad de la jurispruden--- cia y a merced de decisiones arbitrarias según el credo cientifi--- co del Juez sentenciador." El licenciado Fernando Vega elaboró -- en ese entonces un proyecto de Ley que en su primera parte contie--- ne un certero juicio de la primera ley mexicana sobre la mate--- ria." (11)

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

Esta ley define la marca diciendo que⁽¹²⁾ "Es el signo o denominación característica y peculiar por el industrial, agri-- cultor o comerciante en los artículos que produce o expende, con el fin de singularizarlos y denotar su procedencia." (art. 1) Definición que consideramos válida para la época en que fue escrita, toda vez que el desarrollo industrial en México aún no era -- importante, más bien eran las empresas extranjeras quienes regist-- traban en México sus marcas y como no había productos de la mis-- ma especie o clase tal definición se adaptaba a los requerimien-- tos del País, por no haber realmente competencia entre productores.

(11) Rangel Medina, David, Ob.Cit. Pág. 23.

(12) Ley de Marcas Industriales y de Comercio, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de septiembre de 1903.

En el segundo artículo de dicha ley se menciona que para adquirir el derecho exclusivo de una marca es necesario su registro en la Oficina de Patente y Marcas. Esto es, por primera vez el registro de una marca se realizó y tramitó por una oficina especialmente creada para ello tal como actualmente existe, - desde luego esta Ley adoptó el sistema francés donde como ya comentamos en renglones anteriores, el examen de la marca solo se hacía en forma administrativa es decir, sólo se revisaban los documentos que se adjuntaban sin previo examen de novedad, también de manera expresa se prohíben los signos que no reúnan los elementos de capacidad distintiva para su registro como son los nombres o denominaciones genéricas, tampoco podían ser registradas las marcas contrarias a la moral y las buenas costumbres, a las leyes prohibitivas y lo que tienda a ridiculizar ideas personas u objetos dignos de consideración.

Asimismo, se reconoce en esta Ley prioridad a marcas - cuyo registro se pida en México dentro de los 4 meses de haberse registrado en otro País siempre que exista reciprocidad entre ambos.

Se interpone el sistema de cesión libre de marcas la cual puede cederse como cualquier otro derecho siendo obligatorio dicho registro de cesión ante la oficina de Patentes y Marcas.

También se implanta la obligación de imprimir en los -

productos la leyenda "Marc. Reg."

Generalmente se estipula que el registro de una marca es nulo cuando se ha hecho en contravención a las disposiciones de esta Ley y como única causal de nulidad el hecho de que la marca se hubiera registrado con anterioridad por otra persona, y quien se creyera perjudicado, la acción para pedir la nulidad correspondía al Ministerio Público en los casos de interés general, no siendo competente la Oficina de Patentes y Marcas sino los tribunales de la Federación.

Como hemos podido observar, el "procedimiento de nulidad", de marcas en esta Ley carecía realmente de fuerza legal pues no tocaba a fondo causales reales de nulidad, aún más, no existía en dicha Ley suficientes causales de nulidad que mencionaran la ilegalidad en el registro marcario.

2.3. Ley de Marcas y de Avisos Comerciales de 26 de junio de 1928.

Esta Ley sobre propiedad industrial supera enormemente a la anterior Ley ya que se hace acopio de las diferentes legislaciones marcarias de los diversos países en el abundante y valioso material doctrinario tanto administrativa como judicialmente.

Definición. Aunque esta Ley no da una definición de la marca menciona al respecto lo siguiente : "La marca es el

signo o medio material distintivo que esté usando o quiera usar-- un comerciante, industrial o agricultor para distinguir y deno-- tar la procedencia de los artículos que expende, fabrique o pro-- duzca." (13) Esta definición dá la pauta para aquellas personas que pretendan registrar su marca y que se haya usado con anterioridad a dicha solicitud de registro, es decir, esta Ley acepta como -- válido para cualquier procedimiento el uso anterior al registro - de marca.

Entre los aspectos más importantes de esta Ley resal-- tan los siguientes:

a) Puede constituir una marca; los nombres bajo una --- forma distintiva, las denominaciones y en general cualquier me--- dio natural que sea susceptible por sus caracteres especiales de-- hacer distinguir a los objetos a que trata de aplicarse de los -- de su misma especie o clase, así como razones sociales de los co-- mercialistas y las leyendas muestras o enseñas de sus establecimien-- tos, aplicadas a las mercancías que vendan. (art. 2o. de esta -- Ley).

b) Los sujetos de derechos de marca pueden ser cual--- quier persona ya sea mexicana o extranjera e igual derecho tienen las sociedades, compañías y en general todas las personas mora--- les.

(13) Tomado de Rangel Medina, David, Ob. Cit.
Leyes, Circulares y Acuerdos sobre Patentes y Marcas. México 1960, tomo I
Pág. 84 Quarter.

c) Por primera vez en el Reglamento de 11 de Diciembre de 1928 se incluye una clasificación de artículos en 50 clases indicando en su último artículo los productos no clasificados.

d) La duración del registro de marca era de 20 años renovable por periodos de 10 indefinidamente.

e) Por lo que se refiere a la nulidad ésta Ley menciona en su artículo 39 las causales que son:

I.- Cuando se haya hecho en contravención a las dísposiciones de esta Ley o de las que estuvieran vigentes en la época de su registro.

II.- Cuando la marca haya sido usada en la República -- con anterioridad a la fecha de la marca registrada, con tal de - que el que alegue el derecho de uso presente su solicitud de registro al Departamento de la Propiedad Industrial, dentro de los tres años de expedido el primero y compruebe ante el mismo haber usado la marca durante todo el tiempo o haberla empezado a usar antes que el registrante primitivo.

III.- Cuando la marca haya sido usada con anterioridad-- en el extranjero, en el mismo caso previsto en el inciso ante--- rior si además del uso contiene el registro extranjero; pero el plazo de tres años se reducirá a seis meses; y siempre y cuando que la Nación extranjera conceda a los mexicanos este mismo dere

cho su legislación.

IV.- Cuando por error o diferencia de apreciación se -- lleve a cabo un registro existiendo en vigor otro que se considere invadido 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 declarará nulo el segundo registro; pero siempre y cuando el error se advierta o reclame dentro de -- los cinco años siguientes a la publicación en la Gaceta Oficial - del segundo registro.

V.- Cuando la marca contenga indicaciones falsas res--- pecto a procedencia de los efectos que ampara, ubicación del es-- tablecimiento industrial o comercial o del propietario de la mar- ca, y con respecto a medallas, diplomas o recompensas que no ha-- yan sido obtenidas, o cuando se haya hecho una declaración falsa- de la fecha en que empezó a usarse la marca. (14)

Este procedimiento para solicitar nulidad de marcas --- se presentaba o solicitada ante la propia autoridad es decir an-- te la Oficina de la Propiedad Industrial ya que estaba facultada- para dictar las resoluciones que procedieran.

(14) Diario Oficial de la Federación de 31 de diciembre de 1928.

Esta Ley declara que se extingue una marca por falta de uso cuando su explotación no se lleve a cabo por más de 5 años -- consecutivos.

2.4 Ley de la Propiedad Industrial de 31 de diciembre de -- 1942.⁽¹⁵⁾ Entre las disposiciones más notables que in--
trodujo esta Ley respecto a marcas mencionaremos las siguientes:

a) Se establece la prohibición del registro como marca- de las denominaciones cuyas palabras sean de lenguas vivas ex---
tranjeras, cuando pretendan aplicarse a productos elaborados úni-
camente en México, o en cualquier otro País de habla española ---
con el fin de evitar que se induzca al público a error sobre la -
procedencia de los productos marcados, en perjuicio también de --
la industria del País.

Se establecen asimismo reglas más estrictas sobre la --
registrabilidad de marcas para evitar que se engañe al público --
sobre la procedencia de los artículos o que constituyan falsas --
indicaciones de los productos amparados.

b) La duración se reduce a 10 años de los 20 que la an-
terior Ley contemplaba y la renovación de marcas procedía por pe-
ríodos iguales, asimismo se establecen reglas para las marcas re-

(15) Diario Oficial de la Federación de 31 de diciembre de 1942.

registradas durante la vigencia de las Leyes de 1889 y 1903 pues -- se establece que las marcas que no sean renovadas dentro de los - cinco años que al efecto se concede, las mismas caducarán de ple- no derecho, lo anterior a fin de evitar la confusión que origi--- na el hecho de conservar en vigencia marcas que no se usen o que- no se renueven.

c) En esta Ley también se dictan disposiciones que ---- tienden a impedir que los industriales y comerciantes que usen -- marcas registradas traten de darles apariencia extranjera ya que- esto resulta perjudicial para la industria mexicana, se estable-- ce asimismo sanciones para quienes no acaten disposiciones so---- bre la leyenda "hecho en México" que por ley deben llevar los --- productos que aquí elaboren.

Por cuanto se refiere a nulidad de registros marcarios- esta ley como la anterior menciona las mismas causales, sin em-- bargo, hace referencia ya a la nulidad por mala fe indicando lo - siguiente: "La nulidad de las marcas registradas de mala fe, po- drá ser reclamada en cualquier tiempo." (16)

Creemos que en este aspecto el espíritu del legislador- fué más allá de lo plasmado en leyes anteriores pues la visión pa

(16) Ley y Reglamento de la Propiedad Industrial, publicada en el Diario Ofi- cial de la Federación de 31 de diciembre de 1942.

ra nulificar marcas registradas de mala fe, con frecuencia se vislumbra en los juicios marcarios y es el quejoso quien deberá aplicar esta causal en forma tal que el Juez la considere procedente toda vez que en la actual no se contempla.

Sin embargo, en el capítulo IV, nos avocaremos en forma especial a dilucidar el tema de la mala fe.

2.5 Ley de Invenciones y Marcas de 10 de febrero de 1976.⁽¹⁷⁾

Esta Ley a diferencia de la de 1943 se inclina hacia -- el hecho del uso exclusivo de la marca es decir, con esta nueva Ley el titular de una marca registrada deberá comprobar el uso -- efectivo e ininterrumpido de su marca.(Art. 117) se crea un sistema especial de explotación de marca que deberá efectuarse dentro de los tres años contados a partir de la expedición del título del registro pues de lo contrario la marca se extingue de pleno derecho.

La forma de comprobar la explotación de las marcas es -- por demás complicado, ya que se requiere por la autoridad se indiquen ventas de los tres últimos años por concepto de explotación-comercial, anexando etiquetas, facturas, e incluso unidades vendidas por cada año.

(17) Publicado en el Diario Oficial de la Federación de 10 de febrero de 1976.

Muchas marcas se extinguieron con esta nueva Ley pues-- las empresas o personas físicas que no contaban con un asesora--- miento jurídico adecuado, omitían presentar la explotación de su marca y ésta se extinguía automáticamente y caía bajo el dominio público.

Esta nueva ley contempla las marcas de servicio mismas-- que la ley anterior no lo hace y menciona en su artículo 87 lo -- siguiente: "Esta Ley reconoce las marcas de productos y las mar-- cas de servicios. Las primeras se constituyen por los signos que-- distingue a los artículos o productos de otros de su misma espe-- cie o clase. Las segunda por los signos que distinguen un servi-- cio de otros de su misma clase o especie." (18)

Las marcas de servicio han sido bien acogidas por los-- prestadores de servicio y se ha incrementado su registro sobre -- todo por cadenas hoteleras y servicios automotrices.

Las marcas de servicio constituyen en México práctica-- mente una novedad, éstas comenzaron a usarse en países avanzados-- hace más de medio siglo y se hicieron necesarias para proteger -- determinados tipos de servicios que no se podían proteger de --- otra manera de la competencia desleal.

(18) Ley de Invenciones y Marcas.

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 1976.

En seguida hacemos un resumen de las novedades de esta Ley con respecto a la anterior en materia de marcas.

a) Se limita el plazo de vigencia de las marcas a solamente cinco años, renovables por periodos iguales.

b) Se adopta un régimen de uso obligatorio de marcas, es decir, como lo mencionamos en párrafos anteriores si no se comprobaba el uso de la marca ésta se extinguía.

c) El establecimiento de la licencia obligatoria de marcas por causa de utilidad pública.

d) Posibilidad de decretar la prohibición de uso de marcas registradas o no.

e) La inclusión de marcas de servicio.

f) La introducción de las denominaciones de origen.

e) La introducción del Certificado de Invención.

Otras novedades contenidas en esta Ley se relacionan a infracciones y sanciones, pues se introducen sanciones administrativas bastante rigurosas por infringir los derechos de propiedad industrial.

Por lo que se refiere a las causales de nulidad esta Ley tiene variaciones en el contenido de las fracciones con relación a la anterior y aumenta a siete las causales de nulidad y - que textualmente dice:

"Art. 147. El registro de una marca es nulo:

I.- Cuando se haya otorgado en contravención a las disposiciones de esta Ley o de la vigente en la época de su registro.

II.- 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 legal de la marca registrada, aplicada a los mismos o similares productos o servicios, siempre que quien haga valer el mejor derecho por uso anterior compruebe haber usado su marca ininterrumpidamente en el País antes de la fecha de declarado por el que la registró.

III.- Cuando la marca se ha venido usando con anterioridad en el extranjero, en la misma hipótesis de la fracción anterior, si además del uso existe el registro extranjero y reciprocidad al respecto.

IV.- Cuando la etiqueta en que aparezca la marca contenga indicaciones falsas respecto a la procedencia de los productos o servicios que ampare, ubicación del establecimiento indus-

trial o comercial del titular de la marca o con respecto a medallas, diplomas, premios o recompensas.

V.- Cuando el registro se hubiese otorgado con declaraciones falsas o inexactas.

VI.- 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.

VII.- Cuando el agente o el representante del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro de ésta a su nombre, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. En este caso el registro se reputará como obtenido de mala fe."⁽¹⁹⁾

Esta Ley es más estricta en el sentido de nulidad de -- las marcas toda vez que el titular del registro de una marca de -- berá tener cuidado al solicitar su registro marcario pues si se -- dirige con falsedad, su registro es fácilmente nulificado y como -- lo anotamos en renglones anteriores si al momento de comprobar -- su explotación ésta no se apegaba a la Ley igualmente era nulifi-

(19) Ley de Invenciones y Marcas.

Publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 10 de febrero de 1976.

cable dicho registro marcario.

En resumen, hemos tratado de dar un panorama claro de las modificaciones de esta Ley que duró en vigor 15 años y mediante la cual la industria mexicana se adaptó a la misma pero que a través de los años los intereses nacionales rebasaron el contenido de dicha Ley, razón por la que en 1991 se promulgó la nueva Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, de la que en seguida comentaremos.

2.6 Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.⁽²⁰⁾

Esta Ley se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de junio de 1991, y entró en vigor al siguiente día de su aplicación substituyendo a la Ley de Invencciones y Marcas de 1976.

En términos generales la estructura de esta Ley es similar a la anterior, pues tiene por objeto la protección de los derechos intelectuales como son diseños industriales, modelos de utilidad, patentes, marcas, nombres y avisos comerciales, denominaciones de origen pero más aguda en el punto de competencia desleal, se introduce en esta Ley la figura de las franquicias y el-

(20) Publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 27 de junio de 1991.

secreto industrial, desaparece asimismo el certificado de invención y la Ley sobre el Uso y Explotación de Patentes y Marcas y Transferencia de Tecnología, por lo que en esta nueva Ley todos los contratos de cesión de derechos de marcas se registran directamente ante la Oficina de Desarrollo Tecnológico así como los contratos de uso y explotación de Patentes y Marcas, haciendo -- más rápidos dichos trámites.

La promulgación de esta Ley es básica para la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos de Norteamérica, Canadá y México a principios de 1994.

A continuación daremos una explicación más detallada de las innovaciones de esta Ley con relación a las marcas.

a) Las marcas registradas bajo esta nueva Ley, tienen una vigencia de diez años en vez de cinco que contemplaba la anterior .

b) Por cuanto a la renovación, ésta se otorga por diez años siendo necesario acreditar el uso por periodos de tres años únicamente bajo protesta de decir verdad, declaración que deberá ser firmada por el titular de la marca o su representante legal.

En caso de que una marca esté registrada para proteger dos o más clases de productos o servicios, bastará presentar la renovación en alguna de dichas clases para que se renueven todos

los registros marcarios previo pago de los derechos correspon---
dientes que en este caso se duplican el monto.

c) En la Ley de Invenciones y Marcas de 1976, abrogada se establecía la necesidad de acreditar el uso de marca mediante un cuestionario especial donde se debían manifestar, cantidades de ventas de los productos bajo la marca registrada, domicilio -- del titular del registro, productos que amparaba la marca, unida des vendidas durante los tres años y anexar etiquetas de la mar- ca tal y como había sido registrada.

Con esta nueva Ley desaparecen dichos requisitos y so- lamente se requiere una declaración bajo protesta de decir ver- dad en donde aparezca la siguiente leyenda "el titular del regis- tro de esta marca declara bajo protesta de decir verdad que está interesado en conservar la vigencia de su registro marcario y el uso de la misma no se ha interrumpido en un plazo igual o mayor a - los tres años."

Menciona asimismo que una marca no es nula si se deja- de usar por tres años si existen causas justificadas que a jui- cio de la secretaría procedan, es decir con esta nueva Ley los - registros no se extinguen de pleno derecho si ha existido algún- problema por parte del titular para sacarla al mercado nacional, y comercializar dicha marca, causa que deberá ser manifestada an- te la autoridad.

Existió en la Ley anterior un artículo que benefició a muchos titulares de registros marcarios y que en cierto modo hizo trabajar doblemente a la Secretaría, (21) se trata del artículo 99- de la Ley de Invenciones y Marcas, que establecía que el titular de un registro marcario tenía un año para volver a solicitar el registro de una marca que se hubiere extinguido por falta de uso a partir de la fecha de extinción, en consecuencia este nuevo registro, se otorgaba nuevamente, pero resulta que muchas veces en el transcurso de dicho año un tercero solicitaba una marca a registro muy similar a la anterior concediéndole dicho registro pero perjudicando al anterior titular, entablándose así un juicio por nulidad de marcas que en ocasiones llegaba hasta los tribunales de circuito en materia administrativa y era el magistrado quien determinaba mediante ejecutoria a quién de ambas partes le asistía la razón. En la nueva Ley este precepto desaparece y la concesión de marcas se lleva a cabo mediante un sistema de compu tación.

Por lo que se refiere a las leyendas obligatorias en esta Ley es optativo para el titular de la marca mencionarlas pues la omisión de éstas no afecta la validez del registro ni impide ejercer acciones civiles o penales contra los infractores.

Las leyendas a que nos hemos referido son MR, MARC, REG. la letra R dentro de un círculo o las siglas M.I.R.

(21) Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

En general, el término de vigencia tanto para nombres-comerciales, marcas, avisos comerciales y patentes se alarga con siderablemente, queremos hacer hincapié que en ninguna Ley se -- contemplaba la renovación de los avisos comerciales, y en ésta sí es factible dicha renovación, por períodos de diez años.

Con relación a las causales de nulidad de las marcas, - ésta Ley menciona las siguientes:

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

I. Se haya otorgado en contravención a las disposiciones sobre requisitos y condiciones para el otorgamiento de registro.

Para efectos de lo dispuesto en esta fracción, se consideran requisitos y condiciones para el otorgamiento del registro los establecidos en las fracciones I a XV del artículo 90."

Queremos destacar en esta fracción, y en general como-critica al legislador que ésta Ley no menciona la nulidad como-- base por vicios de registrabilidad contemplados en leyes anteriores pues no menciona que una marca sea nula o que proceda su nulidad, cuando se haya otorgado en contravención a las disposicio-- nes contempladas en la Ley vigente en el tiempo de su registro.

"II. La marca sea idéntica o semejante en grado de con-fusión, 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 productos o servicios, siempre que, quien haga valer el mejor derecho por uso anterior, compruebe haber usado una marca ininterrumpidamente en el País, antes de la fecha de presentación o, en su caso, de la fecha del primer uso declarado del que la registró;"

De esta fracción se desprende la siguiente hipótesis:-- si una persona comercializa con determinada marca sin haberla -- registrado para el efecto de un juicio marcario ante otra que use sin su consentimiento esa misma marca el primer titular deberá - comprobar ante la autoridad, que usaba su marca con anterioridad- aunque ésta no se hubiese registrado, pero desde ese momento, deberá proceder a su registro.

La comprobación que se deberá demostrar, consistirá en presentar pruebas como son facturas de ventas empaque o embarque de su producto bajo el signo de la marca que se indique.

"III. La marca se haya venido usando con anterioridad en - el extranjero, en la misma hipótesis de la fracción anterior, si además del uso existe el registro extranjero, y que el País de - origen tenga reciprocidad con México."

En este caso, existe el supuesto de que una persona -- con conocimiento de causa registre como propia una marca que haya copiado del extranjero, desde luego si esa marca es registra-

da en aquel País y México tenga reciprocidad diplomática con él.

"IV. El registro se hubiere otorgado con base en datos falsos o inexactos contenidos en su solicitud, que sean esenciales;"

En efecto, la autoridad procede a declarar la nulidad de una marca cuando en la solicitud se confirme que los datos -- proporcionados son falsos, estos datos pueden ser, la dirección del establecimiento, los datos del titular, la fecha de primer uso, o los artículos o servicios para los que se use dicha marca

"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;"

Esta fracción es bastante clara pues la autoridad está obligada a hacer un examen de marca, sin embargo, muchas de las veces de otorgan marcas muy parecidas en grado de confusión y -- además ampara los mismos productos o servicios de los de una marca ya registrada, en estos casos procede nulificar dicho registro marcario.

"VI. El agente, el representante, el usuario o el distribuidor del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de ésta u otra simi-

lar en grado de confusión, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. En este caso el registro se reputará de mala fe." (22)

Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo podrán ejercitarse en un plazo de cinco años, contados a partir de la fecha en que surta sus efectos la publicación del registro en la gaceta, excepto, las relativas a las fracciones I y VI que podrán ejercitarse en cualquier tiempo y a la fracción III que podrá ejercitarse dentro del plazo de un año.

Consideramos que esta fracción es un tanto limitada para la nulidad de marcas; más adelante nos avocamos al estudio en particular de esta fracción especialmente lo relativo a la mala fe, que es el tema de este trabajo.

2.7 Aspectos doctrinales de la marca.

Son numerosas las definiciones que se han mencionado y escrito referente a la marca, desde luego, todas éstas llevan -- cierta huella de su autor, sin embargo, creemos que no sería posible juzgar dichas definiciones pues todas y cada una matizan -- la personalidad de su autor. Nos detendremos a mencionar únicamente las que consideramos de mayor importancia.

(22) Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de junio de -- 1991.

2 .8 Conceptos de Marcas:

De acuerdo con lo anterior, nos concretaremos exclusivamente a expresar las definiciones de la marca elaboradas por autores modernos en la doctrina francesa, italiana, española y de algunos autores latinoamericanos.

En Francia Ives Saint-Gal menciona: "La marca es un signo distintivo que permite a su titular (fabricante o comerciante) distinguir sus productos (o servicios) de los de su competencia - la marca es pues, un signo de adhesión de la clientela."⁽²³⁾

Este autor ya menciona en su definición a la marca de - servicio, pero más bien consideramos que la marca no es un signo- de adhesión de la clientela sino un signo personal que la misma- clientela busca al consumir el producto o servicio deseado, por - que al consumir un bien, se busca calidad en el producto.

En Italia Ezio Capizzano afirma respecto de las marcas:

"Aquellas contraseñas de productos y mercancías que, -- análogamente a los otros signos distintivos (firma y seña) son --

(23) Tomado de la obra de Nava, Justo. Protection et Valorisation des Marques de fabrique de Commerce ou de Service. Edit. Delmas, París, 1978. Pags. c 2 y c 3.

llamados a desempeñar una función distintiva de determinados productos y mercancías sobre los cuales se fijan, de otros iguales o similares y por eso confundibles." (24)

Como se puede observar, esta definición es similar con la anterior de autor francés sin embargo no menciona o hace referencia a los servicios de marcas.

Renato Corrado por su parte define a la marca como "Un signo identificativo del resultado de una actividad empresarial - productiva o de servicios, con el objeto de distinguirlos de ---- otros del mismo tipo que se hallan en el mercado." (25)

Definición que consideramos muy atinada a nuestro desarrollo industrial pues no solamente abarca los productos amparados por una marca sino considera a los servicios prestados por empresarios haciéndolos distinguir de los de otros similares.

En España C.E.Mascareñas considera que "La marca es un signo que se usa para distinguir, en el mercado, los productos o los servicios de una empresa de los productos o servicios de las-

(24) Capizzano, Ezio, Ditta, insegna, marchi brevetto. Milano, Italia.
Edit. Etas Kompass, Pág. 66.

(25) Nava Negrete, Justo. Ob. Cit. pág. 145.

de otras empresas.⁽²⁶⁾

Esta definición es aceptada, sin embargo, no menciona a las personas físicas como titulares de derechos marcarios pues solo habla de servicios o productos de una empresa distinguiéndolos de los de otra.

A continuación daremos las definiciones de diferentes Leyes marcarias en los diferentes países que a nuestro juicio son importantes para nuestro estudio.

a) Empezaremos con la ley mexicana de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial que define a la marca actualmente como: Art. 88 "Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado".⁽²⁷⁾

b) Por su parte la Ley Estadounidense la define como: "El término marca incluye cualquiera marca industrial, Marca de servicio, marca colectiva o marca de certificación con derecho a ser registrada de conformidad con esta Ley, esté o no registrada." ⁽²⁸⁾

(26) Mascareñas C.E. Las marcas de fábrica de comercio y de servicio. Cap. VII. Edit. Montaner y Simón, S.A. Pág. 419.

(27) Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991.

(28) Citada por Rangel Medina. Ley de marcas de fábrica No. 489 de los Estados Unidos de Norteamérica.

c) Ley Canadiense. Ley de Marcas y Competencia desleal de -
14 de mayo de 1953.

"Marca es el signo usado por una persona con el pro
pósito de distinguir mercancías o servicios, manufacturados, ven-
didos, alquilados o ejecutados por dicha persona, de las mercan--
cias o servicios manufacturados, vendidos, alquilados o ejecutados
por otros" (Sec. 2).

d) De España. Estatutos sobre la Propiedad Industrial de 22 de
mayo de 1931.

"Se entiende por marca todo signo o medio material, ---
cualquiera que sea su clase y forma, que sirva para señalar y dis
tinguir de las similares los productos de la industria, el comer-
cio y el trabajo." (Art. 118)

e) De Francia. Ley sobre las Marcas de Fábrica y de Comer-
cio, de 23 de junio de 1857.

"Son considerados como marcas de fábrica y de comercio-
los nombres bajo una forma distintiva, las denominaciones, emble-
mas, monogramas, sellos, estampados, viñetas, relieves, letras, ci
fras, envolturas y de otro signo que sirva para distinguir los --
productos de una fábrica a los objetos de un comercio." (Art. 1o.)

f) De Gran Bretaña. Ley de Marcas de 1905, Reformada en --

1938.

"La marca es un signo que se usa o que se pretende usar en relación con mercancías, con el propósito de indicar que se trata de artículos del propietario de dicha marca, en virtud de su fabricación, selección, certificación, comercio o puesta en venta. La marca puede consistir en un dibujo, sello, membrete, etiqueta, marbete, nombre, firma, palabra, letra, número o cualquier combinación de los mismos." (Sec.3)

g) De Guatemala. Ley de Marcas, Nombres y Avisos Comerciales de 31 de diciembre de 1924.

"Son marcas los signos o denominaciones usados por los industriales, comerciantes y agricultores con el fin de identificar los artículos que producen o expenden, y establecer su procedencia u origen." (Art. 1o.)

h) De Venezuela. Ley de la Propiedad Industrial de 29 de agosto de 1955.

"Bajo el nombre de marca se comprende todo signo, figura, dibujo, palabra o combinación de palabras, leyendas y cualquier otra contraseña novedosa, usada por una persona física o moral para distinguir artículos que ella produce, aquellos con los que comercia o los de su establecimiento." (Art. 47)⁽²⁹⁾

(29) Rangel Medina, David. Ob.Cit. Págs. 161, 163, 165, y 169

2.9 Características de las marcas.

Estas deberán ser distintivas es decir, debe especializar, individualizar y singularizar, ya que el destino final de -- una marca es el de identificar como lo hemos mencionado ya en las diferentes definiciones ya citadas.

La marca no puede ser objeto de un derecho privativo si o no es distintiva como lo menciona Roubier en el estudio de Rangel Medina "Este carácter puede no concurrir, sea porque la marca se confunde con marcas ya existentes, y que hay como se llaman, - anterioridades, sea porque se trata de signos usuales, genéricos- o necesarios que pertenecen forzosamente al dominio público y que no pueden aprobarse."(30)

Conforme a lo anterior la marca debe por fuerza reunir los requisitos de novedad y especialidad toda vez que ambas integran la condición de signo distintivo lo que viene a ser en esencia la marca.

Por lo que respecta a la especialidad significa que la marca no debe caer en lo común y simple, es decir, no debe consistir en un signo de una simplicidad, para poder se registrada - -

(30) Rangel Medina, David. Ob.Cit. Pág. 185.

tan elemental que malogre su papel de llamar la atención al consumidor. Por tal motivo no pueden constituir una marca los colores aislados, números, letras a menos que estén combinados o --- acompañados de elementos tales como signos, diseños y denominaciones que les den un carácter distintivo.

De lo anterior podemos deducir que una marca sólo puede ser especial en el sentido de que sólo se aplicará a la categoría de los productos o servicios para los que fue creada.

Con relación a la novedad de la marca significa que el signo escogido para constituirlo como tal no debe ser ya comúnmente conocido como signo distintivo de empresa competidora o -- que forme parte de las marcas de ésta que mantenga registrada y -- vigente aplicándola a productos o servicios relacionados con --- la que se quiera registrar, por lo general se considera que una marca es nueva o novedosa cuando se distingue de las demás ya registradas e incluso de los signos distintivos usados en el comercio.

No pueden constituir una marca el "Nombre Comercial" ajeno ni el "Aviso Comercial" de una tercera persona que constituyendo también signos distintivos del comerciante, su uso por -- otra persona constituye sin lugar a dudas confusión ya que aparentemente los productos procederán del titular de aquellos signos, premisa que no es apegada a la realidad.

Sin embargo es de comentarse que sí es válido registrar una marca que anteriormente haya sido usada aún en una industria-similar si se cumplen los siguientes supuestos:

a) Si ha sido marca registrada y el titular abandona dicho registro por cesar la fabricación de los productos para los que fue registrada, esto es, por haberse extinguido el registro.

b) Si el que la registró primero renuncia expresamente a su derecho, es decir, esta hipótesis equivale a la cancelación-voluntaria.

c) Si el que la registró primero no ha hecho uso comercial de su marca dentro de los 3 primeros años de su registro. Este supuesto está contemplado en el artículo 130 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

Por cuanto a la licitud de la marca ésta no debe ser --contraria a la moral o las buenas costumbres, y a las leyes prohibitivas; en términos generales no es válido el registro como marca de los escudos y armas nacionales, armas, escudos y emblemas -extranjeros; nombres, firmas y retratos sin la debida autorización de los interesados, el emblema de la cruz roja, las marcas engañosas o confusas y aquellas que sean parecidas a otras anteriormente registradas y vigentes.

Asimismo, la actual ley menciona en su artículo 153 que

procederá la cancelación de la marca cuando el titular ha provocado o tolerado que se transforme en una denominación genérica -- que corresponda a uno o varios de los productos o servicios para los cuales se registró, de tal modo que en los medios comerciales y el uso generalizado para el público, la marca haya perdido su carácter distintivo, como medio de distinguir el producto o -- servicio que se aplique. (31)

De conformidad con lo anterior, no es lícito el hecho -- de consentir que una marca se convierta en genérica como ejemplo de lo anterior y a nuestro juicio procedería la cancelación de -- muchas marcas y como ejemplo pondremos las marcas "Likra", "Sanforizado", "teflón", etc. ejemplos actuales de marcas que sus titulares han consentido el contenido del precepto antes aludido.

2.10 Diferentes tipos de marcas.

La Ley actual regula diferentes tipos de marcas que a -- saber son:

a) Nominativa. Que se refiere a una denominación es-- pecífica por ejemplo la marca "Coca Cola", sin diseño alguno es -- ta marca puede ser usada en cualquier tipo de letra o color siempre y cuando no altere su distintividad o contenido de la denomi-

(31) Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.
Publicada en el Diario Oficial de la Federación de 27 de junio de 1991.

nación.

b) Innominada.- Refiérese al diseño exclusivo que el titular de una marca reserva, esto es, el dibujo con reserva exclusiva de los colores u ornamentos que la compongan como ejemplo podemos citar la marca o mejor dicho el logo de "Liverpool", "Banamex", "Marlboro", "Pepsi", "Chrysler", etc.

c) Mixta.- En este caso se refiere a la marca y diseño, es decir, las denominaciones citadas en el inciso anterior junto con su diseño especial y

d) Tridimensional.- Referente a una marca que por los avances técnicos puede observarse en tres dimensiones sobre todo este tipo de marca se ve en procesos arquitectónicos.

En el siguiente capítulo nos avocaremos específicamente a las marcas y ley mexicana con las características esenciales en función de la nulidad.

CAPITULO III.

SUMARIO

"Características de las marcas en función -
de nulidad."

3.1 Marcas no registrables conforme a la -
Ley de Fomento y Protección de la Propie--
dad Industrial. 3.2 Funciones de la mar--
ca. 3.3 Distinción. 3.4 Protección. 3.5
Social. 3.6 Propaganda. 3.7 Clasifica--
ción de productos y Servicios para el re--
gistro de las marcas.

3.1. Marcas no registrables conforme a la Ley de Fomento y-Protección de la Propiedad Industrial.

Menciona el artículo 90 de la actual Ley de Fomento y-Protección de la Propiedad Industrial que no se registrarán como marca:

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

II.- Los nombres técnicos 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 - comerciales, se hayan convertido en la designación usual o genérica de los mismos;

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

IV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean-

descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca. Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas de la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción;

V.- Las letras, los números o los colores aislados, a menos que estén combinados o acompañados de elementos tales como signos, diseños o denominaciones, que les den un carácter distintivo;

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

VII.- Las que reproduzcan e 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;

VIII.- Las que produzcan 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;

IX.- 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;

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

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

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

XIII.- 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 conformi-

dad;

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

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;

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. Sin embargo, si 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.

XVII.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión, a un nombre comercial aplicado a una empresa o un 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 de la misma. Lo anterior no se rá aplicable, cuando la solicitud de marca la presente el usuario del nombre comercial, si no existe otro nombre comercial --- idéntico que haya sido publicado.

A continuación explicaremos el contenido de dichas --- fracciones:

Por lo que toca a la primera fracción este tipo de marca es nueva en la Ley al hablar de figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, creemos que el legislador se refiere a un tipo de marca que sea por movimiento es decir, se refiere a las llamadas caricaturas.

En la fracción II habla de los nombres técnicos o de uso común o productos o servicios que se pretendan amparar con la marca esto es, no se aceptará como registro de marca una denominación que denote o un nombre técnico por ejemplo un medicamento que contenga "Paracetamol" y que la marca se llame de igual manera, o una marca que se llame "auto express" para amparar precisamente un vehículo.

La fracción III al igual que la primera es nuevo dicho contenido, al hablar de "formas tridimensionales" son marcas vistas desde tres dimensiones, y éstas no se registrarán si han caído en el dominio público, carecen de originalidad y son de uso común.

La fracción IV también habla de figuras o formas tridimensionales que sean descriptivas del producto o servicio que protejan, es decir, una marca es descriptiva del producto o servicio que protege cuando ésta es indicativa del producto amparado -- por ejemplo la denominación "vitamina" no puede ser registrada -- para amparar alimentos ya que indica y describe el producto a que se aplicará, sin embargo esta misma denominación sí podrá ser registrada si ampara vestuario, calzado o cualquier otro producto -- pero que no sea indicativo del producto que se desee amparar.

La fracción V es muy clara pues los números, letras o colores si están solos no podrán constituir una marca, supuesto -- que es improcedente si hay combinación de dichos elementos como -- ejemplo la marca "3 hermanos"(y diseño), "3"(y diseño) "3 hermanos, "A"(y diseño), "Aries", etc.

Fracción VI. La traducción a otros idiomas que hayan -- sido registradas en el extranjero y se haga valer el derecho de -- prioridad, siempre y cuando México tenga relaciones diplomáticas -- y sea miembro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

Fracción VII. En el capítulo anterior hicimos mención -- a esta fracción en efecto no podrán constituir una marca los es-- cudos, banderas, o emblemas de cualquier País o estado reconoci-- do oficialmente por ejemplo: el emblema de la Cruz Roja, la ban--

dera de México o de cualquier País, el escudo de los estados de la República Mexicana o las siglas de organizaciones internacionales como la OEA, OMS, ONU, etc.

Fracción VIII. Similar a la anterior sólo que en esta se mencionan los signos o sellos oficiales. Aunque deja ver la posibilidad de registro al indicar "sin la autorización de la autoridad competente", luego entonces si se tiene dicha autorización ¿si se podrán registrar como marca?. Precisamente cuando se otorgan registros marcarios contraviniendo ésta fracción los mismos están viciados de nulidad.

Fracción IX. Esta fracción es muy clara toda vez que no puede constituir una marca ninguna condecoración.

Fracción X. Menciona la no registrabilidad de mapas -- las denominaciones geográficas y adjetivos que indiquen procedencia de los productos o servicios.

Fracción XI. Esta fracción se refiere a las denominaciones de origen mismas que estan protegidas bajo un capítulo especial de la ley, como ejemplo en México tenemos la marca "Tequila" en Francia las marcas "Champagne" ó "Cognac".

Fracción XII. Los nombres seudónimos o retratos de -- personas sin su consentimiento o con el consentimiento de su cónyuge si ha fallecido o parientes consanguíneos en grado más pró-

ximo.

El ejemplo más idóneo de lo anterior es el referente - al Sr. Mario Moreno en su personaje de "Cantinflas", seudónimo -- que no podrá ser registrado por ninguna persona a menos que cuente con el consentimiento del titular de dichos derechos.

XIII. Esta fracción se refiere a los Derechos de Autor cuando una persona tiene debidamente registrada su obra ante dicha autoridad y vigente sus derechos, podrá registrar como marca sus personajes, ejemplos de lo anterior los tenemos en la serie de televisión "El chavo" con sus personajes característicos, --- "Batman", etc. inclusive en el género de revistas, los persona--jes pueden registrarse como marca.

XIV. Las figuras o formas tridimensionales, por ejem--plo la marca "Marlboro" como servicio de venta de alimento para - caballo, en este momento se engañaría al público consumidor si - un tercero registrara dicha marca para dar ese servicio.

XV. Parecida a la anterior, aplicada a marcas notoria--mente conocidas "Marlboro", "Mercedez Benz", "Sears", "Aurrera" - etc.

XVI. Esta fracción es muy importante a nuestro juicio--ya que en la práctica es muy frecuente encontrar marcas registra--das que amparan productos similares, denominaciones muy pareci--

das en grado de confusión que pertenecen a diferentes titulares, y que en cierto modo la Secretaría es culpable de dichas anomalías al conceder estos registros. Como ejemplo, tenemos las marcas "Qual" perteneciente a una empresa mexicana que tiene todos los derechos protegidos para medicamentos y la marca "Equal" de empresa norteamericana, marca registrada posteriormente en México, sorprendentemente otorgado este último registro para amparar medicamentos, en este caso los productos amparados son exactamente los mismos.

XVII. Esta fracción hace mención del Nombre Comercial si existe éste debidamente registrado, la denominación no podrá registrarse como marca si ampara los mismos o similares productos o servicios, incluso aún sin haber sido registrado dicho nombre comercial, pero demostrando su uso anterior, el registro marcario puede ser anulable.

A este respecto C.E. Mascareñas nos dice:

"Tratándose de Nombres Comerciales de Países de la --- Unión Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial no es necesario que estén registrados." (32)

(32) Mascareñas C.E. Ob.Cit., Pág. 141.

"Esta apreciación se comete por el uso del nombre en las transacciones mercantiles."⁽³³⁾ termina diciendo.

Con lo anterior creemos haber dado un panorama general por lo que se refiere a la no registrabilidad de las marcas y el porqué de dichas prohibiciones.

3.2. Función de la marca.

Por lo que se refiere a la función de las marcas éstas juegan un papel muy importante ante el público consumidor quien finalmente es el que le dá un verdadero valor.

Tenemos varias funciones que la marca debe desarrollar como tal, enseguida mencionaremos las que creemos más importantes.

3.3. Función de distinción.

Esta función de la marca se refiere a que ésta debe -- ser única y suficientemente distintiva de los productos o servicios que ampare de otros iguales o semejantes, esto es, precisamente mediante la función distintiva la marca busca o constituye

(33) Mascareñas. C.E. Ob.Cit. Pág. 141.

como fin inmediato que la clientela identifique el producto y aumente ésta provocando así el consumo del bien y acostumbrando al consumidor a memorizar dicha marca.

Como lo menciona Justo Nava "Ahora bien, como ya indicamos es precisamente mediante la función distintiva que la marca constituye como una finalidad u objetivo inmediato un signo -- de adhesión a la clientela, es decir, un instrumento eficaz para adquirir, conservar y aumentar la clientela." (34)

Coincidimos con dicho autor en este sentido, incluso -- el artículo 89 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial hace patente dicha distinción al referirse a figuras -- suficientemente distintivas, artículo que textualmente dice:

"Art. 89. Pueden constituir una marca los siguientes -- signos:

Fracción I. Las denominaciones y figuras visibles su--
ficientemente distintivas, susceptibles de identificar los pro--
ductos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, fren--
te a los de su misma especie o clase." (35)

(34) Nava Justo, Ob.Cit. Pág. 161.

(35) Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial antes referida.
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991.

Lo anterior significa que una marca o señal simple no es registrable ya que no reúne los elementos de distinción que debe tener frente a las marcas que amparen productos de la misma especie o clase.

3.4. Función de protección.

Si bien es cierto que el consumidor constituye el destinatario de la marca, el mismo requiere de una protección jurídica real que asegure su confianza en la elección de un producto o la prestación de un servicio dentro del mundo de otros iguales o semejantes, evitando así que éste sea engañado y sea un instrumento más del consumismo, es por lo anterior que el Estado es un representante del interés público y cuenta con facultades discrecionales para salvaguardar los intereses de la clase consumidora, por encima de los intereses individuales.

De ahí que las legislaciones marcarias deban tener un carácter social y sobre todo proteger a la clase consumidora de prácticas monopólicas prohibidas en nuestra Constitución y en la recién aparecida Ley Federal de Competencia Económica.

La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial en su artículo 151 menciona:

"El registro de una marca es nulo cuando:

Fracción IV. El registro se hubiera otorgado con base en datos falsos o inexactos contenidos en su solicitud, que sean esenciales.⁽³⁶⁾

Esto significa que si el titular de una marca anuncia un producto que no reúna todos los requisitos de calidad que el consumidor espera, existe una posibilidad de nulificar la marca que lo distingue independientemente que el público es engañado y por consiguiente la marca tiende a desaparecer.

Es la Ley quien dará protección al consumidor de los bienes o servicios adquiridos bajo un signo marcario.

3.5 Función social.

Cuando adquirimos un determinado producto lo distinguimos por la marca bajo la cual está amparado, la función social que en este caso atañe a la marca, es el de evitar que el público consumidor sea engañado o se le venda un producto que no cuente con la calidad que se espera.

La marca constituye una garantía para el consumidor ya que mediante ésta se le asegura que el producto que está adquiriendo es realmente el que desea y la calidad que espera de él.

(36) Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial antes referida. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991.

En nuestros días vivimos en un mercado de marcas que -- va en aumento ya que nuestro País es conocido mundialmente al --- abrir fronteras a nuevos productos y servicios, luego entonces la legislación deberá proteger a la sociedad cuando se adquieran estos productos o servicios que deberán tener la calidad anunciada-- aunque su procedencia no sea nacional.

Como ejemplo de lo anterior tenemos las marcas que ampa-- ran mercancías manufacturadas en países como Taiwan, China, Hong-- Kong, y que su calidad deja mucho que decir, en este caso, es el-- consumidor quien a riesgo propio adquiere dicho productos sin --- que la Ley lo proteja, al no poder reclamar calidad del producto-- viéndose la sociedad afectada económicamente.

Este tipo de marcas en nuestro país constituyen una com-- petencia desleal y pueden ser anuladas legalmente sobre todo si-- son semejantes o iguales a una que esté registrada en México, y - amporen productos o servicios semejantes.

3.6. Función de propaganda.

En la actualidad es indudable la importancia que revis-- te la publicidad no solamente en el sentido informativo sino tam-- bién persuasivo, al hacer publicidad de un producto o servicio -- bajo el nombre de una marca se está induciendo al público a con-- sumir dicho producto o utilizar ciertos servicios y simultáneamen-- te la marca se vuelve suprenotoria o como nuestra Ley de Fomento--

y Protección de la Propiedad Industrial menciona, se convierte en una marca notoriamente conocida.

En la actualidad los especialistas en publicidad sostienen la importancia de las marcas en la publicidad al indicar que una marca es más valiosa a medida que se pone dinero en ella. Una marca carecería de valor sin la propaganda adecuada; así tenemos que en los medios masivos de información con frecuencia se anuncian marcas de servicios o productos que hacen que el público consumidor los distinga y convivan a diario con él, e incluso las reclame al adquirir sus productos o hacer uso de los servicios requeridos.

En México, la mayoría de empresas extranjeras controlan altos porcentajes de la producción y en consecuencia el gasto publicitario, principalmente son empresas líderes en los Estados Unidos y que operan en nuestro país, invadiendo con sus marcas el mercado nacional, y erogando fuertes inversiones en gastos publicitarios.

En consecuencia, la publicidad que se dé a una marca -- bastará para que sea fácilmente identificable por nuestra sociedad consumidora por excelencia la que finalmente absorbe la erogación invertida en la publicidad de ésta.

Existen marcas que no necesitan un nombre específico -- sino que a través del tiempo y por el volumen publicitario son re

conocidas únicamente por el diseño que les acompaña, ejemplo de lo anterior lo vemos en los logotipos de "Banamex", "Mercedes Benz", "Marlboro", "Lala", "Pepsi", etc.

3.7. Clasificación de Productos y Servicios para el registro de las marcas.

Existe un clasificador Internacional adoptado por nuestro País para el registro de marcas, aprobado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual consistente en 34 clases de productos y ocho de servicios incluyendo una para servicios no clasificados.

Este clasificador de servicios y productos para el registro de las marcas entró en vigor el 27 de noviembre de 1989, sustituyendo al clasificador de 30 de abril de 1982.

Es importante mencionar que el registro de una marca se efectúa de acuerdo con los productos o servicios que protegerá así por ejemplo una marca puede ser registrada para amparar medicamentos bajo una denominación pero dada la relación que en un futuro pudiera existir entre estos productos, el solicitante si lo desea puede registrarla para amparar alimentos, ambos productos correspondientes a diferentes clases.

En la práctica hay cierta confusión al respecto ya que la autoridad es quien clasifica las marcas, y en ocasiones una --

marca igual o semejante en grado de confusión se registra para amparar productos similares, sin que la autoridad se percate de dicha semejanza al momento de otorgar el registro marcario.

Es el caso de la denominación "Campero" solicitada para amparar alimentos, y la denominación "Campero" para amparar gelatinas y embutidos.

Es obvio que en este caso específicamente la autoridad no se percate que ambas marcas amparaban productos que corresponden a la misma clase (alimentos) incluso son iguales, la confusión derivó a nuestro parecer de lo que específicamente ampara la clase.

En el primer caso, "Campero" se registró para amparar toda clase de alimentos, textualmente protege alimentos y sus ingredientes. Se otorgó con posterioridad para distinguir gelatinas y embutidos de la misma clase lo que indica que probablemente la autoridad consideró que la limitación de productos amparados no lesionarían los derechos adquiridos por la primera, lo cual es un error si se toma en consideración que el titular del primer registro aun cuando no produjera los artículos amparados por el segundo le asiste el derecho de producir éstos por lo que su derecho se vió lesionado por una incorrecta aplicación del clasificador de marcas.

Es importante observar que la autoridad tiene un grave-

compromiso con los titulares de las marcas registradas al aplicar la clasificación porque ello implica, de no hacerse correctamente el ejercicio de las acciones de nulidad que más adelante se contemplan cuyo costo es elevado. Por otra parte no hacemos mención de los posibles daños económicos que pudieran derivarse de la presencia de dos marcas de diferentes titulares que amparan similares productos.

También es importante mencionar que la ley permite el registro de dos denominaciones iguales cuando alguna de las dos fue limitada en su registro, es decir, (volviendo al caso de la marca "Campero") si el titular primitivo solamente la hubiera registrado para amparar carne de pollo exclusivamente, el solicitante secundario hubiera logrado el registro de la misma denominación sin riesgo de que éste fuese anulado.

Es por lo anterior que en nuestra opinión cuando se solicita un registro marcario éste deberá amparar todos los productos o servicios que proteja una clase.

Existen marcas que por su importancia es aconsejable registrarlas en diferentes clases para protegerlas de posibles infractores, así por ejemplo la marca "Coca-Cola" (refrescos), "Lala" (lácteos), "Ford" (automóviles), "ADO" (servicios de transporte de pasajeros) y muchos más actualmente están protegidos por casi todas las clases que marca el clasificador internacional.

Estas clases extras van a proteger la marca principal--

que es la única utilizada en la práctica comercial y que forman una red de seguridad constituidas por clases satélites que tienen una función defensiva haciendo más difícil la agresión y asegurando así la validez de la marca que interesa al empresario.

Como lo hemos mencionado, en cada solicitud de registro de una marca, no pueden comprenderse productos o servicios que pertenezcan a clases diferentes, precisamente la función del clasificador es adecuar la marca a los productos o servicios que se desean proteger.

A modo de ejemplo queremos hacer mención especial de un caso referente al conflicto de marcas por clases y tenemos el siguiente:

Se registró la marca "EQUAL" originalmente para amparar edulcorantes de la clase correspondiente a medicamentos (clase 51 del clasificador de 1982), para amparar productos farmacéuticos y en especial edulcorantes de bajas calorías, existiendo con anterioridad el registro de la marca "QUAL" que protege todos los productos comprendidos en la clase 51 (medicamentos).

Dado el parecido de ambas marcas, y por haberse registrado la primera en la clase correspondiente a medicamentos, el titular de la marca "QUAL" solicitó la nulidad de la marca "EQUAL" ante la autoridad correspondiente (Dirección General de Desarrollo Tecnológico, Departamento de Resoluciones Contenciosas).

Dicha autoridad mediante resolución emitida negó la declaración administrativa de nulidad del registro marcario "EQUAL" esgrimiendo entre otros argumentos lo siguiente: "Para declarar la nulidad de una marca con base en el artículo 151 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial es necesario no sólo que exista similitud entre los signos distintivos en pugna, sino además que las marcas correspondientes amparen los mismos o similares productos o servicios".

"A mayor abundamiento, de conformidad con la Clasificación Internacional de Marcas y Servicios, vigente en nuestro país a partir del 27 de noviembre de 1989, como se desprende del volumen extraordinario No. XIV de la Gaceta de Invenciones y Marcas, los edulcorantes artificiales se clasifican en la clase 1 y los edulcorantes naturales en la clase 30, mientras que los medicamentos se clasifican en la clase 5 de la nomenclatura oficial actualmente vigente."(37)

Inconforme con dicha resolución la titular de la marca "QUAL" interpuso juicio de amparo mismo que le fue concedido en los siguientes términos:

"Por consiguiente, si la clase 51 referida comprendía--

(37) Resolución emitida con fecha 29 de abril de 1992. Marca 359009. EQUAL, por la Dirección General de Desarrollo Tecnológico.

tanto medicamentos como productos farmacéuticos y si los edulcorantes de bajas calorías y artificiales, de acuerdo con dicha clasificación no pueden estimarse productos medicinales, porque obviamente no combaten alguna enfermedad, debe concluirse necesariamente que de acuerdo con la clasificación que la propia autoridad dió a los productos edulcorantes mencionados deben estimarse productos farmacéuticos, los que por otra parte, caen dentro de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios, actualmente vigente, que contempla los productos farmacéuticos, amparados en su generalidad por la marca QUAL de la hoy quejosa.

En el anterior orden de ideas cabe concluir que si en el presente caso se probó ante la responsable el registro marcaario 359009 EQUAL se otorgó para amparar los productos farmacéuticos edulcorantes de bajas calorías y edulcorantes artificiales, que caen dentro de los productos amparados por la marca anteriormente concedida a la hoy quejosa, es inconcuso que el registro marcaario de la hoy tercera perjudicada se concedió por inadvertencia de los datos antes mencionados, y, por ende, debe declararse su nulidad en los términos del artículo 151, fracción XV, de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, por lo que al no haberlo considerado así la autoridad responsable en la resolución reclamada, violó las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, por cuya razón debe concederse

la protección constitucional que impetra"⁽³⁸⁾

(38) Amparo en revisión RA-121/93. Primer Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito. Quejoso: Laboratorios Silanes, S. A. de C.V. Aceptada por unanimidad de votos.

CAPITULO IV.

"Análisis Jurídico de las causales de nulidad de las marcas en nuestra legislación".

4.1 Algunas consideraciones sobre las marcas. 4.2 Necesidad de la acción de nulidad. 4.3 Características de la acción de nulidad. 4.4 Causales de nulidad en la vigente Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial. 4.5 Nulidad de las marcas en base a registros obtenidos en leyes anteriores. 4.6 Mala fe.

4.1 Algunas consideraciones sobre las marcas.

Anotamos renglones atrás que las leyes anteriores a la vigente señalaban diversas causas de nulidad; a nuestro juicio, - la Ley de la Propiedad Industrial de 1942 era la más completa y - señalamos lo anterior en virtud de que en la exposición de moti-- vos de la Ley vigente se hace referencia a dicho ordenamiento --- (que estuvo vigente 30 años) para señalar en relación a las causa-- les de nulidad una justificación al decir que "El problema ac--- tual"⁽³⁹⁾ del registro de marcas consiste en que algunos particula-- res solicitan el registro en México de marcas previamente regis-- tradas por otros titulares en el extranjero; y que para desalen-- tar dicha conducta se amplía el plazo para solicitar la nulidad.

Tal parece que el Ejecutivo se fijó solamente en los in-- tereses extranjeros y omitió contemplar el verdadero fondo del -- problema, que dista mucho de resolverse aumentando plazo que, co-- mo más adelante demostraremos, resultan contradictorios con otras disposiciones de la propia Ley.

4.2 Necesidad de la acción de nulidad.

Los derechos adquiridos por el registro de una marca -- pueden como todos los derechos estar vicidados de nulidad y la --

(39) En la exposición de motivos de la Ley no se expresa otra razón; se limi-- tan a los casos conocidos como "piratería" y pasa por alto la eliminación de otras causas de nulidad que forman parte de nuestro trabajo.

Ley debe contemplar en forma general cuáles son los casos en que la acción procede.

El Objetivo de las leyes de la Propiedad Industrial es el proteger al público consumidor; no puede entenderse el registro de una marca si esto no existe; es por ello que la acción de nulidad es necesaria para proteger los intereses de la colectividad.

Desde luego que quien produce un satisfactor o presta un servicio es quien registra, y cuando dicho registro lesiona algún derecho o viola la ley nace la necesidad de corregir lo que estuvo ilegalmente expedido.

4.3. Características de la acción de nulidad.

Dejamos anotado en el capítulo anterior los requisitos para obtener el registro de una marca; asimismo se ha establecido el papel que desempeña el público consumidor frente a las marcas para derivar de dichos elementos el interés de quienes pueden ejercer la acción de nulidad.

La acción de nulidad deriva de algún vicio original de ilegalidad del acto primitivo (registro) y su efecto debe eliminarse retroactivamente desde la fecha del registro anulado; (40).

(40) De acuerdo con la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial se toma como fecha legal la presentación de solicitud de registro por lo que la nulidad se retrotrae en sus efectos a la fecha de referencia.

hacemos notar que en forma tradicional la autoridad administrativa está investida de ciertas atribuciones jurisdiccionales por lo que puede configurarse el uso de la figura de la acción como se identifica usualmente. No obstante, estamos de acuerdo con --- Sepúlveda⁽⁴¹⁾ en el sentido de que son auténticas acciones ya que a la larga se traducen en sentencias declarativa, condenatorias o absolutorias.

Nuestro trabajo podría enfocarse a una primera fase que puede calificarse de técnico - administrativo ya que conoce de ella la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial a través de la Dirección General de Desarrollo Tecnológico.

Tomando como punto de partida lo anterior cabe anotar que la Ley vigente en el último párrafo del artículo 151 codifica como "acción" el ejercicio del derecho para solicitar la declaración de nulidad de una marca.

4.4 Causales de nulidad en la vigente Ley de Fomento y Propiedad Industrial.

El artículo 151 de la Ley establece las causas de nulidad y señala en la fracción I el caso en que la marca de haberse otorgado "en contravención a las disposiciones sobre requisitos y condiciones para el otorgamiento del registro" y determina como

(41) Sepúlveda, César. El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial. México 1955. Edit. Impresiones Modernas, S.A. Pág. 121.

tales a los contenidos en las fracciones I a VI del artículo 90.

El contenido de las fracciones de I a VI del artículo 90, contemplan los casos en que no es registrable una marca y que ya comentamos en el capítulo II, inciso 2 y 1, tratándose de un acto que efectúa la administración, es natural que el "examinador" (42) algunas veces por ignorancia, otras por error o por simple falta de información determina que una marca es registrable; en estos casos cualquier persona interesada que demuestre tener interés jurídico puede solicitar la declaración de nulidad. (Art. 188). (43)

Si se toma como punto de partida el hecho de que la Ley tiene contenido social al proteger al público consumidor, el legislador omitió dar al Ministerio Público la posibilidad de ejercitar la acción de nulidad, ya que es evidente que tratándose de marcas expedidas en contra de lo estipulado por las fracciones I a XV del artículo 90 de la Ley es el público quien resulta perjudicado. (44)

(42) Nos referimos a la persona encargada de hacer una búsqueda de antecedentes para determinar si la marca propuesta a registro es registrable o no.

(43) El examen de novedad está sujeto en muchos casos a la preparación o criterio de quien lo realiza.

(44) En los casos en que exista mala fé aún cuando se presenta un afectado directo (quien solicita la nulidad) es el público consumidor quien adquiere productos marcados en forma incorrecta o que no son producidos con las normas de calidad de quien tiene el derecho.

El último punto que nos proponemos tratar es producto de una omisión de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial. Tanto en la Ley de la Propiedad Industrial de 1942 -- como en la de Invenções y Marcas de 1976, existía en la fracción primera (de ambas leyes) el texto siguiente:

El registro de una marca es nulo:

"I. Cuando se haya otorgado en contravención a las disposiciones de esta Ley o de la vigente en la época de su registro."

El texto actual, que ya analizamos renglones atrás podemos ahora calificarlo de rebuscado e incompleto. A su debido tiempo comprobaremos lo primero y ahora nos toca argumentar en relación a la gran omisión de la Ley vigente. Esto es: el registro de una marca obtenido durante la vigencia de las leyes anteriores es inatacable.

En la transcripción del texto de las leyes anteriores-- notamos que se hace referencia a "las leyes anteriores"... o de la vigente en la época de su registro."

En estricto derecho no existe en el capítulo VII de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial la posibilidad de solicitar la nulidad de una marca registrada durante la vigencia de las leyes anteriores.

La segunda causa de nulidad que contempla la Ley se presenta con frecuencia y ya se contemplaba en la Ley de 1942 con claridad; lo que nos parece incorrecto es el plazo de 5 años que señala el propio artículo en su parte final, para ejercitar la acción.

En efecto, el plazo para que opere la caducidad de una marca es de 3 años ⁽⁴⁵⁾, lo que analizado a contrario sensu otorga al usuario de la misma aún sin existir el registro al derecho por uso; en consecuencia, no es aceptable el plazo otorgado ya que contradice el espíritu de la ley. ⁽⁴⁶⁾

Fue motivo de comentarios la exposición de motivos que la Ley al inicio del capítulo y sólo resta añadir que lo que se califica como "problema actual" no merece la importancia que se le dá; se presenta en todos los países y la propia ley señala el procedimiento a seguir para evitar tales casos. En efecto, el artículo 117 establece la posibilidad de solicitar el registro de una marca reclamando el derecho de prioridad cuando se hace dentro de los seis meses siguientes de haberlo hecho en otros países vale la pena reflexionar si existe en estricto derecho una verdadera causa de nulidad; creemos que sería conveniente hablar de --

(45) De acuerdo con el artículo 130 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial la marca caduca cuando no se ha usado durante 3 años consecutivos.

(46) Art. 151 fracción II de la misma Ley.

marcas notoriamente conocidas, aun cuando no osamos hacer una --- afirmación tajante al respecto, en virtud de que las marcas se hacen conocidas por la bondad de los artículos o servicios que amparan y ello se logra con el tiempo, factor que es indispensable para que el público las identifique en cualquier país. (47)

La fracción IV del artículo 151 establece como causal - de nulidad el haber proporcionado datos falsos o inexactos en la - solicitud de registro y hace mención expresa a que estos sean --- esenciales.

El primer problema que se presenta es el carácter de -- "esenciales"; porque no se difiere cuáles deben considerarse como tales ya que el artículo 113 de la Ley exige los siguientes datos nombre, nacionalidad, y domicilio, el tipo de marca después la fecha de primer uso; los productos que ampara, todos ellos son a -- nuestro juicio esenciales pues implican una declaración hecha a - la autoridad, quien con base a ello otorgará el beneficio de la - exclusividad.

El calificar los datos aportados es facultad de la Autoridad o del solicitante de la nulidad?

(47) Nuestro país considerado como "subdesarrollado", se considera muchas veces como "poco interesante" para registrar marcas en vista a un mercado -- potencial, dando lugar a arrepentimientos tardíos por no haber efectuado el registro haciendo uso del derecho de prioridad. Consideramos que el titular original tuvo la posibilidad de registrar en nuestro país, y si no lo hizo éste pierde su derecho.

No puede ser la autoridad quien califique ya que ello - implicaría la aplicación de criterios subjetivos que es bien sabido provocan inseguridad; por otra parte, es en la ley o su reglamento donde debiera establecerse dicha calificación. En nuestra opinión sobra en el texto legal las 3 últimas palabras de la fracción IV. (48)

La fracción V del artículo 151 no presenta ninguna duda, su aplicación es también la más frecuente y ha sido tema de muchos trabajos por lo que no es motivo de comentario alguno.

A diferencia de lo establecido en el párrafo anterior-- la fracción VI del artículo 151 sí presenta especial interés en nuestro tema.

No existe duda respecto a su interpretación y aplicación; la parte que a nuestro juicio es muy importante es la siguiente: "En este caso el registro se reputará como obtenido de mala fe."

Hacemos notar que hasta esta fracción se habla de "mala fe." Es lógico pensar que el registro obtenido por el agente o re

(48) En nuestra opinión todos los requisitos establecidos por la ley son indispensables y si ésta no los califica todos deben considerarse importantes.

presentante sin el consentimiento del titular, siendo las marcas iguales o semejantes es realizado con evidente mala fe.

4.5. Nulidad de las marcas en base a registros obtenidos en Leyes anteriores.

El artículo 6 bis 3 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial⁽⁴⁹⁾ del cual México es parte se establece textualmente lo siguiente: "3) no se fijará plazo para declarar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe."

Por su parte la Ley de la Propiedad Industrial de 31 de diciembre de 1942 establecía en el último párrafo del artículo 200 lo siguiente: "La nulidad de las marcas registradas de mala fe, podrán ser reclamadas en cualquier tiempo."

En la derogada Ley de Invenciones y Marcas de 10 de febrero de 1976 y en la vigente Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial solo existe una mención de la "mala fe", a la que nos referimos en el inciso anterior y solamente se hace presente en el caso de los agentes o representantes que registran marcas iguales o semejantes sin consentimiento del titular original.

(49) En el diario Oficial de la Federación correspondiente al 5 de marzo de 1976 se aprobaron las revisiones al tratado hechas en Estocolmo, Suecia el 14 de julio de 1967.

4.6. Mala fe.

Consideramos que la "mala fe", en materia de Propiedad Industrial deberá ser por sí misma una causa de nulidad, tal como se establece en el Convenio de París a que antes hicimos referencia. Es evidente que cualquier negocio jurídico tiene como elemento básico para su ejercicio la "buena fe" concebida ésta como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro y de no defraudar la Ley; lo que significa que la "mala fe" puede ser considerada como la antítesis de aquella, lo que implica una amplia gama de situaciones jurídicas.

El artículo 90 de la Ley señala que no es registrable y nos marca la necesidad de considerar la mala fe como causal de nulidad; a modo de ejemplo nos podemos referir a la fracción XIII que prohíbe el registro como marca de los títulos de obra literaria, artísticos y científicos y los personajes ficticios o simbólicos, así como los personajes humanos de caracterización. Si bien es cierto que la fracción de referencia exige ciertos requisitos tales como la autorización del autor o su intérprete de los personajes, también lo es el hecho (muy común) de utilizar estos personajes, signos o nombres para amparar artículos o servicios que no guardan relación alguna con los mencionados en la Ley y es así como existen muchas marcas registradas con relación a dicha fracción y cuyos titulares originales jamás fueron consultados ni se percataron de la existencia de dichos registros hasta muchos años después hecho éste que hace negatorio el plazo de 5 años que menciona la ley para solicitar la nulidad.

No podemos sujetarnos a esgrimir solamente el texto del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial; es necesario modificar el texto legal para otorgar seguridad jurídica.

En los capítulos precedentes nos hemos referido con frecuencia a uno de los principales objetivos de las marcas "Distinguir productos o servicios de otros semejantes"; la exposición de motivos de la Ley, en especial, el contenido de la misma tiene como pretensión el estímulo de la competencia leal para beneficio del público consumidor.

Distinguir productos de otros semejantes nos llevan a comentar la fracción IV del artículo 113 que obliga, al solicitante a mencionar los productos o servicios a los que aplicará la marca; para a partir de ello analizar la clasificación de productos y servicios que emitió la Autoridad. (50)

Es nuestra obligación advertir que estamos de acuerdo en que las marcas se registren en varias clases, sobre todo cuando hay posibilidad de que su fama las haga o califique como "notoriamente conocidas."

(50) La clasificación actual, presenta confusiones en los artículos o servicios ya que no se ajusta a lo que tradicionalmente se manejó durante más de 30 años.

El punto a comentar es utilizar la clasificación para defraudar al público con base legal, esto es, registrar la marca en una clase y presentarla o venderla como si fuera perteneciente a otra. Algunas clases en general, han presentado este tipo de problemas tales como las que se refieren a alimentos frente a la de medicamentos, las relacionadas con productos químicos con productos farmacéuticos, etc. etc.

En todos estos casos la mala fe se confirma por las siguientes razones:

a) la existencia en el mercado de una marca semejante en grado de confusión que ampara los mismos productos.

b) la existencia de una marca registrada "notoriamente conocida" en otro género de productos.

c) anunciar un producto con propiedades que correspondan a los de otra clase.

d) Evitar el registro de productos frente a autoridades (especialmente sanitarias) por no poder cumplir con lo que establecen las leyes respectivas.

e) Sorprender al público respecto a la procedencia del producto amparado por la marca.

f) solicitar el registro de marcas ya declaradas nulas.

g) la ley de la materia señala solamente el caso de la marca solicitada por el agente o representante sin la autorización correspondiente.

Es importante hacer hincapié en que un sistema efectivo de la Propiedad Industrial que promueva la competencia legal debe partir del respeto al manejo que se haga de la ley por parte de quienes buscan en ella su protección; y ello se logra a través de disposiciones precisas respecto al registro de las marcas y por ende al manejo correcto y fundado de las acciones de nulidad. Dicho en otra forma, una modificación a la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial como la que más adelante se propone como conclusión evitaría la comisión de actos que se califican como competencia desleal.

C O N C L U S I O N E S

PRIMERA: Debe incluirse como causa de nulidad el registro de una marca obtenida en contravención a las leyes que estuvieron vigentes en la época de su registro.

SEGUNDA: Recomendamos modificar el plazo para solicitar la nulidad de una marca a 3 años para que guarde relación con los plazos de uso anterior y explotación de las marcas.

TERCERA: Proponemos excluir de la fracción IV del artículo 151 la frase "...que sean esenciales" para otorgar seguridad jurídica.

CUARTA: Sugerimos se incluya la "mala fe" como causa independiente de nulidad por las razones apuntadas y para estar de acuerdo con lo señalado por el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del cual nuestro país es parte.

QUINTA: No debe señalarse plazo para solicitar la nulidad cuando su registro se haya obtenido de mala fe.

SEXTA: Por último, en los casos en que se esgrima o utice como causal la mala fe; dar vista al Ministerio Público Federal, para acelerar las acciones tendientes a reprimir la competencia desleal.

BIBLIOGRAFIA.

ALCINA FRENCH, José.- Las pintaderas mejicanas y sus relaciones. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1958.

CARNELUTI, Francisco.- Usucapión de la Propiedad Industrial. Ed. Porrúa, México, 1945.

DE SOLIS, Antonio. Historia de la Conquista de México. Imprenta de don Antonio de Sánchez, Madrid, 1973.

MASCARENAS, C.E.- Los Delitos Contra La Propiedad Industrial. Imprenta Vda. de Daniel Chos. Barcelona, 1960.

MUÑOZ, Luis.- Derecho Mercantil, Tomo II. Editorial Herrero, México, 1952.

NAVA NEGRETE, Justo.- Derecho de las Marcas. Editorial Porrúa, S. A. México, 1985.

RANGEL MEDINA, David. Las marcas y sus leyendas obligatorias. -- Ed. Impresos de Lujo, S. A. México, 1958.

RANGEL MEDINA, David.-Tratado de Derecho Marcario. Editorial --- Libros de México, S.A. de C.V. México, 1960.

RAMELLA, Agustín.- Tratado de la Propiedad Industrial. Tomo II - Editorial Hijos de Reus.

RIPERT, George.- Tratado Elemental de Derecho Comercial.- Editorial Tipográfica. Editora Argentina, S.R.L. Buenos Aires, 1952.

ROUBIER, Paul.- Le Droit de la Propriété Industrielle. Editorial-Librairie Du Recueil Sirey. Paris, 1952.

SEPULVEDA, César.- El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial Editorial, Ediciones Modernas, S. A. México, 1955.

SEPULVEDA, César.- El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial Editorial Porrúa. México, 1981.

SCHNETTLER, Alberto.- Análisis de la Empresa. Editorial de Derecho Financiero. Madrid, 1969.

ZAVALA, RODRIGUEZ.- Derecho de la Empresa. Editorial Depalma, --- Buenos Aires, 1971.

LEGISLACION.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, México. Congreso Constituyente, 1917. Editorial Porrúa Hermanos, 1992.

Ley de La Propiedad Industrial. México, Congreso de la Unión Editorial Porrúa, 1942.

Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, México, Congreso de la Unión, editorial porrúa, 1942.

Ley de Inventiones y Marcas de 1976. México, Congreso de la Unión Editorial Porrúa 1976.

Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, - México Congreso de la Unión. Editorial Porrúa, 1992.

JURISPRUDENCIA.

Amparo en Revisión RA-121/93, Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.