



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES
"ACATLAN"

**"MARCAS REGISTRADAS EN EL DERECHO
MEXICANO, PROCEDIMIENTO PARA SU
OBTENCION Y CONSERVACION"**



T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:

LICENCIADO EN DERECHO

P R E S E N T A :

ROBERTO DURAN GONZALEZ

ASESOR: LIC. ALICIA DUEÑAS GARCES



MEXICO, D. F.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

1994



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.

A DIOS, NUESTRO SEÑOR,

**A MIS PADRES, POR QUE SIEMPRE ME HAN
BRINDADO SU AYUDA, APOYO Y COMPRESIÓN
Y GRACIAS A LA FORMACIÓN RECIBIDA DE ELLOS,
HE LOGRADO TODAS Y CADA UNA DE LAS METAS
QUE ME PROPUESTO,**

**A MIS HERMANOS, POR QUE EN CADA MOMENTO
DE NUESTRAS VIDAS, HE RECIBIDO DE ELLOS
CONSEJOS, ALIENTO Y ENSEÑANZAS QUE FUERON
BASE PARA EL LOGRO ALCANZADO,**

**A MI PROMETIDA, YA QUE EL AMOR Y DEDICACIÓN
QUE ME HA BRINDADO SIEMPRE, HA SIDO EL
IMPULSO PARA A OBTENER LOS ÉXITOS QUE CADA
DÍA LOGRAMOS Y COMPARTIMOS,**

A MIS ABUELOS, ROSA MARÍA, ENRIQUE, ELVIRA Y CARLOS, POR QUE SUS VALIOSAS ENSEÑANZAS ME HAN SERVIDO SIEMPRE DE GRAN AYUDA,

A MI BISABUELA, MARÍA DURAN, QUE AUNQUE DESAFORTUNADAMENTE NO SE ENCUENTRA YA ENTRE NOSOTROS, FUE SIEMPRE PARA MI, BASE DE ALIENTO Y FORTALEZA,

A MIS AMIGOS, COMPAÑEROS Y A CADA UNO QUE CON SU AYUDA DESINTERESADA HAN HECHO POSIBLE ESTE LOGRO, QUE ES PARA MI LA DEMOSTRACIÓN DE SU VALIOSA AMISTAD,

A BECERRIL COCA & BECERRIL, POR QUE CON SU APOYO ME BRINDO LA OPORTUNIDAD DE ALCANZAR LOS CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE ESTA META.

CONTENIDO

Introducción.

Capítulo I. Antecedentes históricos de las marcas en México.

- Periodo prehispánico.
- Epoca colonial.
- Periodo Independiente.

Capítulo II. Marco legal en el registro y conservación de marcas en México.

- a) Ley de Invenciones y Marcas del 11 de Febrero de 1976
- b) Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas del 20 de Febrero de 1981.
- c) Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas del 30 de Agosto de 1988.
- d) Nueva ley de Fomento y protección a la propiedad Industrial.

Capítulo III. Concepto, naturaleza jurídica y diferentes tipos de marcas.

- a) Concepto legal de marca.
- b) Diferentes conceptos doctrinales.
- c) Naturaleza jurídica.
- d) Finalidad de las marcas.
 - Económica
 - Jurídica.
- e) Tipos de marcas

Capítulo IV. Procedimiento para el registro de marcas.

- a) Examen Administrativo.
- b) Examen de Novedad.
- c) Proceso de Titulación.

Capítulo V. Conservación de Registros.

Conclusiones.

Bibliografía.

**"MARCAS REGISTRADAS EN EL DERECHO MEXICANO,
PROCEDIMIENTO PARA SU OBTENCION Y CONSERVACION".**

INTRODUCCION.

En los tiempos modernos en los que vivimos, en los cuales cada día se hace mas rápida y eficaz la comunicación entre los países, la economía como resultante de estos vertiginosos tiempos requiere, contar con fórmulas eficaces para un desenvolvimiento saludable que permita la libre y leal competencia entre los comerciantes y prestadores de servicios; es por eso que LAS MARCAS registradas, representan una alternativa idónea para alcanzar estos fines, redundando en beneficios reales para los consumidores, que contarán con la seguridad de obtener productos y servicios que brinden en realidad, las garantías y calidad requeridas por ellos.

A través del estudio de los antecedentes históricos de las marcas, hemos podido percatarnos de la importancia de las mismas a través de las épocas vividas, y hemos estado frente a la evolución de sistemas que permiten contar con un sistema de marcas, que cada día y a través de los distintos marcos legales que las han regulado, se ve perfeccionado con el único fin de contar con el medio más eficaz y legal, para la libre y leal competencia entre comerciantes y prestadores de servicios, que desde tiempos inmemoriales ha sido una preocupación de los estados de derecho.

Al estudiar los procedimientos para el registro y conservación de marcas, hemos podido percatarnos de la importancia que tiene para el estado, contar con un sistema capaz de permitir el uso exclusivo de nombres y diseños que serán aplicados a productos y servicios de libre tránsito, sin que se raye en monopolios prohibidos por el mismo sistema jurídico en que se desenvuelve la economía, evocando siempre la necesidad de brindar al consumidor la verdad, acerca de los productos y servicios que adquiere, ya que en un marco jurídico como en el que vivimos, la libre competencia se vería afectada, en caso de no contar con la posibilidad a dicho uso exclusivo de nombres, diseños y figuras, como el que nos brinda nuestro sistema legal de marcas.

Es importante destacar, que todavía no se ha alcanzado un sistema perfecto de leal competencia a través de los registros marcarios, pero se han dado pasos que llevan como única finalidad, la de alcanzar este fin, y aún a la fecha, se busca perfeccionar a través de medidas gubernamentales dicho perfeccionamiento, para crear las condiciones necesarias para la posible entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, ya que a la entrada de dicho tratado se requerirá de contar con un sistema suficientemente preparado, para brindar las condiciones legales de libre competencia entre los países firmantes, por lo que ha sido una preocupación del estado mexicano el perfeccionar nuestro sistema de marcas.

Es para mí una preocupación, la falta de interés en que se ha conservado esta materia, en algunas escuelas y universidades y aún incluso entre los mismos usuarios de la Propiedad Industrial, y es por eso que he decidido abordar este tema, tratando de sembrar en las generaciones venideras, el interés sobre esté, tan importante tema.

Cabría, por último, destacar que se pretende con este estudio tener una visión más amplia de lo que son las marcas, sus tiempos de vigencia, el proceso a seguir para su obtención y conservación, y las figuras, palabras y diseños, que tienen la posibilidad de ser registradas como marcas y, por supuesto, las denominaciones y diseños que por ley no son registrables, encontrando en éstas, la preocupación del estado de no permitir la competencia desleal, prohibición que resulta importante, para procurar un sistema de desarrollo saludable para la economía.

CAPITULO I

ANTECEDENTES HISTORICOS DE LAS MARCAS EN MEXICO.

He dividido en 3 etapas el presente capítulo, por la facilidad que implica esto para un mejor análisis de la historia de los registros de marcas en México; sin que esto signifique que han sido las únicas, pero sí considero que, para efectos de estudio, las siguientes son las más representativas:

- a)Periodo Prehispánico.
- b)Epoca colonial.
- c)Periodo Independiente.

A.- PERIODO PREHISPANICO.

Aunque de este período no se tiene gran noticia del uso de las marcas, considero que si bien es cierto que las marcas no se conocían en este tiempo, sí existen algunas manifestaciones que podrían, en un momento determinado, contener en si, cierto grado de similitud con las marcas, tal y como las conocemos en este tiempo; por ejemplo, el Ilustre Maestro Justo Nava Negrete, en su libro titulado el DERECHO DE LAS

MARCAS, nos dice, que aún y cuando la existencia del comercio en el México antiguo tenía gran auge y aceptación, los signos de distinción para las mercaderías ofrecidas, no tenían gran uso, esto tal vez originado por el hecho de que las transacciones mercantiles en esa época, eran efectuadas por medio de géneros, hecho por el cual no se especificaba, individualizaba, ni era indicado el origen de las mercaderías para distinguirlas.

Cabe enfatizar que no se conoce documento alguno de esta época, que nos permita conocer si existía alguna reglamentación en la materia tratada, pero es indispensable señalar, que se sabe que los habitantes del Anáhuac, usaban medios materiales individualizando condiciones o clases sociales; prueba de esto, es el COLLERA que servía para identificar al mal esclavo, y evitar que este huyera entre la gente, o penetrara por lugares estrechos, así como para que los compradores de esclavos de collera, llevaran un registro del número de ventas por las que había pasado alguno de ellos.

Además del antecedente anteriormente señalado, tenemos que en La Huasteca, miembros de ciertas clases sociales, eran labrados en el rostro, individualizándolos para el otorgamiento del privilegio de no pagar tributo alguno.

Podemos ahora notar que, en la etapa prehispánica de nuestro país, los medios de distinción equiparables a las marcas, ya eran conocidos y usados.

Otra muestra de este uso, son los famosos sellos o pintaderas utilizados como utensilios para decorar con pinturas, la piel humana o para estampar dibujos en los tejidos. Algunos autores indican que estos sellos o pintaderas, eran también usados para la impresión de estos dibujos en la cerámica, pero no se tiene la certeza de ello. " Además, las pintaderas se empleaban para la identificación de ciertos tributos que los pueblos pagaban a los reyes y señores. En este sentido, Bernal Díaz nos menciona que Moctezuma tuvo su señal y sello que lo identificaban" 1

Una vez más, encontramos signos de Distinción equiparables a las Marcas, puntualizando que aunque no eran conocidas como hoy en día, ya las marcas eran usadas por nuestros antepasados, en objetos o personas cumpliendo con el fin de individualización.

B.- EPOCA COLONIAL.

Las primeras manifestaciones que encontramos en esta época, son las llamadas marcas transparentes de agua o filigrana, que eran resultado de imprimir en el papel, al momento de su producción, algunas marcas que servían para identificación entre los artífices; estas marcas quedaban, al momento del vaciado de la pasta para su fabricación, mucho más delgadas que el papel en sí, y por eso la razón de llamarles de agua o transparentes; éstas marcas posiblemente, son el antecedente inmediato de las marcas en los productos de papel actual.

1.- Nava Negrete Justo " DERECHO DE LAS MARCAS ", Edit. Porrúa México, 1985, Pag. 5.

Otra figura relevante en esta época, son las llamadas marcas de fuego que utilizaban al hierro para su impresión, llegándose a la crueldad del hierro a partir de 1524, ya que éste se utilizó para la marca de esclavos. Se sabe que habiendo autorización real para tomar indígenas como esclavos, Cortés acordó con sus capitanes y soldados, que los indígenas que diesen guerra, fueran marcados con un fierro en la cara con una "G", declarándose así esclavos de guerra. Otro hecho que merece ser resaltado, es que "en aquellos tiempos los indios y caciques comúnmente tenían cantidad de indios e indias por esclavos, y los vendían, y los contrataban como cualquier mercancía, lo cual se hizo saber al monarca, así como su licencia para que, como tributo, se les dieran y pudieran comprar los esclavos, de la misma manera que los indios los vendían y los compraban. Otorgando su majestad su licencia mediante una provisión, mandando señalar a las personas que fuesen de confianza y suficientes, para tener el hierro un alcalde y un regidor, el más antiguo, y un beneficiado que en aquel tiempo hubiese de cualquier ciudad o villa, y que fuesen personas de buena conciencia; y el hierro que entonces se hizo para herrar a los esclavos, el cual de España llegó a México en el mes de Mayo de 1524, era una R. A estos esclavos se les llamó de rescate" 2. Estas inhumanas marcas en los esclavos, eran medio probatorio suficiente de propiedad, siendo impresas también en los muslos de los esclavos o en los carrillos.

Pero estas marcas de fuego como símbolo intrínseco de Propiedad, no sólo fueron usadas en los esclavos, sino que también se tiene noticia de que el hierro candente, se utilizó a partir de 1525 para la marca del ganado, teniendo aquí gran auge, ya que llegaron a existir penalidades para los poseedores de ganado no marcado o con marca distinta a la suya.

Así, encontramos que el mismo Cortés, que propiciaba el ganado entre los naturales para su conservación y familiarización, dictó varias ordenanzas al respecto , teniendo así su ordenanza No 26 del mes de mayo de 1525, en donde se dispuso "que todos los traedores de cualquier género de ganado que sea, tengan un hierro o señal, el cual registren ante el escribano del cabildo; no lo pueden mudar sin licencia de dicho cabildo; el que no tuviere dicho hierro o señal que pierde las reses que tuviere por herrar, señalar , que sean del alguacil mayor de la dicha villa, puesto que tenga hierro, señal, si no lo registrare ante el escribano de dicho cabildo, lo mudare sin la dicha licencia, pague cincuenta pesos de oro para las obras públicas" 3

No es sino hasta 1532, que se observó esta disposición, tomándose nota detallada de los hierros y marcas que se registraron ante los señores de justicia y regidores de la Ciudad de México. Sin embargo, los delitos en este ámbito, se cometían con mucha frecuencia, por lo que el Emperador Carlos V, mandó a establecer en la Nueva España, el tribunal de la MESTA, que se componía por uno o dos alcaldes elegidos por el cabildo

3.- Alamán, Lucas D. "DISERTACIONES". Edit. Jus, S. A. . México 1969, Pag. 281

de la Ciudad de México; éstos duraban en su puesto un año, y no podían ser reelegidos sino por justa causa y no habiendo otro por elegir, realizaban estos 2 consejos, con la asistencia de todos los que tenían ganado. Una vez, más nos encontramos ante una figura de carácter obligatorio, en la cual, lo que se pretendía proteger, era la propiedad de cada uno de estos tenedores de ganado, propiedad individualizada y protegida ya con una marca.

Este tribunal, además de tener la posibilidad de emitir ordenanzas que obtenían su rango como tales, al ser aprobadas por el virrey o gobernador del distrito y publicadas, tenían como función principal, la de disponer severos castigos a quien no las cumpliera.

Cabe señalar, que los propietarios de ganado tenían la obligación de tener sus marcas propias, y registrar éstas mediante el pago de un derecho anual al ayuntamiento, quien les expedía una copia de la matricula de registro. Esta acción puede parecer el antecedente remoto de los títulos que ahora se expiden para amparar el registro de marcas. Ahora bien, en la actualidad persiste la obligación de marcar a fuego el ganado.

Otra manifestación que encontramos en materia de marcas en este período, es la que se producía entre artesanos, tejedores, alfareros, y en general, entre los artistas de la época; ejemplo de esto son los llamados maestros, quienes tenían, entre otras, la obligación de presentar un examen riguroso, teórico y práctico en la especialidad gremial elegida, y una vez aprobado en sesión solemne, se le daba tal grado, debiendo estampar en la carta de examen o título, la marca o señal que el nuevo

maestro debía usar en todos sus trabajos (parecida a la actual marca de fábrica). Con esto se pretendía tener un control del cumplimiento de las ordenanzas, además de no permitir a los no examinados, gozar de franquicias y castigar a los infractores. Como consecuencia de esto, surgen los Veedores, cuya actividad principal era la de vigilancia e inspección, pero éstos también imprimían su marca y sellaban la obra para su venta posterior, sello que iba ligado a la calidad de la manufactura.

El aumento considerable de actividad mercantil, así como la aparición de nuevas industrias y oficios, trajo como consecuencia la formación de gremios de diversos oficios, los cuales reglamentaron sus actividades, en ordenanzas que eran ratificadas ante el poder público para obtener su fuerza legal. A continuación citaré algunas de estas ordenanzas, en donde se involucra el uso de las "marcas":

ORDENANZAS DE HERREROS: Las dio La Muy Noble y Leal Ciudad de México, el seis de abril de 1568, y se mandó pasasen a la real para que las confirmase.

En estas ordenanzas se fijan una serie de medidas protectoras que regulan el oficio de herrero, con su respectiva pena en caso de contravención, señalando además "que todos los maestros tengan señal con que marcar sus obras, y con ella lo hagan, y no con la marca de otro; pena de pérdida de la obra y seis pesos; por la segunda la misma y seis días de prisión, por la tercera las mismas, y privado de oficio".⁴

4.- Nava Negrete Justo ob. cit Pag. 31

ORDENANZAS DE PANADEROS: Las dio la N.C. de México, el 24 de octubre de 1589, y las confirmó el ilustrísimo Virrey de la Nueva España, el 16 de noviembre del mismo año.

Se imponen en éstas, algunas obligaciones a los panaderos, como indicar su número, la venta del pan en un lugar determinado, la cantidad de pan; en caso contrario se les imponían severas penas; además, se dispuso "que los que amasan pan, pongan en cada torta la marca de su nombre, pena al que vendiere pan sin marca, de 10 pesos por la primera vez y 100 por la segunda" 5

Otra actividad en esta época, que se vio ligada al uso y reglamentación de marcas, fue la de los metales, así nos encontramos pues, con que el emperador Carlos V, ordenó por medio de una cédula dictada en Granada el 9 de noviembre de 1526, que sin limitación, tanto indios, negros, como españoles, podían y debían trabajar en las minas, como aún propia, pagando por esto únicamente quinto real, lo cual trajo como consecuencia, que muy pronto se abrieran minas, comenzando entonces la extracción de los metales preciosos necesarios, para proveer a la creciente demanda de cruces, alhajas y vasos sagrados que requería el clero, a fin de exteriorizar el espíritu de la época. El auge de tal industria, precisó que se tomaran prevenciones legislativas, que garantizaran un eficaz control de pago de los derechos reales, como ya se mencionó.

Por lo que se refiere a las marcas que existieron ya, con una finalidad que guarda una relación cercana con la que hoy se les asigna, merecen especial mención los siguientes ordenamientos:

"ORDENANZAS DICTADAS EN LO TOCANTE AL ARTE DE LA PLATERIA" Por el Marqués de Cadereyta, el 20 de octubre de 1638.

"OCTAVA ORDENANZA. El orden que se ha de seguir para que no se defraude el quinto real, así de parte de los plateros como de veedor. y oficiales reales, es el siguiente:

a) Antes de labrar la plata y oro, los plateros están obligados a presentar la pasta a los oficiales reales, para que éstos vean si está quintada y marcada.

b) El veedor, en presencia de dichos oficiales reales, las marcará con la marca y señal que para este efecto deban llevar".

"DECIMO SEPTIMA ORDENANZA.

a) Que los plateros de oro y plata, han de tener marca y señal conocida para identificar las piezas que labren.

b) Que esta marca, han de registrarla ante el escribano público del Cabildo de la Ciudad de México, y

c) Que sin ella no pueden vender piezas, bajo penas".

"DECIMO OCTAVA ORDENANZA. Que el veedor no reciba pieza alguna de oro ni de plata, sin que tenga la señal y la marca del artífice que la laboró" 6

Confirmando lo establecido por las ordenanzas de 1638, las ordenanzas del virrey Fuen Clara de 1746, prevenían a través de la "Ordenanza Décimo Octava; a) que los platerios de oro y plata, han de tener marca, señal conocida, que pongan en las piezas que labren, y b) que registren su marca ante el escribano del juez veedor" 7

C.- PERIODO INDEPENDIENTE.-

Al comienzo de este período, nos encontramos que naturalmente se siguieron empleando por algún tiempo, las directrices gobernantes de la época colonial, lógicamente esto debido a la inexperiencia de los gobernantes, que se dieron a la tarea de crear un México independiente: tal justificación la asevera el maestro Justo Nava Negrete, al decir que:

"Al hacerse la Independencia de México, las ideas directoras y métodos y procedimientos de Gobierno, eran substancialmente las mismas que se habían empleado durante el régimen colonial. El monopolio, la prohibición, el estanco, fueron bases sobre las que el Gobierno español, sin darse cuenta de sus propios intereses, ni de los intereses de sus nacionales, asentó su comercio con la colonia; continuaron observándose, no obstante que el comercio se declaró libre y los puertos

6.- Anderson Lawrence; " El Arte de la Platería en México " México Edit. Porrúa, S.A. 1956
7.- Idem. Pág. 287

se abrieron a los buques de todas las naciones, porque se implantó desde luego, el régimen de las prohibiciones, declarando vedada la importación de lo que en la tierra mexicana se producía, o se propuso podría producirse" 8

Por lo antes expuesto, encontramos que en este período, aún se seguía aplicando la antigua Legislación Española en materia comercial; encontrando como ejemplos de esto que en materia comercial se aplicaron especialmente las Ordenanzas de Bilbao, aprobadas por Felipe V, el 2 de diciembre de 1737 y confirmadas por Fernando VII, el 27 de junio de 1814: y el tratado de comercio de la Ciria Filípica, que fueron la legislación y la jurisprudencia de México, hasta el 16 de mayo de 1854, fecha en la que se promulgó nuestro primer Código de Comercio, documento de escasa vigencia, ya que sólo duró a lo sumo 2 años, por lo que después de esto, se volvió al empleo de las ordenanzas para la regulación de la materia comercial. Hago hincapié en esta materia por lo ligada que se encuentra a las marcas.

Por lo que toca directamente a la materia en estudio, no se conoce en este período regulación especial alguna, tan sólo aluden o hacen referencia a las marcas, algunas disposiciones que regulan materias mercantiles, por lo que nos constreñiremos únicamente a señalar que, según el contenido de las disposiciones que trataron esta materia encontramos, que las

8.- Nava Negrete Justo, ob. cit. Pág 41.

marcas podían ser consideradas como signos o medios materiales, que se empleaban para indicar la procedencia de las mercancías, pero, fundamentalmente constituían medios eficaces que servían de control, seguridad y de garantía para facilitar el comercio.

Al igual que en las Ordenanzas de Bilbao, no existen disposiciones que regulen de una manera especial a las marcas, en el Código de Comercio de 1854, en donde tenemos que las marcas según el contenido de estos artículos, significaban medio de prueba de propiedad para los dueños de mercancías; así también, su empleo constituía un medio de control y garantía en la circulación de las mercancías. Significado éste similar al de las Ordenanzas de Bilbao.

Sin embargo, además de tener ya conceptualizada la idea de las marcas, en este código encontramos que, aún y cuando de manera directa, no regula a las marcas, sí se hace mención en algunos artículos de este código, a las marcas. Por ejemplo, se puede citar que se encontraba como requisito en las cartas de porte, a las que alude el artículo 189 del citado ordenamiento, entre algunos otros el de incluir en éstas, las marcas o señas exteriores de los bultos a transportar. De igual modo, el Artículo 500 señala que se llevaran tres libros de las mercaderías a transportar, señalando el contenido del embarque y las marcas.

No es sino hasta el año de 1870, que con la entrada en vigor de nuestro primer Código Civil, se regula de manera directa el uso de las marcas. Así pues, vemos que los archivos de la época demuestran que los interesados obtenían el derecho en exclusividad de la reproducción de sus marcas o signos distintivos, en el marco de las disposiciones que regulaban la propiedad artística, lógicamente después de presentar la solicitud correspondiente, en donde satisfaciendo los requisitos correspondientes, se otorgaba al solicitante la exclusividad de las marcas solicitadas. Esta solicitud era presentada ante la Secretaría de Estado y el Despacho de Justicia e Instrucción Pública, haciendo la aclaración de que no eran marcas como las que en el momento actual son registradas, sino más bien eran diseños artísticos, esto por la regulación de que eran objeto.

Ya en el código penal del maestro Martínez de Castro, se contenían disposiciones relativas a penalidades por falsificación de marcas, disposiciones vigentes hasta el año de 1903, por revisiones que se hicieron en el Código de Comercio de 1884 y la primera Ley de Marcas de 1889.

En este Código de Comercio de 1884, ya se contemplan de una manera clara y precisa los derechos de propiedad de las marcas, pues en su libro cuarto se le da el carácter a estos derechos de propiedad, valor propio independiente del precio de muebles e inmuebles.

Con la Ley de Marcas de Fábrica, del 28 de noviembre de 1889, se rompe con los modelos legislativos que la ley mercantil y penal habían venido teniendo, al regular la materia que nos ocupa, ya que éste es el primer ordenamiento conteniendo disposiciones especiales en materia de registros de marca. Este ordenamiento consistente en 19 artículos demuestra el interés tanto a nivel de productores como a nivel general, introduciendo disposiciones de importancia para la regulación de esta materia. Así, por ejemplo, encontramos que en su artículo 1, nos conceptualiza a la marca, señalando que puede considerarse como marca, cualquier signo determinante de la especialidad para el comercio de un producto industrial; de igual modo, en su artículo 3, podemos ver que considera marcas no registrables, la forma, color, locuciones o designaciones, que no constituyan por sí solas, el signo determinante de la especialidad del producto, rechazándose a aquéllas contrarias a la moral. Sigue apuntando en sus apartados, a los sujetos del derecho de las marcas, el procedimiento para adquirir la propiedad exclusiva sobre éstas, los derechos que se confieren a sus titulares, así como sus obligaciones, la publicidad y nulidad de las marcas, dejando la obligación al código penal, de señalar las penalidades a que se hacía acreedor el falsificador de marcas.

Esta serie de disposiciones tuvo gran auge entre los industriales, ya que mientras que en el período fiscal comprendido entre los años de 1891-92, se solicitaron 103 marcas; en el período fiscal de 1895-96, se solicitaron 138, existiendo 91 registradas, 29 pendientes de pago, 17 pendientes de requisitos y una negada.

Lo anterior nos deja ver que esta ley, ya para el año en que entró en vigor era necesaria; y aunque con grandes carencias, cumplió con el cometido para la que fue realizada. Debido a sus deficiencias, que fueron surgiendo a través de los años y, a pesar de su corta existencia, esta ley despertó en los legisladores la inquietud en esta área del derecho, surgiendo el 28 de mayo de 1903, un decreto por medio del cual se autoriza al ejecutivo para reformar la legislación vigente, surgiendo así La LEY DE MARCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIO, del 25 de Agosto de 1903, y posteriormente su reglamento, el 24 de septiembre del mismo año, notándose grandes logros en relación con la que precedía ésta. Así tenemos que ya se define de una manera más amplia, el concepto de marca, señalándose en el artículo 1 de ésta, que marca es: "El signo o denominación característica usada por el Industrial, Agricultor o Comerciante, en los artículos que produce o expende con el fin de singularizarlos y denotar su procedencia, y hace una enumeración enunciativa de lo que puede constituir una marca" 9.

El artículo segundo señala: "... Para adquirir el derecho exclusivo al uso de una marca, era necesario hacer su registro en la oficina de patentes y marcas"10

El artículo tercero establecía: "...Que dicho registro debería hacerse mediante la solicitud respectiva"11, pudiendo hacerlo cualquier mexicano o extranjero.

9.- Diario Oficial de la Federación, México 2 de septiembre de 1903.

10.- Ibidem.

11.- Ibidem.

Una de las grandes innovaciones que introdujo esta ley, es la de respetar los derechos de prioridad de las marcas, cuyo registro se pida en México, dentro de los 4 meses siguientes de haber sido pedida en otro país, siempre que en éste exista reciprocidad en tal respecto, para los ciudadanos mexicanos, indicando además la obligación de ostentar las marcas registradas como tales

Encontramos en ésta, reglas sobre la penalidad a la falsificación de marcas, que se encuentran tan detalladas, que podríamos afirmar que esta ley sentó las bases para la reglamentación sobre penalidad, en materia de falsificación de marcas, que tenemos en la actualidad.

Antes de entrar de lleno al siguiente antecedente histórico en esta materia, que es la Ley de Marcas, Avisos y Nombres Comerciales, del 28 de Junio de 1928, y su reglamento, sería interesante destacar que, por los acontecimientos vividos en nuestro país, con motivo de la revolución surgida, en esta materia se perdió un poco la continuidad que se había logrado, misma que consiguió recuperarse hasta la promulgación de la Ley señalada, ya que obviamente por los hechos trágicos de esta época, cada vez que alguno de los participantes en ella conseguía la vanguardia, echaba abajo lo que sus antecesores habían realizado, dentro de la materia en cuestión.

Ley de Marcas y Avisos Comerciales, del 28 de junio de 1928, y su Reglamento, del 11 de Diciembre de 1928. Es indudable que este conjunto de normas, supera enormemente a la anterior legislación, ya que incluye como cambios relevantes a los siguientes:

Uno de los más importantes avances que encontramos en este nuevo cuerpo legislativo, es el de la adquisición del derecho de la marca, ya que a partir de éste, se adoptó el sistema mixto atributivo declarativo, ya que no se adquiría el derecho al uso exclusivo de una marca, sólo por el registro, sino que ahora, bajo esta nueva legislación se reconocen derechos a los usuarios extrarregistrales.

Con una nueva técnica jurídico-legislativa, nos explica lo que puede constituir una marca, así como los signos no registrables, consignando las causas por las cuales el registro de una marca es nulo, y por primera vez señalando en su reglamento, una clasificación de artículos en 50 clases, siendo ésta no limitativa, ya que permite en su clase 50, incluir artículos no clasificados, no pudiendo comprenderse artículos de distintas clases, en una misma solicitud.

Se estableció el examen de novedad, como requisito previo al registro de marca, así como el procedimiento de oposición a terceros afectados. Se concedió por primera vez al Estado, la facultad de declarar, cuando lo considerara oportuno, el uso obligatorio de marcas para aquellos artículos que por su origen, naturaleza o aplicación, se relacionen íntimamente con la economía del país y sus necesidades.

Se amplió a seis meses, el término para solicitar los derechos de prioridad, conservándose los requisitos y formalidades de la Ley anterior.

Como antecedente próximo siguiente al antes mencionado, encontramos a la Ley de Propiedad Industrial, del 31 de Diciembre de 1942, y su Reglamento de la misma fecha. Ley que se caracteriza por codificar y reunir en un solo documento, todas las disposiciones relativas a patentes de invención, marcas, nombres comerciales y competencia desleal, que hasta ésta, se encontraban dispersas en diferentes códigos (mercantil, civil y penal).

Establece la prohibición de registrar como marca, palabras de lenguas vivas extranjeras, cuando pretendan aplicarse a productos que sean elaborados únicamente dentro del país, o cualquier otro país de habla hispana. Esto seguramente, para evitar inducir al público consumista en el error, ya que si presentaba cierto producto, un nombre de una lengua viva extranjera, podía pensarse que ese fuera el origen del producto. Otra prohibición contemplada, es la de registrar palabras descriptivas de los productos que se desea comercializar, incluyendo adjetivos calificativos o gentilicios, tratando de nueva cuenta, de evitar la inducción al error del público consumidor.

Se incluyen diversas disposiciones relativas a los derechos que confiere una marca, y además otras reglas que permiten a los propietarios hacer nuevos registros, en los que introduzcan modificaciones a los solicitados anteriormente, reglamentándose, entre otras cosas, el empleo de las marcas por usuarios autorizados.

Se reduce a un plazo de diez años la vigencia de las marcas, siendo renovables por períodos iguales.

"...El material bibliográfico al comentar las anteriores leyes es escaso, no sólo en el aspecto doctrinal, sino también jurisprudencial, sin que nuestro país contara con alguna obra que se ocupara especialmente de la propiedad industrial, lo que no ocurría en otros países, en donde existía un abundante material al respecto, y que en el transcurso del tiempo se iba a incrementar enormemente. Ante esta perspectiva, y con motivo de la importancia que reviste esta materia en el campo industrial y comercial, nuestro país parecía ser que se preocupaba por la misma, al expedirse la Ley de Propiedad Industrial y su Reglamento, ordenamientos jurídicos estos, que significaron un adelanto considerable en esta materia, y que perduraron vigentes por más de tres décadas, constituyendo, a nuestro juicio, auténticos modelos legislativos, en los que se hizo acopio, no sólo de la doctrina más autorizada y jurisprudencia al efecto, sino de las experiencias obtenidas de las conferencias de revisión del convenio de París; sin embargo, no fue suficiente la expedición de dichos cuerpos legislativos, para que sirvieran de inspiración a nuestros doctrinarios pues, no fue sino hasta el año de 1955, en que aparece publicada la obra de César Sepúlveda, intitulada " El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial", y en el año de 1960, la obra de David Rangel Medina."12

Cabe hacer mención, que antes de la promulgación de la Ley de Marcas de 1976, se tomaron distintos acuerdos en tan importante materia, como son: Acuerdos del 9 de febrero, del 2 de agosto y 13 de septiembre de 1944, por los que se decretó la ocupación de marcas y patentes, pertenecientes a personas físicas y morales de los países con los cuales la República Mexicana se encontró en estado de guerra: sin embargo, se vio la necesidad de que algunas de éstas fueran explotadas en beneficio del País, por lo que por decreto de 9 de Julio de 1949, se dejaron sin efecto los decretos señalados. Posteriormente se dictaron diversidad de acuerdos, para hacer obligatorio el uso de marcas en ciertos artículos, persiguiendo diversos objetivos, como son, por ejemplo, la determinación de procedencia, evitar precios altos para los consumidores, y denotar la calidad de la mercancía, éstas todas consideraciones expuestas por el Presidente de la República de la época.

Por último, expresaré que como el estudio de la Ley de 1976 se hará en un apartado especial, por sentar las bases para la Ley vigente: considero que las anteriores manifestaciones históricas tratadas, son el soporte para que ésta, que dejamos para un estudio especial, haya nacido y permanecido con tal perfección, representando la importancia que esta materia tiene y ha tenido a través de los años.

CAPITULO II.

MARCO LEGAL EN EL REGISTRO Y CONSERVACION DE MARCAS EN MEXICO

a) Ley de Invenciones y Marcas del 11 De febrero de 1976

Bajo el marco legal impuesto por la Ley de Invenciones y Marcas, del 11 de febrero de 1976, encontramos algunas innovaciones que representaron avances vanguardistas en materia de propiedad industrial, en relación con las estudiadas en el capítulo anterior, y permitieron con ello, sentar las bases para el desarrollo actual que se ha logrado en materia de registros marcarios. Para efectos de conocer de una manera sencilla estos cambios contenidos en la citada ley, estudiemos los propios conceptos legislativos, contenidos en la exposición de motivos de la misma, ya que en ésta encontraremos de una manera resumida, la intención de los legisladores al tratar, con la promulgación del citado documento legal, conseguir un desarrollo en el campo de las marcas; claro que serán incluidas algunas innovaciones que, aunque no se encuentran en la citada exposición y que, por alguna razón se omitieron, representan cambios importantes en la misma.

En primer lugar, podemos señalar que dentro del texto legal en estudio, se incluyen las Marcas de Servicio, como una innovación que no se encontraba dentro del texto de la ley anterior, definiendo perfectamente en la Ley de 1976, en qué consisten estas, y haciendo una clara diferencia de éstas, con las Marcas de Productos; así el artículo 87 de la Ley de Invencciones y Marcas de 1976, nos dice : "Artículo 87.-Esta Ley reconoce las Marcas de Productos y las Marcas de Servicios. Las primeras, se constituyen por los signos que distinguen a los artículos o productos, de otros de su misma especie o clase. Las segundas, por signos que distinguen un servicio, de otro de su misma clase o especie"¹

Con lo anterior se demuestra claramente, la necesidad de provocar un desarrollo mayor, dentro de los campos dedicados a la prestación de los servicios, toda vez que antes de este precepto, los nombres de establecimientos dedicados a la prestación de servicios, sólo encontraban la protección a la exclusividad de su nombre, con la figura jurídica conocida en los preceptos señalados en el capítulo anterior, como Nombre Comercial, que para mi muy particular punto de vista, contiene en su naturaleza dos grandes limitaciones: la primera de ellas, es que su protección se deriva exactamente de la clientela efectiva del establecimiento, por lo que se limitaba dicha protección, a áreas geográficas delimitadas, trayendo esto consigo, la existencia de establecimientos con el mismo nombre, en distintas zonas geográficas, hecho que podría, en su momento, representar conflicto para el

1.- Ley de Invencciones y Marcas del 11 de febrero de 1976, Edit. Ediciones Andrade S.A. Pág. 19 México 1993

sano desarrollo del comercio y la industria, ya que al pretender lograr un crecimiento geográfico para el mejor desenvolvimiento comercial del establecimiento, podríamos tener como resultado, la hipótesis de encontrarnos, con que al crecer, laserábamos derechos concedidos a terceros, y válidos, tanto como los nuestros.

Con esta figura de las Marcas de Servicio, se acaba con esta limitante, ya que al adquirir derechos por el registro de una marca de servicios, éstos son válidos dentro de todo el territorio nacional.

La segunda limitante, que me parece importante recalcar, y con esto dejar claro la importancia de la innovación comentada, es el hecho de que no se podían publicar Nombres Comerciales que no estuvieran en uso, esto por la razón obvia, de no existir para estos establecimientos en proyecto, una clientela efectiva y delimitada; y por otra parte, el tener como requisito formal para la publicación de nombres comerciales, una fe notarial de hechos, en la que se demostrara claramente el uso de los mismos en dichos establecimientos.

Cabe mencionar, que tampoco es posible, dentro de esta figura jurídica, la protección a diseños, que acompañen al nombre comercial.

Pero además de las limitantes señaladas, también es importante subrayar, que esta figura tiene la gran ventaja, de que los Nombres Comerciales se encuentran protegidos, aún y cuando no estén publicados: claro que para hacer valer los derechos de exclusividad que de ellos emanan, se requiere de la publicación formal en la Gaceta de Invenciones y Marcas, que mes con mes es publicada por la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, entidad jurídica gubernamental, que es el organismo ante el cual se promueven los registros de las figuras de la Propiedad Industrial.

Es importante señalar que para la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, que es la que permanece vigente como marco legal de esta importante materia, el concepto de Marca de Servicio se ha mantenido y continúa vigente a la fecha, causando los efectos señalados y dejando un poco de lado, la figura de los nombres comerciales

Otra innovación de la Ley de 1976, que aún y cuando se contenía en la Ley anterior a ésta, es aquella que confirma y fortalece el sistema por el cual surge el derecho exclusivo de una marca, en razón de su uso y no de su registro, ya que aunque la Ley de Invenciones y Marcas señala en su artículo 88, que el derecho de uso exclusivo de una marca, se obtiene mediante su registro; el artículo 93, del precepto legal en cita, confirma claramente que el uso previo de un registro, constituye derechos sobre la marca que se ha venido usando, al señalar que el derecho al uso de una marca, obtenido mediante su registro, no producirá efecto alguno contra un tercero que, de buena fe, explotaba la misma marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicios,

siempre y cuando, el tercero hubiere empezado a usar la marca con más de un año de anterioridad a la fecha legal de su registro, o del primer uso declarado, que debe demostrar en su oportunidad, señalándose en el citado artículo, ciertos formalismos para la obtención firme de los derechos" 2

Una innovación importante que se encontraba en esta Ley, es en relación a determinar de una manera definitiva, lo que no es registrable como marcarn aún y cuando pueda constituir un signo distintivo. Sobre este apartado, las Leyes de 1903, 1928 y 1942, que se estudiaron en el capítulo anterior, ya contenían algunos de los conceptos señalados como no registrables, pero es importante destacar, que la mayoría de éstos se vieron perfeccionados de Ley a Ley, hasta llegar a la delimitación perfecta que hace la Ley en estudio, que aún y cuando no se encuentra vigente, es sin duda la base fundamental de la que se encuentra en vigor. Además del perfeccionamiento en cada uno de los conceptos considerados por las leyes anteriores a ésta como no registrables, se expresan de una manera clara, que no había sido posible alcanzar por los preceptos de anteriores leyes, los conceptos en relación a emblemas, firmas, punzones, monedas, etc., derechos propios de naciones u organizaciones tanto nacionales como extranjeras, derechos inherentes a las personas, que aunque podrían ser constitutivos de registros marcarios, se señalan como no registrables, con el fin de respetar las individualidades de nacionales y extranjeros.

Se incluye, además dentro de la prohibición de registro, a los títulos de obras literarias, las denominaciones geográficas, los gentilicios, los mapas, los nombres de poblaciones que se caractericen por la fabricación de ciertos productos para amparar similares, teniendo como sustento de estas prohibiciones, fundamentalmente, el respeto y protección que se debe a las denominaciones de origen, incluye asimismo, la innovación de no permitir registrar, dentro de nuestro territorio, las denominaciones o signos que, conforme a otras disposiciones legales, no sea posible utilizar para fines comerciales, o por razones de interés público, la Secretaría considere no conveniente registrar, esto con el fin de dejar en manos de La Secretaría, la facultad discriminativa, que por razones de interés público, corresponde a la autoridad y protegiendo los conceptos propios de otras materias, que provocarían problemas con su registro, confirmando, de igual modo, la no registrabilidad de lenguas vivas, extranjeras o grafismos, que de cierto modo, puedan parecer lenguas extranjeras; esto, aún cuando no es innovación de esta Ley, si se amplía en ella, aunque después, por decreto del 29 de diciembre de 1986, publicado en el Diario Oficial, el 16 de enero del 87, haya sido derogada esta disposición, por razones que se explicarán más adelante.

Es importante en este apartado, señalar que estos conceptos contenidos en el sentido ya establecido en la ley de 1976, se conservan en la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, con los cambios que se comentarán más adelante.

Puntualizando, podemos señalar que una diferencia existente entre la ley de 1976 y la de 1942, y que se hace indispensable comentar, se encuentra en el hecho de que en ésta, se reduce la duración de los registros de diez a cinco años, esto, con el fin de evitar la acumulación de registros que se encontraban sin uso, ya que mediante la Ley de 1942, se podía, a través de la renovación especial de cada 5 años, para marcas fuera de uso, mantener éstas por tiempo indefinido, encontrando como consecuencia, el surgimiento de grandes monopolios de marcas sin uso, por lo que tratando de evitar esto, en la ley de 1976, se reduce a cinco años la duración del registro, ya que dichos monopolios de marcas sin uso, perjudicaban el desarrollo económico y el crecimiento de las pequeñas empresas, y además, para lograr dicho fin, se establece como requisito de fondo, para la conservación de registros bajo esta ley de 1976, la obligación de probar, mediante documentos e información económica, el uso de marcas que se encontraban registradas, dejando como ventaja a los usuarios de marcas, la obligación de comprobar el uso de sus marcas, en una sola de ellas, siempre y cuando se tratara de denominaciones iguales, en distintas clases, para ser aplicadas a distintos productos, logrando con esto, la facultad de mantener vigentes fuera de uso, marcas que cumplieran con el requisito de la prueba de uso, basándolo en una de ellas, que sí se encontraba en uso.

**b) Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas
del 20 de febrero de 1981.**

Posterior al Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, del 31 de Diciembre de 1942, el 21 de Febrero de 1981 entró en vigor el Reglamento de La Ley de Invenciones y Marcas, publicado en el Diario Oficial de la Federación, sólo un día antes de su entrada en vigor. El fin primordial de su promulgación, fue el de modernizar el sistema de propiedad Industrial Mexicano, tratando de alcanzar el objetivo de dar seguridad y la debida protección, a los conceptos de la propiedad industrial, en donde quedan comprendidos los derechos marcarios, ya que el reglamento que, por la entrada en vigor de éste quedó abrogado, contenía en sí grandes lagunas y, en una palabra lo podemos definir como inadecuado, y es por eso que se apoyó grandemente, en el Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas en Materia de Transferencia de Tecnología y Vinculación de Marcas, que entró en vigor el 17 de octubre de 1976, quedando sin vigencia por la abrogación del mismo, en el año de 1990, con la promulgación del Reglamento de la Ley Sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas publicado, en el Diario Oficial de la Federación, el 9 de enero de 1990.

En el reglamento en estudio vamos a encontrar que no es sino, hasta el artículo 53, que se introduce el estudio de los procedimientos para la obtención de registros marcarios, regulando de manera directa los procedimientos para la obtención de los registros señalados .

Es así, que en el artículo 53, se define de una manera clara, cual será el procedimiento para la obtención del registro de una marca, señalándose en el propio artículo 54 los documentos de forma, necesarios e indispensables para el citado fin.

Posteriormente se encuentra la obligación de señalar, tanto en la descripción como en la solicitud, los artículos que se desea proteger con la marca solicitada y, asimismo, indica qué se deberá solicitar, de acuerdo a la clasificación que el mismo artículo 56 contenía, de una manera general y que con la ayuda del catálogo de clases y subclases que se provee en el mismo artículo, sea publicado en la Gaceta de Inventiones y Marcas, indicando que podrá ser adecuado, a juicio de la Secretaría, para cumplir con los fines para los cuales se creo. Cabe mencionar que el citado clasificador, contenido en este ordenamiento legal que se estudia, ha sido cancelado con la entrada en vigor de las reformas hechas al mismo, en el año de 1989.

c) Reglamento de La ley de Invenciones y Marcas del 30 de agosto de 1988.

Posterior al Reglamento de 1981, entra en vigor el 30 de septiembre de 1988, el Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 1988. Con este reglamento se pretende un desarrollo equilibrado de la economía pero de acuerdo a la situación que se vivía en los tiempos de su promulgación, este ordenamiento tiene una visión de protección desde un punto de vista internacional y no sólo interno, como se pretendía en el reglamento abrogado por éste, es decir, el poder legislativo se preocupó, con la promulgación de este reglamento, de vigilar que se creara un clima de confianza entre los usuarios de la propiedad industrial y, por ejemplo, en los primeros párrafos del artículo 74, que es el primero que se avoca a los procedimientos marcarios, se señala:

" Las marcas registradas en México, sean de origen nacional o extranjero, serán objeto de protección, en los términos del registro de las mismas.

Cuando se pretenda importar por un tercero, mercancía que ostente cualquiera de dichas marcas, los titulares o usuarios autorizados de las mismas, podrán solicitar, cuando tengan motivo suficiente para ello, que previa a la operación de importación, se verifique, en la aduana en que se encuentre la mercancía, la legitimidad de la marca que ostente".³

3.- Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas del 30 de Agosto de 1988, Edit. Ediciones Andrade, Pág. 72-7, México 1992.

Con la inclusión de estos párrafos y los siguientes del artículo 74, en el reglamento en estudio, se nota el interés de los legisladores de evitar a toda costa, la competencia desleal entre comerciantes y prestadores de servicio, y la preocupación por detener las importaciones de productos, que traían consigo mala calidad y bajo precio, y por ende, la desigualdad entre competidores, es decir, la competencia desleal.

También se señala de una manera más precisa, en relación con lo anterior, cuáles son los documentos y requisitos de forma esenciales, para la obtención de registros marcarios, señalándose claramente la posición de los legisladores, para provocar la privatización de trámites, trayendo consigo una simplificación administrativa mal entendida, ya que señala en el párrafo final del artículo 75, que el texto de la solicitud, podrá utilizarse como título definitivo, si contiene las menciones a que alude el mismo artículo 75. Con esto se provocó en la práctica, ocurriendo aún a la fecha, un deterioro en la calidad de los títulos de registro de marca.

Otra de las diferencias que denota preocupación legislativa, por la internacionalización de nuestro comercio, es el hecho de incluir dentro de este reglamento, las bases para la obtención de registros de marca, basados en registros extranjeros, y gozando de los derechos de prioridad, consistentes en tener como fecha legal, la misma que la que se obtuvo para el registro extranjero, siempre y cuando se cumpla con los requisitos que el mismo ordenamiento en cuestión establece.

Pretende asimismo este reglamento, dilucidar claramente las bases para un licenciamiento sano de registros de marca, y asimismo señala la condiciones necesarias para la vinculación de marcas.

Es importante señalar, que es éste el reglamento que se encuentra ahora regulando a la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, que es la que está vigente a la fecha. Lógicamente, esta situación provoca desajustes de interpretación, ya que este reglamento no es precisamente el que debería regular a la ley comentada, pues ésta ha sido puesta en vigor, cuando los requerimientos de legalidad en la materia de propiedad industrial, son otros, de acuerdo a la nueva Ley de Fomento y protección de la Propiedad Industrial. Esta afirmación, definitivamente encuentra su razón de ser, en el hecho de que mientras el reglamento fue puesto en vigor, el 30 de septiembre de 1988, la ley, a la que se pretende que el mismo regule, ha entrado en vigor el 28 de junio de 1991, cuando las expectativas de la nueva ley son otras, lógicamente por ser tiempos distintos, los momentos en los que fueron creados.

d) Nueva Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial

Cabe señalar, que ahora bajo las nuevas directrices gubernamentales de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, se ha instituido nuevamente la duración de 10 años para un registro de Marca, y existen algunos medios de obligación de uso de marcas, que dentro de este capítulo, pero más adelante, se estudiarán para dejar una visión clara de los adelantos que contiene la ley vigente, en relación con la que se está estudiando, toda vez que aún cuando la Ley de 1976 sienta las bases para la nueva ley vigente, ésta contiene algunos conceptos vanguardistas que no se hayan dentro de la Ley de 1976.

Los cambios relevantes que surgen con la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, en comparación con la Ley de 1976 son los que a continuación se mencionan:

En primer lugar, nos encontramos que se amplía la duración de los registros marcarios, es decir, que mientras que en la ley de 1976 las marcas conservaban su vigencia por periodos de 5 años, en esta nueva Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, los plazos se modifican para alcanzar los diez años, dejando de ser una obligación la prueba de uso, que en la ley de 1976 debía ser acreditada cuando menos una vez, dentro de los tres años siguientes a la fecha de concesión, prueba de uso que debía ser acreditada con la presentación de

documentales consistentes en la información económica de los productos vendidos con la marca, así como la presentación de ejemplares que se constituirían, ya sea con las envolturas originales en que se presentaba el producto o bien con folletos, facturas, publicidad, etc., en donde se notara claramente el uso de la marca. Estas prácticas, con la ley en vigor han desaparecido, depositando la autoridad correspondiente su confianza en los usuarios de la propiedad industrial, ya que ahora, bajo el marco legal de la ley en vigor, se requiere únicamente de una declaración, hecha bajo protesta de decir verdad, de que la marca que se pretende renovar por un período de 10 años más, se conserva en uso, y proveyendo de una fórmula en el mismo marco legal, para que cualquier tercero interesado en marcas fuera de uso, con la simple prueba de esto, pueda anular dichas marcas no usadas, para hacer uso real de las mismas. Con esto, el legislador ha encontrado la fórmula legal para que no exista el monopolio de marcas no usadas, que se daba dentro del marco legal de la Ley de 1942, ya que en ésta, se permitía la renovación de marcas sin que existiera alguna fórmula como la encontrada por el legislador, y dispuesta en la Ley de 1991, y como la duración de registros era, al igual que ahora de 10 años, las grandes compañías capitalistas, retenían para sí un sinnúmero de registros que no se encontraban en uso, pero que afectaban de manera directa a los pequeños comerciantes, ya que congelaban dichos registros, logrando con esto que los pequeños comerciantes no intentaran siquiera usarlos.

Cabe mencionar, que para la conservación de derechos de marcas que se encuentran sin uso por un período mayor a los tres años, la única posibilidad existente, es la de volver a solicitar dicho registro, bajo una nueva solicitud, que no tendrá relación alguna con el registro que se tenía. Esto representa una diferencia fundamental con la Ley de 1976, toda vez que bajo dicho marco legal, existía la posibilidad de re-registrar marcas sin uso otorgándoseles a los titulares de éstas un año a partir de la fecha en que quedara caduco el registro para re-registrar dichas marcas sin uso; esto significaba que dentro del año siguiente a la fecha en que expirara el derecho de exclusividad al registro de marca que se tenía, sólo el titular de dicho registro se encontraba en la posibilidad de volverla a registrar, señalando en la nueva solicitud que se trataba de un redépósito, en virtud de no encontrarse en uso el registro de la marca que daba pie a la nueva solicitud señalada, y con esta mención, se obtenían ciertos derechos de prioridad, ya que se prefería la marca que resultaba de un redépósito, que la marca resultante de una nueva solicitud

Es importante hacer hincapié, que bajo el marco legal vigente, este derecho de redépósito ha quedado sin efecto, y también es indispensable hacer notar, que no será sino a petición de parte, que se anulen registros de marcas que dejen de usarse por períodos de más de tres años.

Otras diferencias que se deben hacer notar en esta ley son las relativas a los procedimientos de nulidad de marcas, infracciones administrativas en relación al uso ilegal de marcas, y delitos por invasión de derechos de marcas registradas, ya que bajo el marco legal en vigor, se han ampliado los plazos para las diferentes situaciones ya señaladas: esto con el afán de brindar una mayor seguridad jurídica a los titulares originales de registros de marca, tanto nacionales como extranjeros. Así, también se han elevado las penas a las que se haría acreedor un infractor de marca, o quien cometiese un delito por invasión de derechos de marca registrada.

Por ejemplo, mientras que en la Ley de 1976 se mencionaban únicamente las infracciones, delitos y penas, ahora con la nueva ley, se señalan de una manera exhaustiva, las condiciones y reglas para llevar a cabo inspecciones, que traerán consigo el aseguramiento cautelar de mercancías, cuando se determine de la inspección, la comisión de delitos o infracciones administrativas.

Además, se han ampliado y determinado claramente los delitos posibles, dentro de la invasión de marcas y la competencia desleal, manteniendo los delitos conocidos en materia de marcas, pero propiciando una mayor seguridad jurídica, al señalar preceptos vanguardistas en materia de competencia desleal.

Se han delimitado de una manera directa las formas para la protección de las Denominaciones de Origen, con el fin de que esta figura jurídica, encuentre la debida protección y exista una real seguridad jurídica para las mismas.

Se ha introducido en esta nueva ley la protección, a Marcas Colectivas, innovación que no se contenía bajo ninguno de los conjuntos legales ya señalados, disponiéndose asimismo, de una manera sencilla de reglas para su obtención, conservación y uso, señalándose la obligación de presentar, con la solicitud correspondiente, un convenio en donde participarán los usuarios de dicha marca colectiva, y en el cual se señalarán de manera exhaustiva, las reglas para dicho uso.

Existen otras diferencias, como son nuevos formulismos para las solicitudes de marca, por ejemplo, bajo el nuevo marco legal, se requiere presentar 7 etiquetas de la marca, ya sea en color o blanco y negro, según se desee la protección que nos brindará , mientras que en la ley anterior, se requería de 8 etiquetas.

Los que se han comentado en este apartado, son en realidad los cambios más relevantes que trajo consigo en materia de marcas, la nueva Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial que permanece en vigor, y que pretende brindar una mayor seguridad jurídica a los usuarios de la propiedad industrial, trayendo consigo el fin intrínseco de un desarrollo mas sano para la economía de nuestro país, evitando a toda costa la competencia desleal.

Capítulo III.

Concepto, naturaleza jurídica y diferentes tipos de marcas.

a) Concepto legal de marca.

A través del trabajo realizado hasta el momento, y particularmente como resultante del estudio de las distintas leyes que se han retomado en Materia de Propiedad Industrial, han surgido diferentes conceptos legales de Marca, por lo que veremos cada uno de ellos, hasta llegar al que actualmente se maneja dentro de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, pero será importante ver como a través de los procesos evolutivos legislativos, se ha ido desarrollando el concepto de marca para quedar como hasta hoy en día se conoce.

Bajo la Ley de 1889, que es la Primera en específico, se manejaba como concepto legal de marca el siguiente precepto:

" Se considera como marca de fábrica, cualquier signo determinante de la especialidad para el comercio de un producto industrial "

Como se distingue claramente, el concepto señalado por la Ley de 1889, resulta pobre y poco descriptivo de lo que en realidad es una marca, pero tomando en cuenta la época de su emisión, resulta importante apuntar que ya con este inicio, se pretendía de una manera directa, determinar los derechos de exclusividad para los nombres dados por los fabricantes a sus productos, para la individualización de los mismos.

Ya dentro de La Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 1903, lógicamente el concepto, como resultante de la evolución normal vivida resulta más específico y, de una manera un poco más clara, pretende conceptualizar a la marca como:

" El signo o denominación característica y peculiar, usada por el industrial, agricultor o comerciante, en los artículos que produce o expende, con el fin de singularizarlos y decretar su procedencia"

Como se puede apreciar, ya dentro de este concepto, se pretende señalar a los usuarios de la propiedad industrial como parte del mismo, y se recalca la importancia de que el uso de marcas se traduzca en una individualización de los productos expendidos y/o fabricados, decretando su procedencia para provocar un elevamiento en la calidad de los productos y, evitar de igual modo engaños que fueran sufridos directamente por el consumidor.

En la Ley de 1928, no se destaca de una manera directa un concepto de marca; claro que en dicho precepto, sí se señalaba abiertamente la finalidad de las marcas y se mencionan algunas características de las mismas. Al igual que esta Ley, la de 1942 no conceptualiza a la marca, pero sí disponía que el que está usando una marca o quiera usar las marcas para distinguir los artículos que fabrique o produzca, y denotar su procedencia, puede adquirir el derecho exclusivo a su uso mediante su registro. Asimismo, señalaba que podrían constituir una marca, para los efectos de uso exclusivo señalados anteriormente, los nombres bajo una forma distintiva, las denominaciones y en general, cualquier medio que sea susceptible, por sus caracteres especiales, de hacer distinguir a los objetos a que se aplique o trate de aplicarse, de los de su misma especie o clase.

Ahora bien, y desde un punto de vista conceptualizador, podremos manejar las frases dadas por el precepto legal señalado, y armar a nuestra propia conveniencia un concepto de marca que, aunque no directamente, se incluía en la Ley de 1942, y que más o menos diría así:

"Podrán constituir una marca, para distinguir los artículos producidos o fabricados y denotar su procedencia, los nombres bajo una forma distintiva, las denominaciones y en general, cualquier medio que sea susceptible, por sus caracteres especiales, de hacer distinguir a éstos, de los de su misma especie o clase"

Encontrándonos con la limitante de imperfección en el concepto que se ha extraído de la ley, a la falta de determinación de lo que es, y no es una marca, ya que el hecho de señalar "podrían", denota ambigüedad en el concepto.

Bajo la Ley de 1976, aunque no se conceptualizó de manera directa a la marca, sí se señaló lo que tenía posibilidades de constituir una marca, señalándose por primera vez a lo que constituye una marca de servicio, la Ley de 1976 fue clara al decir:

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

Como se puede apreciar, se manejan características semejantes en cada uno de los conceptos señalados, y la Ley de 1976 retoma esas características y, de manera sencilla, las dispone en el concepto contenido en la misma; estos elementos característicos que son, por un lado, "signos distintivos" y por el otro, el fin de individualización, son elementos que permanecen en la Ley actual, tal y como lo veremos enseguida.

El concepto legal de Marca que se maneja hoy en día, nos lo señala la propia Ley de Fomento y Protección de La Propiedad Industrial en su Artículo 88 que a la letra dice:

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"

Como se desprende del concepto anterior, realmente se respetan los dos elementos contenidos en el concepto de la Ley de 1976, pero se agregan dos de gran importancia, como son: la visibilidad, y el mercado.

Podemos observar que, la legislación actual, nos define a la marca con tres elementos esenciales que son en primer lugar: un signo visible, que distinga a los productos o servicios a los que se aplica, de otros de su misma especie o clase, siendo el segundo elemento la distinción y por último, que se encuentre en el mercado.

Es importante citar que la propia Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial señala en su artículo 87, que los industriales, comerciantes o prestadores de servicios, podrán usar una marca en la industria, en el comercio, o en los servicios que presten, pero haciendo hincapié en que el derecho a su uso exclusivo, se obtendrá mediante su registro ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Tenemos pues, que no se requiere del registro para que un signo visible, distintivo y que se encuentre en el mercado, pueda legalmente ser considerado una marca, claro que su uso podrá ser indiscriminado hasta en tanto no se registre.

Es importante señalar que la propia Ley, en su artículo 89, reconoce signos que pueden constituir una marca y, de igual manera señala en su artículo 90, a aquellos signos que aunque cumplen los tres requisitos exigidos por la definición antes dada, no se registrarán como marca por considerar que su registro conllevaría, de una manera directa a la confusión y a la competencia desleal, que es lo que se pretende evitar a toda costa, para el sano desarrollo del comercio y de las relaciones comerciales.

A continuación me permito transcribir los artículos señalados, para el mejor aprovechamiento del presente estudio:

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

I.- Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen, o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase;

II.- Las formas tridimensionales;

III.- Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidas en el artículo 90, y;

IV.- El nombre propio de una persona física, siempre que no exista un homónimo ya registrado como marca.

ART. 90.- No se registrarán como marca:

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

II.- Los nombres técnicos de uso común de los productos o servicios que pretenda ampararse con la marca, así como aquéllas palabras que, en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales, se hallan 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 o imiten, sin autorización, escudos, banderas o emblemas, de cualquier país, estado, municipio o divisiones políticas similares, así como las denominaciones y siglas de organizaciones internacionales, gubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra organización reconocida oficialmente, así como la designación verbal de los mismos;

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

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, nombres 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 propiedad particular, cuando sean especiales e inconfundibles, y se tenga el consentimiento del propietario;

XII.- Los nombres, pseudónimos, firmas y retratos de personas, sin consentimiento de los interesados o, si han fallecido, de su cónyuge, parientes consanguíneos en grado mas 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 conformidad;

XIV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, susceptibles de engañar al público o inducir al 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, sí podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares;

XVII. - Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión, a un nombre comercial aplicado a una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios, cuyo giro preponderante sea la elaboración o venta de los productos, o la prestación de los servicios que se pretendan amparar con la marca, y siempre que el nombre comercial haya sido usado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca, o la de uso declarado de la misma. Lo anterior no será aplicable, cuando la solicitud de marca la presente el usuario del nombre comercial, si no existe otro nombre comercial idéntico que haya sido publicado.

Puntualizando, podemos hacer hincapié en que la definición dada por el artículo 88 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial se ve complementada para definir a las marcas registradas, por los artículos ya señalados.

b) Diferentes conceptos doctrinales.

A través del estudio del presente documento, nos hemos podido percatar que para definir a las marcas en todas las épocas, se ha requerido de señalar los elementos esenciales que la componen, y por esto es que existen tantos y tan diversos conceptos, de lo que en realidad es una marca, en donde todos y cada uno de ellos, aún y cuando no reúnan todos los elementos, si reúnen los esenciales y, por tanto, en ninguno falta razón y a ninguno de ellos se puede tachar de inválido, tal vez de poco o mucho descriptivo, pero todos redundan en señalar de una manera certera, lo que se conoce y se ha conocido a través del tiempo, por la figura jurídica conocida como marca. Luego entonces, señalaré algunos de los conceptos doctrinales que a lo largo de la presente investigación llaman la atención. Así, tenemos que por ejemplo Yves Saint-Gal, reconoce a las marcas en dos planos a saber: el jurídico y el económico; en el primero de ellos, define a la marca como " un signo distintivo que permite a su titular, ya sea fabricante o comerciante, distinguir sus productos o servicios de los de su competencia" 1, y concluye, en atención a lo señalado, que la marca es pues, un signo de adhesión de la clientela. En el plano económico, el autor en comento señala que la marca en este plano, puede ser definida como un signo que tiende a proporcionar a la clientela, una mercancía o un servicio cubierto públicamente con su garantía.

1.- Nava Negrete Justo, " El Derecho de las Marcas ", Edit. Porrúa S. A. , Pág. 143 México 1985.

Como podemos desprender de lo anterior, en ambas definiciones, aún y cuando ambas se dirigen a resaltar en ellas elementos de importancia diferentes, no se contravienen, ya que mientras que en el aspecto jurídico se destaca por el autor señalado el carácter distintivo, en la definición económica que señala el mismo, pone de manifiesto la importancia de una calidad y garantía intrínsecas, que contiene la marca, basadas en la confianza que de ella pueda tener el público consumidor.

Por su parte Aine, nos da la siguiente definición: La marca de fábrica o de comercio, es un signo cualquiera aplicado a un producto, y que permite reconocer la fábrica de que proviene, o la casa comercial que lo vende.

En esta definición, el autor destaca el origen del producto a través de la marca y, de una manera sencilla, agrupa las definiciones que de ella hace el autor señalado en el párrafo antecedente, ya que destaca la distinción de productos y, de una manera poco oculta, el de la garantía, que en el producto protegido por la marca pueda tener el público consumidor, pues resalta el origen de la mercancía o servicio, que redundan en la determinación de elegir, entre varios de la misma especie o clase que aquel que nos brinda una garantía de cierta calidad, basada en el origen del producto mismo, origen no de lugar sino de fábrica o comercio.

De una manera más completa, el maestro Agustín Ramella, nos dice que la marca es la señal exterior escogida por un industrial, y empleada lo mismo que el propio nombre comercial para garantizar que los productos puestos bajo ella, por la cual se distinguen, proviene de su fábrica o comercio y, distinguirlas especialmente de los productos que le hacen competencia.

Cabe destacar que en esta definición, aparecen nuevamente los elementos de distinción y origen, tan importantes para darnos cuenta que estamos frente a una marca.

Ascarelli, de una manera profunda, conceptualiza a la marca como "aquella que sirve para individualizar el producto, también ella constituye un bien inmaterial que se traduce materialmente en una contraseña puesta en las mercancías o en su embalaje, y que sirve para indicar la procedencia del producto, de una hacienda determinada, atrayendo y conservando la clientela. El público puede así conocer la procedencia de la mercancía y cuidarse de las falsificaciones. Gracias a la bondad de sus productos, quien ha sabido conquistar una clientela, puede conservarla al quedar cubierto de que el público compre otros productos creyéndolos suyos.

En esta definición se contempla ampliamente, lo que es una marca y su finalidad, hecho que no en todas las definiciones se encuentra, pues se traduce de una manera intrínseca, una finalidad que en ésta se señala claramente.

En Colombia, Jesús M. Carrillo Ballesteros y Francisco Morales Casas, definen a la marca como " Un signo que tiene como fin distinguir mercancías, para beneficio de quienes se han servido de ellas y no han sido engañados en cuanto a su eficacia o utilidad, beneficio que también se extiende al comerciante que quiere preservar o mejorar su clientela" 2

De las definiciones señaladas, se confirma lo sostenido en un principio, ya que sencilla o extensamente, oculta o claramente, todas ellas derivan en un principio fundamental que es la **DISTINCION** y protección tanto para el industrial como para el público consumidor.

Es necesario señalar, que como las anteriores, existen más y diversas definiciones de lo que es una marca, pero me he permitido señalar éstas ya que en el desarrollo del presente me han parecido las más destacadas.

Cabría únicamente tratar de armar, con los conocimientos obtenidos, una propuesta de definición, que no saldría por lo común de la misma, más allá de lo conocido, pero que sería así:

Marca, es todo signo distintivo o elemento material utilizado por el comerciante, industrial o prestador de servicios, para crear distinción entre sus productos o servicios, de otros de su misma especie o clase, y que redunde en la obtención, conservación y ganancia de clientela efectiva, que se benefician de la calidad o eficacia ya comprobada de los productos que la ostenten.

c) Naturaleza jurídica.

Es de vital importancia tratar de señalar la naturaleza jurídica de las marcas, por una parte, para fundamentar y dar constitucionalidad al derecho de las marcas, y por otra parte, para tratar de establecer con precisión la competencia de los tribunales en caso de un conflicto.

La primera gran clasificación de los derechos que se nos presenta, es sin lugar a dudas, la que los divide en Derechos Públicos y Derechos Privados. Al respecto es dable señalar, que aún a estas alturas resulta difícil establecer una división precisa, entre las diversas ramas del derecho, pues los puntos de contacto son muchos, por lo que una clasificación exacta resulta improbable y, por ello, se ha sostenido que la división del derecho público y privado no es descriptiva de su objeto, ya que se trata de una idea regulativa en donde se pueden contemplar todas las relaciones jurídicas, y en este orden de ideas, sería muy aventurado tratar de sumergir al derecho de las marcas, dentro de alguna de estas ramas de la división clásica, ya que no es posible pensar que el derecho de las marcas, se contenga sólo en el derecho público, si pensamos en su carácter privado como derecho real, o dentro del derecho privado, si notamos que la propia ley que lo regula, señala que sus ordenamientos son de orden público.

Una vez expuesto lo anterior, cabría señalar que la naturaleza jurídica del derecho de las marcas se encuentra ubicado dentro del Derecho Público sin olvidar la naturaleza jurídica privada originaria de las marcas.

Existen diferentes y numerosas teorías acerca de la naturaleza jurídica de las marcas, todas ellas sostenidas por diferentes autores de renombre, y algunas de ellas contrapuestas, por lo que me permitiré señalar algunas de las más relevantes, como por ejemplo, la teoría que pretende encontrar la naturaleza jurídica de las marcas, en la teoría de la propiedad que a grosso modo pretende, hacer valer que "el principio de la propiedad de las marcas, se encuentra en la naturaleza misma de las cosas" 3, pudiendo ser rechazada la misma, ya que los autores que sostienen ésta, no toman en consideración que el derecho a la marca no se pierde, cuando los productos o servicios han salido de las manos del titular de la marca, ya que el derecho a la marca, no necesariamente se transfiere juntamente con el producto que lleva la marca.

Algunos autores han pretendido utilizar esta teoría, señalando que el derecho sobre la marca puede considerarse como un derecho de propiedad, pero en su función social sobre bienes inmateriales

Existe también la teoría de la propiedad intelectual, que fundamentalmente señala que no es posible encuadrar a los derechos de las marcas, dentro de la división clásica que engloba a los derechos en tres categorías, a saber: derechos personales, en los que encontramos entre otros, a la patria potestad, matrimonio, mayoría, interdicción, etc; derechos obligacionales: compraventa, arrendamiento, mandato, etc; y derechos reales: propiedad, usufructo, servidumbre, etc.

3.- Breuer Moreno " Tratado de Patentes de Invención, Edit. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1957, Pág. 21

Estableciéndose una cuarta categoría, llamada DERECHOS INTELECTUALES, en donde como se señala, se encuentran las patentes, derechos de autor, marcas, modelos, y en donde también existen teorías que pretenden señalar a ésta, como defectuosa por el hecho de no encontrar en las marcas, una real tarea intelectual para su creación.

Otras teorías pretenden encuadrar a las marcas, dentro de los derechos de la personalidad, pero se vuelve insostenible la misma, al señalar que las marcas son cedibles, y por tanto, al cederse la marca, se estaría negando a sí misma esta teoría.

La teoría de derechos inmateriales, en donde se pretende incluir a las marcas, señala que "los productos del espíritu humano, son autónomos de las cosas en las cuales cobran su manifestación sensible" 4; esta teoría es aceptada, y podría ubicarse a los derechos inmateriales dentro de los derechos patrimoniales, en cuanto que los derechos inmateriales son susceptibles de explotación comercial, mediante su multiplicación, reproducción, ejecución, etc., claro que son una clase especial de derechos patrimoniales, ya que tienen en común con otros derechos patrimoniales, el de no poder ser reducidos, en todos los casos, a un valor pecuniario.

4.- Nava Negrete, Justo, Ob. Cit., Pág. 134.

Los argumentos para considerar a la naturaleza jurídica del derecho de las marcas, como un derecho de la propiedad intelectual o inmaterial, son tan numerosos, como son los que tienden a negarles tales calidades, pero cada uno de ellos nos brinda conocimientos que son de gran utilidad, para soportar la naturaleza jurídica del derecho de las marcas.

d) Finalidad de las marcas.

La finalidad de las marcas se ha visto plasmada a lo largo del presente estudio, por lo que de una manera sencilla podríamos concluir que la finalidad de las marcas encuentra dos grandes ámbitos de aplicación, que son la finalidad económica y la finalidad jurídica.

- La finalidad económica de los registros marcarios, nos transporta, sin lugar a dudas, a afirmar que las marcas son necesarias para un desarrollo sano en el comercio, ya que como se ha señalado, las marcas sirven para salvaguardar, tanto los derechos de los propietarios de las mismas, como el de los consumidores, que se benefician al adquirir productos o servicios marcados, ya que sin temor a equivocarse, los consumidores al utilizar dichos productos o servicios, encuentran un medio para conocer la calidad de los productos adquiridos, y por su parte, el industrial, comerciante o prestador de servicios, asegura, con el uso de sus marcas, conservar y acrecentar su clientela efectiva, por lo que podemos concluir

que el uso de las marcas dentro del comercio, asegura un desarrollo comercial efectivo, al no permitir la confusión entre los consumidores y, por tanto, la competencia desleal, que se originaría al no existir las marcas y los derechos que de ella emanan.

En estos tiempos, en los que las distancias se han visto reducidas gracias al desarrollo tecnológico que se vive día con día, es importante para el comercio contar con medios accesibles, que le permitan cautivar clientes potenciales y conservarlos, ya que al existir diferentes productores y prestadores de los mismos productos o servicios, y existir la libre competencia, las marcas son el medio material del que se vale el comercio para un firme desarrollo, dentro de una leal competencia, que sin lugar a dudas, redundará en beneficio de los consumidores.

En el aspecto jurídico, la finalidad de las marcas se traduce en el ejercicio de los derechos que de ella emanan, ya que si bien es cierto, que el titular de una marca registrada tiene el derecho a su uso exclusivo, también es cierto que además de ese derecho, la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, brinda al titular de los derechos de una marca, la facultad de hacer valer sus derechos de exclusividad, en contra de aquel o aquellos que pretendan beneficiarse, haciendo uso indebido e ilícito, de los derechos obtenidos por el titular del registro de marca.

La finalidad jurídica se traduce entonces, en evitar, en primer término, la competencia desleal, y como consecuencia de esto, la confusión en la que podría caer el público consumidor, traduciéndose esto en una finalidad de interés social, ya que al Estado, en su personificación jurídica, le interesa una libre y leal competencia, redundando en beneficio de los consumidores.

e) Tipos de marcas

Existen diversos tipos de marcas, y es importante para fines didácticos, hacer una clasificación atendiendo a los elementos constitutivos de las mismas, al objeto a que serán aplicadas, o a sus titulares, por lo que tenemos que:

a) En razón de sus elementos constitutivos, las marcas pueden ser:

- **NOMINATIVAS** .- que son aquéllas que se componen de una o más palabras exclusivamente, también llamadas verbales, nominales, fonéticas o de palabra. Cabe señalar que en este tipo de marcas, la tipografía empleada en señalar a la palabra que compone a la marca, al momento de solicitar su registro, no resulta importante, por lo que esta palabra estará protegida en cualquier tipo y tamaño de letra, y por ello se verá infringida en sus derechos, si cualquier tercero hace uso de ella, sin autorización de su titular o sin la licencia respectiva, aún y cuando se utilice la palabra con una ortografía caprichosa, o una construcción artificial.

- **INNOMINADAS.**- Siendo éstas las que se componen por una o varias figuras únicamente, y que son conocidas también como diseños, figurativas, sin denominación, visuales o gráficas. En este tipo de marcas, como caso contrario al anterior, es importante que se señale el diseño o las figuras, al momento de solicitar su registro, tal y cómo ser usada.

- **MIXTAS.**- Aquellas que se componen de una o varias figuras, y una o varias palabras.

- **TRIDIMENSIONALES.** Como su nombre lo dice, son las que se forman por formas tridimensionales, susceptibles de registro.

Cabe señalar, tal y como se ha mencionado en párrafos anteriores, que aún y cuando no se expresan los tipos de marcas en la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad industrial, en el artículo 89 de la misma, sí se hace mención a estos tipos de marcas.

b) Atendiendo al objeto al que serán aplicadas las marcas, éstas pueden ser:

-**MARCAS DE PRODUCTOS.** - Son aquéllas que serán aplicadas para distinguir productos o artículos de los de su misma especie o clase, éstas, a su vez, podrán ser de cualquiera de los 4 tipos señalados en la clasificación anterior.

-MARCAS DE SERVICIOS.- Son aquéllas que serán aplicadas para distinguir servicios, de los de su misma especie o clase, también podrán ser de cualquiera de los 4 tipos ya señalados, es decir podrán, existir marcas de SERVICIO nominativas, innominadas, mixtas o tridimensionales.

c) En atención a sus titulares, existe la posibilidad de registrar marcas colectivas, que son aquellas que pueden solicitar para su registro, las asociaciones de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios, que se encuentren legalmente constituidas, para distinguir en el mercado, los productos o servicios de sus miembros, respecto de los productos o servicios de quienes no forman parte de dichas asociaciones. Se requerirá presentar, junto con la solicitud de marca colectiva correspondiente, el convenio que contenga las reglas para el uso de la marca. Estas marcas colectivas podrán ser de cualquiera de los tipos ya señalados.

Cabe señalar que existe la posibilidad, de que más de una persona solicite un registro de marca, pero si no se encuentra dentro de las personas señaladas en el párrafo anterior, no se estará en el caso de las llamadas marcas colectivas.

Es importante hacer mención, de que existe otro tipo de marcas, que aunque no lo son en estricto sentido, sí se asemejan, por mucho a lo que es una marca, y éstas son las denominaciones de origen para el registro de las cuales, se cuenta con reglas especiales y se adecúan a un tratamiento especial en la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial. Las denominaciones de origen son el nombre de una región geográfica o país, que sirve para designar un producto originario de los mismos, y cuya calidad o característica, se debe exclusivamente al medio geográfico, comprendiendo en éste, a los factores naturales y humanos.

Capítulo IV.

Procedimiento para el registro de marcas.

Como se señaló en el capítulo anterior, el derecho al uso exclusivo de una marca, se obtiene mediante su registro ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, particularmente en la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, dependiente de la secretaría señalada.

En el procedimiento del registro de marcas, existen tres etapas fundamentales que conlleva toda solicitud, las cuales serán definidas a continuación; y éstas son, un primer examen, que es el examen administrativo o de forma, una vez que éste es completado satisfactoriamente, se pasará al examen de novedad o de fondo y, si este resulta satisfactorio, vendrá entonces el proceso de titulación.

A) Exámen Administrativo.

Es la primera etapa para el registro de marcas; en éste se deber revisar exhaustivamente, que la solicitud que se presenta a registro, esté debidamente integrada con los elementos esenciales y secundarios para ser examinada en cuanto al fondo.

Existen elementos esenciales y secundarios dentro de la solicitud de registro de marca; los primeros están señalados en el artículo 113 fracciones I, II y IV, y en el artículo 114 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, que a la letra dice".1

Art. 113.-Para obtener el registro de una marca, deberá presentarse solicitud por escrito ante la Secretaría, con los siguientes datos:

Fracc. I.- Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante.

Fracc. II.- El signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativo, innominado o mixto y, en su caso, si es tridimensional.

Fracc IV.- Los productos o servicios a los que se aplicará la marca.

Art. 114.-A la solicitud de registro de marca, deberá acompañarse el comprobante de pago de derechos que señale la ley correspondiente, así como los ejemplares de la marca.

Si al momento de exhibirse la solicitud correspondiente se han señalado todos los datos anteriores, y se ha exhibido el pago y los ejemplares señalados en el art. 114 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, la fecha en que se deposite esta solicitud, será tomada como fecha legal o fecha de presentación, que servirá para determinar cuál ha sido la primera solicitud presentada, para el caso de una controversia.

1.- Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, del 27 de junio de 1991, Edit Ediciones Andrade S.A. , México 1992, Pág. 72-8

Para el caso de que faltase alguno de los elementos señalados, la fecha que se tendrá como legal o de presentación, será la del día en que se cumpla con la exhibición del elemento o elementos faltantes, dentro del plazo que para tal efecto, deberá señalar la Secretaría.

Los elementos que aunque no se señalan como secundarios, pero que para efectos didácticos así los he señalado, se contemplan dentro de las fracciones III y V del artículo 113 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial; esta última fracción nos remite a los artículos 76 y 77 del Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, vigente por virtud del artículo CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, y aún y cuando los artículos del reglamento señalado, precisan todos los elementos que debe contener la solicitud de marca, ya han sido señalados los esenciales y su justificación del por qué los señalo como esenciales. A continuación me permito transcribir los artículos y fracciones señaladas, para el mejor entendimiento de los requisitos que debe contener la solicitud.

Art 113.- Para obtener el registro de una marca, deberá presentarse solicitud por escrito ante la Secretaría, con los siguientes datos:

Fracc III. - La fecha de primer uso de la marca, la que no podrá ser modificada ulteriormente, o la mención de que no se ha usado.

Fracc V.- Los demás que prevenga el reglamento de esta ley.

Art 76 del Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas".2

La solicitud a que se refiere el artículo anterior, se presentará en el formato cuyo texto se publicará en la Gaceta de Invenciones y Marcas, y el cual contendrá las siguientes secciones:

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

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

1.- Denominación de la marca, o en su caso, precisar si es innominada o mixta.

2.- Clase a la que pertenece.

3.- Productos o servicios a los que se aplica.

4.- Fecha de primer uso de la marca.

5.- Tipo de establecimiento y ubicación del mismo.

6.- Nombre, domicilio y nacionalidad del solicitante.

7.- Nombre, domicilio y nacionalidad del apoderado.

8.- Cuando se reclame prioridad, se deberá indicar el país, la fecha y el número de la solicitud extranjera..

2.- Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, del 30 de agosto de 1988, Edit. Ediciones Andrade S.A., México 1992, Pág. 72-8

- c) Una sección para pegar un ejemplar o marbete de la marca.
- d) Una sección para la descripción de la marca.
- e) Una sección para las reservas, en donde se expresará en qué consiste dicha marca y los elementos de que se compone.
- f) Una sección para la exclusión de las leyendas o figuras no registrables, contenidas en la etiqueta, cuando la marca también aparezca en ella.

El texto de la solicitud podrá utilizarse como título definitivo de registro de la marca si contiene las menciones a que se refiere este artículo

ART. 77.- Además de los datos a que se refiere el artículo 76, deberán acompañarse a la solicitud los siguientes documentos".3

I.- Ocho impresiones de la marca en blanco y negro no mayores de 10 centímetros, ni menores de 4 cms.

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

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

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

En resumen podemos señalar que los requisitos esenciales, llamados así por llevar un orden didáctico, pero que son indispensables para obtener la fecha legal son:

- Nombre nacionalidad y domicilio del solicitante.
- Signo distintivo de la marca y su mención de ser Nominativo, innominado, mixto o tridimensional.
- Los productos o servicios a los que se aplicará la marca.
- Los ejemplares de la marca.
- Comprobante de pago de derechos.

Y por su parte los secundarios, llamados así por cuestión meramente didáctica, pero que no son indispensables para que la fecha de depósito de la solicitud, cuando contenga los elementos señalados en el párrafo anterior, sea tomada como fecha legal o de presentación de la solicitud, son:

- Fecha de primer uso de la marca, en México.
- Ubicación y tipo del establecimiento, en donde se fabrica el producto o se presta el servicio.

- Nombre, nacionalidad y domicilio del apoderado o apoderados, en su caso

- Documento que acredite las facultades del apoderado, en su caso.
- Testimonio que compruebe la existencia de la persona moral, de ser esta la solicitante, a menos que se infiera del poder exhibido.

- Convenio que contenga las reglas sobre el uso, licencia de la marca y su transmisión de derechos, en caso de que la marca sea solicitada a nombre de dos o más personas.

- País, fecha y número de la solicitud extranjera, para el caso de que se reclame prioridad

Es dable señalar, que para el caso de que alguno o algunos de los requisitos señalados no se cumplieran, la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, exigirá el cumplimiento de los requisitos faltantes, señalando plazo para su cumplimiento, vencido el cual, si no se da cumplimiento a lo requerido, se tendrá por abandonada la solicitud correspondiente.

Es importante mencionar que la Secretaría, a través de la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, podrá conceder una prórroga al plazo señalado, si ésta es requerida por el solicitante, quien deberá al solicitar la prórroga, señalar los impedimentos que tiene para cumplir con lo requerido.

Cabe señalar, antes de seguir adelante, que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley de Invenciones y Marcas, vigente por virtud del Cuarto Transitorio de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, si al momento de efectuarse el examen de la solicitud y los documentos exhibidos, es decir el examen administrativo, se encontrase que la marca no es registrable de acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 90 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, correspondiente a los signos distintivos no registrables, la objeción encontrada se le comunicará al solicitante, señalándole plazo para que haga las manifestaciones que por derecho le correspondan, mismas que serán estudiadas por la Secretaría, y si aún después de hechas las manifestaciones correspondientes, o de modificada la marca, para evitar actualizar alguna de las fracciones de no registrabilidad, señaladas por el artículo mencionado, se incurre nuevamente en las prohibiciones de registrabilidad, se negará el registro, no quedando instancia de alzada a la cual acudir, dentro del marco legal de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, por lo que la instancia precedente en contra de esta negativa, es el Amparo Indirecto, que deberá interponerse ante el juez de distrito en materia administrativa del D.F.

Tenemos entonces que, en conjunto, los señalados son los requisitos que deberá contener la solicitud de marca, y que una vez cubiertos adecuadamente los mismos, quedará integrada la solicitud y cubierto el exámen administrativo, pasándose automáticamente y sin necesidad de dar aviso al solicitante, al segundo examen o examen de novedad.

b) Examen de Novedad.

El examen de novedad, segundo examen, o de fondo, es aquel que se realiza una vez que la solicitud se encuentra debidamente integrada, y sirve fundamentalmente para verificar si la marca es registrable, en los términos de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, y más particularmente como su nombre lo indica, para verificar si no existe una marca o solicitud, de marca igual o similar, en grado de confusión a la propuesta, aplicada a los mismos o similares servicios.

En caso de existir algún impedimento, por la existencia ya sea de una o varias marcas registradas, o de una o varias solicitudes iguales o similares en grado de confusión previas a la solicitada, la Dirección, comunicará por escrito, al solicitante, dicho impedimento existente para el registro de su marca, señalándole el número de registro o solicitud de la marca o marcas, que representan dicho impedimento, otorgándole un plazo para que manifieste lo que a su derecho convenga. Vencido el plazo señalado, si el solicitante no da contestación a lo requerido, se tendrá por abandonada la solicitud.

Al igual que en el examen administrativo, en esta etapa procesal del registro de marcas, existe la posibilidad de solicitar una prórroga al plazo otorgado, mencionando en su caso, los impedimentos que se tienen para hacer las manifestaciones correspondientes.

Una vez hechas las manifestaciones dentro del plazo concedido, o en su caso del señalado por la prórroga, la Secretaría procederá a continuar con el trámite de la solicitud de registro de marca.

Si al contestar el solicitante, a efecto de subsanar el impedimento señalado por la Secretaría, sustituye o modifica la marca, ésta se sujetará a un nuevo trámite, debiéndose enterar los derechos correspondientes a una nueva solicitud, y satisfacer los requisitos de forma que se señalan para el examen administrativo, es decir, se dará trato de nueva solicitud, en cuyo caso la fecha legal o de presentación, será la del día en que se presente dicha contestación, modificando o sustituyendo la marca, siempre y cuando en la contestación se cumpla con los requisitos esenciales de la solicitud de marca, que ya han sido previamente señalados.

Para el caso de que el impedimento estuviera constituido por la existencia de uno o varios registros de marcas idénticas o similares en grado de confusión, sobre los cuales exista o se presente procedimiento de nulidad, caducidad o cancelación, a petición de parte o de oficio, la Secretaría

suspenderá el trámite de la solicitud, hasta en tanto no se resuelva el procedimiento respectivo. Resolviendo éste, el solicitante podrá, en su caso, solicitar se levante el suspenso en que se dejó su solicitud, y por tanto se resuelva lo conducente en la misma.

Para el caso de que la manifestación que haga el solicitante, a efecto de subsanar el impedimento señalado, no sea estimado por la Secretaría como suficiente para subsanar dicho impedimento, ésta negará el registro de la marca, debiendo comunicárselo por escrito al solicitante, haciéndole saber los motivos y fundamentos legales de su resolución, en cuyo caso la alternativa procedente será la interposición del amparo indirecto, siendo competentes para conocer del mismo, los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa del D.F.

Una vez que es concluido satisfactoriamente este segundo examen, y por ende satisfechos los requisitos legales y reglamentarios, la Secretaría requerirá al solicitante, por escrito, que tenga a bien dirigirlle el pago de derechos por el registro de la marca, y la expedición del título correspondiente, pago que de no cubrirse dentro del plazo que para tal efecto señale la Secretaría, provocará que se tenga por abandonada la solicitud.

Si el mismo es cubierto, con las formalidades establecidas y dentro del término señalado para tal efecto, la Secretaría procederá a expedir el título correspondiente, hecho que se traduce en la tercera etapa de registro de marcas, y que es el proceso de titulación.

c) Proceso de titulación.

El proceso de titulación se inicia con el pago de los derechos por registro de la marca y expedición del título correspondiente de registro, y la Secretaría expedirá un título por cada marca, como constancia de su registro, conteniendo éste un ejemplar de la marca, y dentro del mismo se hará constar el número de registro de la marca, su signo distintivo, mencionando si es nominativa, innominada o mixta, y en su caso si es tridimensional, los productos o servicios a los que se aplicará la marca, el nombre y domicilio del titular, así como su nacionalidad, y el domicilio en donde se encuentra ubicado el establecimiento.

Es muy importante que el título de registro de marca, contenga además de lo ya señalado, la fecha de presentación de la solicitud o fecha legal, así como la de expedición del título correspondiente, la cual será la misma en que se efectúe el pago de los derechos por el registro de marca y expedición del título, y asimismo, las fechas de prioridad reconocida y de uso, en su caso. Así también, este documento deberá contener la vigencia de la marca que se registra, que bajo la ley vigente, es de diez años a partir de la fecha de presentación de la solicitud correspondiente.

Capítulo V.

CONSERVACION DE REGISTROS.

Una vez que ha sido señalado el procedimiento para el registro de marcas en México, es de suma importancia señalar los medios para la conservación de los derechos que nos otorgan los registros de marca, y estos son, bajo la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, podría decirse un tanto cuanto sencillos, ya que se traducen en un primer plano al uso de la marca tal y como ha sido registrada, o con alteraciones que no modifiquen su esencia, y a la renovación del registro, a través de solicitud a la misma Secretaría, cumpliendo con los requisitos que más adelante se señalan.

El primer aspecto señalado, que es aquel que va en relación al uso de la marca, presenta dentro del marco legal de protección de las marcas, la condicionante de que las marcas, para conservar la vigencia de su registro, deberán ser usadas tal y como se ha señalado, como fueron registradas o con modificaciones que no alteren su esencia, encontrando que este uso, además de ser en territorio nacional para tener validez, tendrá que ser lógicamente en los productos o servicios para los que fue registrada, con la penalidad de que si una marca no es usada durante tres años consecutivos, procederá la caducidad de su registro, salvo que existan causas justificadas, a juicio de la Secretaría, para su falta de uso.

Aún y cuando la ley de la materia no señala directamente, dentro del procedimiento del registro de marcas, el proceso mediante el cual surtirá efectos la caducidad del registro que ha dejado de ser usado durante tres años consecutivos, si indirectamente, en el capítulo de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, relativo a los procedimientos de declaración de nulidad, caducidad y cancelación , se señala que ésta operará, ya sea de oficio o a petición de parte interesada, quién deberá fundar su pretensión, y asimismo, se fundamenta de nueva cuenta, en el capítulo correspondiente a la nulidad, caducidad, y cancelación de registros de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, que el registro de marca caducará, cuando la marca haya dejado de usarse por más de tres años consecutivos, salvo que exista causa justificada a juicio de la Secretaría.

Como vemos, es muy importante para la conservación de los registros de marca, que estos se encuentren en uso, tal y como fueron registrados, o con modificaciones que no alteren su esencia, dentro del territorio nacional, y para los productos o servicios para los que fueron registrados, y aún y cuando este uso no sea reiterado, si por lo menos deberá hacerse uso de los mismos, en periodos que no permitan que la caducidad opere, por el simple hecho de no usarlas, es decir, se puede evitar la caducidad de los registros de marca, haciendo un uso esporádico de las mismas, siempre y cuando, entre cada uso, no transcurran más de tres años, haciendo hincapié que será menester conservar las pruebas de este uso esporádico, para el caso de conflicto.

Cabe recomendar que, para conservar los derechos de exclusividad obtenidos mediante el registro de marcas que no han sido usadas, podemos antes de que se cumpla el término de los tres años, presentar una nueva solicitud, en los mismos términos de la marca no usada, cancelando el primer registro inmediatamente después de la presentación de la nueva solicitud, lo que se traducirá en cuando menos tres años más del privilegio al uso exclusivo de la marca, pudiendo hacer uso de dicho método, por todo el tiempo en que se desee conservar el derecho.

El otro aspecto para la conservación de los derechos de los registros de marca que se han señalado, es el referente a la renovación de los registros obtenidos, y éste operará, siempre y cuando se cumpla con los requerimientos para la renovación de marcas, mismos que se señalan en la propia Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, y que se traducen en la presentación formal de la solicitud de renovación de marcas, en donde deberá declarar, el interesado, por escrito y bajo protesta de decir verdad, que hace uso de la marca en los productos o servicios para los que fue solicitada, y que dicho uso no ha sido interrumpido por un plazo mayor a tres años, a dicha solicitud, deberá acompañarse la declaración de pago de los derechos correspondientes a la renovación.

Cabe señalar que, para el efecto de solicitar la renovación de registros de marca, al igual que las solicitudes para su registro, la Secretaría proporciona a los interesados, formatos por medio de los cuales se podrá solicitar la renovación, en estos formatos se encuentra un espacio reservado para la Secretaría en donde ésta coloca el número de folio, y la

fecha y hora de presentación de la solicitud de renovación; asimismo, un espacio para señalar el número de registro de marca que se desea renovar, así como para el nombre, nacionalidad y domicilio del titular de dicho registro y, en su caso, los datos del apoderado. Cuenta también con espacios específicos, para señalar los productos o servicios a los que se aplica el registro de marca a renovar, la clase a la que estos corresponden y, lo que es muy importante, un lugar en donde se señalará la clase a la que se adecúa, para el caso de que se encuentre ante la situación jurídica de un cambio en la adopción de clases.

Cabe destacar, que la renovación de los registros de marca deberá ser solicitada por el titular, dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de su vigencia; sin embargo, la Secretaría dará trámite a las solicitudes que se presenten dentro de los seis meses después de concluida la vigencia del registro.

Para el caso de que no se presente la solicitud de renovación correspondiente, en los plazos señalados, el registro caducará.

Por último, con respecto a la renovación de los derechos derivados del registro de marcas, es indispensable hacer mención de que la Ley permite que sea renovada una misma marca, que se encuentra registrada en diferentes clases de productos o servicios, cuando proceda la renovación en una de dichas clases, ocurriendo en todos los registros la renovación, siempre y cuando se haga mención de esto, en la solicitud de renovación correspondiente, y se cubran los derechos respectivos.

Es decir, que si tenemos la misma marca registrada en diversas clases, bastará que en una de dichas clases proceda su renovación, para que ocurra en todas las demás, lógicamente cumpliendo con los requisitos y condiciones ya señalados.

Resulta por demás importante señalar, que existen dentro de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, otras causas por las cuales las marcas terminan su vigencia, es decir, se contemplan dentro de ésta Ley, fórmulas legales por las cuales puede operar la nulidad, caducidad o cancelación de los registros de marcas, que han nacido legalmente, las cuales encuentran su fundamentación constitucional, en la propia competencia leal, que es protegida y regulada por el ordenamiento legal señalado.

Me permito en seguida transcribir dichas fórmulas, con un mero fin didáctico, ya que el titular de los derechos de la marca que se pretende anular, cancelar o hacer caducar, sólo juega un papel pasivo dentro de esta conservación, salvo en los casos señalados en los artículos 152, relativo a la caducidad por falta de renovación y 154, relativo al derecho del titular, de solicitar la cancelación de su registro, en contrario al papel activo que representa, en los dos aspectos de conservación de registros anteriormente señalaban :

ART. 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 del 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;

II.- La marca sea idéntica, o semejante en grado de confusión, a otra que haya sido usada en el país, con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de 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, de la fecha de primer uso declarado por el que la registró;

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 en México;

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

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 productos iguales o similares;

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 similar en grado de confusión, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. En este caso el registro se reputará como obtenido de mala fe.

Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo, podrán ejercitarse dentro de un plazo de cinco años, contado 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.²

ART. 152. - El registro caducará en los siguientes casos:

- I.- Cuando no se renueve en los términos de esta Ley, y;
- II.- Cuando la marca haya dejado de usarse por más de tres años consecutivos, salvo que exista causa justificada a juicio de la Secretaría.

2.- Ob. cit. Pág. 37

ART. 153.- Procederá la cancelación del registro de una marca, si su 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 en el uso generalizado por el público, la marca haya perdido su carácter distintivo, como medio de distinguir el producto o servicio a que se aplique.³

Art. 154.- El titular de una marca registrada, podrá solicitar por escrito, en cualquier tiempo, la cancelación de su registro. La Secretaría podrá requerir la ratificación de la firma de la solicitud, en los casos que establezca el reglamento de esta Ley.⁴

3.- *Ibidem.*

4.- *Ibidem.*

CONCLUSIONES

Una vez realizado el estudio de los procedimientos para el registro y conservación de las marcas, desde sus orígenes y a través de su importancia para un sano desarrollo comercial, podemos concluir que, definitivamente se ha tratado de alcanzar en México, un sistema de registro de marcas adecuado a los momentos en que vivimos, pero sin olvidar que todavía existen algunos problemas, para que el sistema contemporáneo alcance un grado de excelencia, ya que si bien es cierto que a la fecha los procedimientos de registro se han visto acelerados por las tendencias evolutivas gubernamentales, también es cierto que aún a la fecha se siguen otorgando registros de marcas viciados de nulidad, esto debido a los problemas que, en cuanto a clasificación de productos, encuentra México al aplicar la clasificación determinada en Niza, por la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, esto debido al hecho de que como el clasificador original se encuentra escrito y determinado en lengua extranjera, al momento de su traducción, existe la posibilidad de clasificar en una clase distinta a la que se pretendía, un determinado producto, por lo que se propone una adecuación de aquellos productos que no encuentran una traducción debida, proponiéndose, de igual forma, una normatividad de los criterios de clasificación, en el Reglamento de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

Otro problema que determine en el presente estudio, es aquel que se refiere al trámite de titulación de las marcas que han llevado a cabo el proceso para su registro, que en la mayoría de los casos, es sumamente tardado y deficiente, proponiendo en este punto la privatización del procedimiento, con un debido control y haciendo uso del medio informativo oficial, para validar los títulos que se generen, es decir, se propone un sistema por el cual, la elaboración de los títulos de registro quede bajo la responsabilidad de los propios registrantes, quienes al hacer el pago de los derechos por titulación y expedición del registro correspondiente, presenten el proyecto de título, para que a la brevedad y después de la revisión gubernamental, se les devuelva debidamente homologado por la autoridad correspondiente, pudiendo a su vez la autoridad, señalar la fecha de pago de los derechos de expedición, mediante la publicación de listas de aceptación de solicitudes, para su registro a través del Diario Oficial de la Federación, trayendo este sistema, un ahorro de tiempo para la obtención del título de registro, ya que se ahorraría la autoridad, en primer lugar, la elaboración de el aviso indicativo de la fecha para el pago de los derechos de expedición del título correspondiente, también llamada cita a pago, y en segundo lugar, la elaboración del título, trayendo como consecuencia la reducción de títulos con errores, que es muy común, debido a la carga de trabajo de la Dirección General de Desarrollo Tecnológico.

Por otro lado, cabe señalar que es preocupante el desinterés general que se tiene sobre tan importante materia, aún entre los profesionistas que pudieran tener injerencia en la misma, hecho que me ha empujado a preparar como trabajo de tesis el presente, tratando de sembrar el interés en las generaciones venideras, ya que el registro de marcas y su ámbito de aplicación, son un arma potente para el desarrollo de relaciones comerciales más sanas, y esto es beneficio tanto de los propios comerciantes y prestadores de servicios, como de los consumidores.

Con la posible entrada del Tratado de Libre Comercio, del cual es parte México, las marcas y en general la Propiedad Industrial cobrar una importancia desmedida, ya que debido a la circulación de mercancías de los tres países firmantes, las controversias por exclusividad de nombres, para identificación de estas mercancías, serán muchas, por lo que es indispensable a la entrada de dicho tratado, contar con un sistema de marcas, que brinde a los propietarios de las mercancías que circularán por los tres países, la seguridad de que no se verán vulnerados sus derechos, por el uso indebido de nombres, que en su caso pudiera darse, por lo que es importante que los profesionistas nos preocupemos por entender un poco más esta materia y le demos la importancia debida, por lo que se propone contar con foros abiertos, en escuelas y universidades en los que se expongan las ideas, derechos, soluciones a controversias, y en general, temas vinculados al registro de marcas, y por que no pensar en introducir en los planes de estudios de la carrera de Derecho, cuando menos, ésta tan importante y necesaria materia.

Por último cabe señalar, que el estudio de los procesos de obtención y conservación de marcas, me ha brindado la oportunidad de conocer, que los legisladores se han preocupado por brindarle a los usuarios de la propiedad industrial y, en particular a los registrantes de marcas, una confianza que no era costumbre en legislaciones pasadas; esto lo afirmo en cuanto que de acuerdo a los lineamientos de la Ley en vigor, no se requiere de probar fehacientemente el uso de las marcas a renovar, sino que ahora, basta con la simple solicitud de renovación, hecha bajo protesta de decir verdad, para que la autoridad conceda la renovación solicitada. Esto es una imagen clara, de que nuestro derecho de Propiedad Industrial, y la Autoridad que lo administra, cambian día con día, en beneficio de los usuarios de la Propiedad Industrial y de México.

BIBLIOGRAFIA.

Aracama Zorraquin, Ernesto. "LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL COMO INSTRUMENTOS PARA LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR" Tomo 33-34 de la Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, México 1979.

Banderas Casanova, Juan . (Coordinador) "POLITICA ECONOMIA Y DERECHO DE LA INVERSION EXTRANJERA" Edit. U.N.A.M. ENEP ACATLAN, México 1985.

Nava Negrete, Justo. "DERECHO DE LAS MARCAS" Edit. Porrúa S.A. México 1985.

Chavanne, Albert . "LA CADUCIDAD DE MARCAS POR FALTA DE EXPLOTACION". Tomo 17-18 de la Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, México 1971.

Chavanne M. "MARCAS DE FABRICA Y MERCADO COMUN" Tomo 3-4 de la Revista mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, México 1964.

De Pina, Rafael . "DICCIONARIO DE DERECHO ", Edit. porrua, México 1981.

Diario Oficial de la Federación del 27 de Junio de 1991.

Diario Oficial de la Federación, 24 de Enero de 1990.

Diario Oficial de la Federación del 9 de Enero de 1990.

Díaz Bravo, Arturo. "ASPECTOS JURIDICOS DE LA COMPETENCIA DESLEAL ." Tomo 7-8 de la Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, México 1966.

Gaceta de Invencciones y Marcas , Ejemplar Extraordinario XIV, Septiembre 29, 1989.

"LEY DE INVENCIONES Y MARCAS" Edit. Ediciones Andrade, 6a Edición, México 1986..

Linares y urcuyo, Max. "LAS MARCAS NO REGISTRABLES " Tomo 23-24 de la Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, México 1974.

Mendieta R. , Sonia " EVOLUCION HISTORICA DE LAS MARCAS " Tomo 1-2 de la Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. México 1963.

Pointet , Jean Pierre. " LAS MARCAS DE SERVICIO " Tomo 9-10 de la Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, México 1966.

Rangel Medina, David. " TRATADO DE DERECHO MARCARIO " Edit, Porrúa, México 1960.

Sepulveda , Cesar . " EL SISTEMA MEXICANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL " Edit. porrua, México 1981.

Silveira, Newton . " COMPETENCIA DESLEAL Y PROPIEDAD INMATERIAL ", Tomo 29-30 de la Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística , México 1977.

Vignettes López, Jorge. " LA COMPETENCIA ILICITA " Tomo 25 y 26 de la Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística . México 1975.