

318509
23
2eJ



UNIVERSIDAD INTERCONTINENTAL

ESCUELA DE DERECHO

CON ESTUDIOS INCORPORADOS A LA UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTONOMA DE MEXICO
1987 - 1992

"ANALISIS SOBRE EL REGISTRO DE MARCAS EN
MEXICO"

FALLA DE ORIGEN

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:

LICENCIADO EN DERECHO

P R E S E N T A

IVETTE QUEVEDO DESCHAMPS

ASESOR DE TESIS:
DR. CARLOS CASILLAS VELEZ



Universidad Nacional
Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

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

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

A mis papás:
a tí mamá que me has acompañado
y empujado a seguir adelante,
pero sobre todo a tí papá que siempre
me has enseñado lo mejor de la vida
Los quiero.

A mis hermanos: Raúl, Ulises y Marissa
por aguantarme y siempre darme apoyo
y comprensión.

Rebeca, Elvia y Miguel Angel:
sin ustedes estos cinco años no
hubieran sido igual.

INDICE

<u>INTRODUCCION</u>	I
<u>CAPITULO I. ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA</u>	
<u>PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MEXICO</u>	1
1.1. Antecedentes.....	1
1.2. Concepto de marca.....	2
1.3. Características de la marca.....	8
1.4. Requisitos de validez.....	9
1.5. Funciones de la marca.....	13
1.6. Naturaleza jurídica de las marcas.....	15
1.7. Marcas colectivas.....	17
1.8. Nombres comerciales.....	18
1.9. Aviso comercial.....	18
1.10. Denominación de origen.....	18
1.11. Patente.....	19
1.12. Modelos de utilidad.....	20
1.13. Diseños industriales.....	21
1.19. Secretos industriales.....	22

<u>CAPITULO II. MARCO TEORICO DE LA PROTECCION DE LA DISTINTIVIDAD DE LA MARCA.....</u>	24
2.1. Funciones de la marca.....	24
2.1.1. Función de procedencia.....	25
2.1.2. Función de protección.....	28
2.1.3. Función de garantía de la calidad.....	31
2.1.4. Propaganda.....	33
2.1.5. Distinción.....	36
2.2. Función de distintividad en signos concurrentes.....	37
2.3. Colisión de derechos de marcas internacionales.....	43

<u>CAPITULO III. LICENCIA, NULIDAD Y CANCELACION DEL REGISTRO DE MARCAS.....</u>	46
3.1. Licencias y transmisión de derechos.....	46
3.2. Nulidad, caducidad y cancelación del registro.....	56

<u>CAPITULO IV. ASPECTOS ESPECIFICOS DE LA CONFUSION DE MARCAS EN MEXICO.....</u>	69
4.1. Aspectos preliminares.....	69
4.2. Confusión de marcas en el aspecto fonético.....	86
4.3. Confusión de marcas en el aspectos visual o gráfico.....	89

4.4. Confusión de marcas en el aspecto ideológico o conceptual.....	92
4.5. Hipótesis legales que establecen la confusión de marcas.....	95
4.6. Efectos jurídicos de la negación del registro por confusión de marcas y del indebido otorgamiento del mismo.....	103

CAPITULO V. CRITERIOS LEGALES PARA EL DISEÑO

DE MARCAS SOLIDAS O EFECTIVAS..... 108

5.1. Criterios relativos al uso del prefijo..... 109

5.2. Criterios relativos a marcas formadas por dos o más palabras..... 118

5.3. Criterios relativos al diseño de marcas internacionales..... 123

5.4. Criterios para el diseño de marcas en cuanto a su aspecto visual..... 128

CONCLUSIONES..... 133

ANEXO..... 136

BIBLIOGRAFIA..... 145

INTRODUCCION

En México, la regulación de la propiedad industrial data de principios del siglo pasado, y ha venido sufriendo una serie de transformaciones a fin de adecuarse a las necesidades del desarrollo nacional e internacional.

De tal manera, el derecho marcario ha transitado por una serie de marcos legales en aras de ir perfeccionándose paulatinamente, y aunque el proceso ha sido lento, podemos afirmar que hoy en día se integran en nuestra legislación una gran cantidad de instituciones jurídicas que en esta materia no se habían tomando en consideración.

Con todo, consideramos que el marco jurídico de las marcas en México presenta aún varias deficiencias que conducen a que en ocasiones se concedan marcas que se prestan a confusión con otras previamente registradas, y en otras se niegan el registro sin existir un fundamento, lo cual obliga a que la labor del diseño de marcas tenga que realizarse con

pleno conocimiento de los criterios legales.

En virtud de lo anterior, elaboramos la presente tesis, cuyo trabajo de exposición hemos dividido en cinco capítulos.

El capítulo primero se titula "Antecedentes históricos de la propiedad industrial en México", y en él, además de observar las diversas disposiciones legales regulatorias de esa materia en la historia de nuestro país, desarrollamos un marco conceptual en el cual definimos lo que es una marca desde el punto de vista doctrinal y legal, cuáles son sus características, requisitos de validez, funciones y naturaleza jurídica, lo cual nos permite diferenciarlas de las marcas colectivas, los nombres comerciales, avisos comerciales, denominaciones de origen, patentes, modelos de utilidad, diseños industriales y secretos industriales.

El capítulo segundo se denomina "Marco teórico de la protección en la distintividad de la marca", y

en el se analizan las funciones que desde el punto de vista doctrinario deben satisfacer las marcas, a saber: función de procedencia, de protección, de garantía de calidad, de propaganda y de distinción. Asimismo, analizamos la manera en que han de distinguirse los signos concurrentes y los criterios a seguir en caso de colisión de derechos de marcas internacionales.

En el capítulo tercero se estudian los criterios legales para la obtención de licencias y transmisión de derechos, así como las condiciones para que un registro de marca sea declarado nulo, canaldo o proceda la caducidad.

"Aspectos específicos de la confusión de marcas en México" es el título del cuarto capítulo, y en el se exponen diversos aspectos que pueden producir dicha confusión, a saber: fonético, visual o gráfico, ideológico o conceptual. Por otro lado, observamos las hipótesis legales que regulan la confusión de marcas así como los efectos legales que derivan de la negación del registro de marcas

por confusión o por su otorgamiento recibido.

En el capítulo quinto se realiza un estudio de los criterios legales para el diseño de marcas sólidas o efectiva, a partir del uso de prefijos, de dos o más palabras, respecto del diseño de marcas internacionales y con relación al aspecto visual.

Finalmente, terminamos con las conclusiones derivadas de la presente investigación.

CAPITULO I. ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MEXICO

1.1. ANTECEDENTES

La propiedad industrial ha sido objeto de protección a través de los códigos mercantiles; como las ordenanzas de Bilbao en 1814, el Código de Comercio en 1854 y en el de 1884.

En 1832 la Ley de Propiedad Industrial (LPI) logra su autonomía otorgando una exclusividad a los autores o perfeccionadores de la Industria, luego fue sustituida por la Ley de 1890 sobre Patentes y Privilegios, ésta fue abrogada por la Ley de Patentes de Invención en 1903; y es hasta el 31 de diciembre de 1942 cuando se promulgó la Ley de la Propiedad Industrial, que abarcó todos los institutos componentes de la propiedad industrial; este sistema fué adoptado por la Ley de Invenciones y Marcas que se puso en vigor en 1975 y se reformó en 1987.

El 4 de diciembre de 1990, se da un nuevo proyecto

de Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, propuesto por el Presidente Carlos Salinas de Gortari.

Este proyecto está compuesto por los siguientes títulos:

- I. Disposiciones Generales.
- II. Invenciones, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales.
- III. Secretos Industriales.
- IV. Marcas, avisos y nombres comerciales.
- V. Denominaciones de origen.
- VI. De los procedimientos administrativos.
- VII. Inspección de las infracciones y sanciones administrativas de los delitos.

Concluye con un capítulo Transitorio.

1.2. CONCEPTO DE MARCA

A) Doctrinal.

Existen diversas definiciones doctrinales en torno al concepto de marca, todas con gran uniformidad.

Yues Saint-Gal, autor moderno de la doctrina francesa, sostiene que la marca es el signo distintivo que permite al titular distinguir sus productos o servicios de los de su competencia, es pues un signo de adhesión de la clientela. En lo económico es un servicio o mercancía cubierto públicamente con su garantía. (1)

Otros autores de la doctrina francesa como Albert Chavanne y Jean - Jacques definen a la marca como un signo sensible, acompañando a un producto o servicio, con el objetivo de distinguirlo de los productos similares. La marca está dentro de los derechos de la propiedad industrial por medio de los derechos sobre los signos distintivos por oposición a los derechos sobre las creaciones nuevas. (2)

- 1 Saint-Gal, Yues. "Protection et Valorisation des Marques de Fabrique de Commerce ou de Service". Editions L. Delmas et Cie. Paris (VI) 1978, pp. C2 y C3.
- 2 Chavanne, Albert y Brusts, Jean Jacques. Droit de la propie té industrielle. Précis Dalluz, Paris, 1976, p. 223.

El autor moderno de la doctrina italiana, Ezio Capizzano define las marcas como: "aquellas contraseñas de producto y mercancías que son llamadas a desempeñar una función distintiva de determinados productos y mercancías".(3)

Alfonso Giambronco, también autor italiano, considera que la marca es cualquier signo distintivo aplicado al producto fijado en relación al producto, que sea en grado tal de distinguir el producto mismo de otros similares existentes en el comercio".(4)

En España, C.E. Mascareñas afirma que "la marca es un signo que se usa para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa, de los productos o servicios de las otras empresas".(5)

- 3 Capizzano, Ezio. "Ditta Insegna Marchio, Brevetto" Etas Kompass. Milano, 1970, p. 66.
- 4 Giambrocono, Alfonso. "Practica Tecnico-Legale Della Propieta Industriale. Etas Libri. Milano, 1974. p. 74.
- 5 Mascareñas, C.E. "Las marcas de fábrica de comercio y de servicio". Capítulo VII, de la obra "Tratado de Derecho Comercial Comparado" de Felipe Zola Cazares. Montañez y Simón, S-A Tomo II Barcelona MCMLXII, p. 419.

Baylos Corroza sostiene que la marca es el signo destinado a individualizar los productos o servicios de una empresa determinada y hacer que sean reconocidos en el mercado por el público consumidor. No identifica un producto o servicio considerado en su individualidad; sino en cuanto ejemplares de una serie. (6)

Alvarez Soberanis, autor mexicano, se refiere al concepto económico de la marca definiéndolo de la manera siguiente: "Marca es todo signo que se utiliza para distinguir un producto o un servicio de otros". (7)

Como se aprecia, las definiciones de los diferentes autores son esencialmente iguales, con variaciones

6 Baylos Corroza, Hermenegildo. *Tratado de Derecho Industrial, Propiedad intelectual, Derecho de la Competencia Económica, Disciplina de la Competencia Desleal*. Editorial Civitas, S.A, Madrid, 1978, p. 838.

7 Alvarez Soberanis, Jaime, "La Regulación de las Invencciones y Marcas y de la Transparencia Tecnológica. Ed. Porrúa, México, 1979, pp. 53 y 54.

en la forma; esto confirma lo que asegura C.E. Mascareñas de que "El Derecho de los diversos países nos da definiciones de la marca que en realidad no difieren las unas de las otras, más que en la forma. No encontramos diferencia esencial. Las diferencias surgen al establecer cuáles son los signos que pueden constituir la marca. Otra diferencia está en los objetos susceptibles de ser distinguidos por la marca y así el derecho de algunos países acepta como objeto apto el servicio prestado por una empresa, mientras que el derecho de los otros países sólo acepta los productos objetos materiales. (8)

B) CONCEPTO LEGAL.

En México la Ley de Invenciones y Marcas, define tanto a las marcas de productos como a las de servicio. Los de productos están constituidas por

8 Mascareñas, C.E. Ob. Cit. p. 42.

signos que distinguen a los artículos o productos de otros de su misma especie. Los servicios están integrados por signos que los distinguen de otros de su misma clase o especie; esto lo afirma el art. 87 de dicha ley. En donde se concreta a indicar la esencia y funcionalidad de la marca.

La legislación mexicana está inspirada en la Ley Tipo sobre Marcas, Nombres Comerciales y Actos de Competencia Desleal, para los países en desarrollo; esta ley en su parte primera de disposiciones generales, establece la división entre marcas de productos como marcas de servicio y las define así:

Art. 1º. En el sentido de la presente ley se entiende por:

- a) Marcas de productos: Todo signo visible que sirve para distinguir los producto de una empresa de los de otras empresas.
- b) Marcas de servicios: Todo signo visible que sirve para distinguir los servicios de una empresa de los de otras empresas.

1.3. CARACTERISTICAS DE LA MARCA

Es el signo que sirve para identificar un producto o servicio de otros, así que debe ser individualizador, distinto a todos, especial, esto quiere decir que no se confunda con otros y pueda ser reconocido fácilmente.

La marca debe especializar, individualizar y singularizar, distinguir y para ello necesita de la novedad y de la especialidad.

Especializar significa que debe determinar productos y servicios para que no se confundan individualizándolos, particularizándolos y dando a conocer su origen y procedencia.

Una de las características es que la marca sea novedosa, es decir un signo que no sea común, que sea distintivo, y se da con relación a otros; la licitud de la marca es una característica considerada también requisito de validez y se explica en el apartado 1.4. de este capítulo.

La veracidad de la marca, consiste en no ir en contra de la verdad, para no inducir al error.

Otras características, consideradas secundarias por el Lic. Rangel Medina, son:

- a) Carácter facultativo de la marca. Significa que toda persona física o moral tiene la libertad de usar o no alguna marca para distinguirla.
- b) Carácter individual de la marca. La propiedad de la marca corresponde a una persona física o moral.

1.4. REQUISITOS DE VALIDEZ

La marca debe tener esencialmente ciertas características, que son consideradas como requisitos de validez que sirven al servicio o producto. De no existir los requisitos de validez, la marca será reprobada y no podrá ejercer sus funciones. Estos requisitos son los caracteres legales de las marcas.

Existen diversas clasificaciones de los requisitos de validez, por ejemplo el tratadista Rangel Medina elabora su clasificación atendiendo las consecuencias jurídicas que se presentan si faltara alguno de los requisitos y según la importancia de las características de la marca para obtener su exclusividad. Desde éste punto de vista se obtiene una dualidad.

A) Caracteres y condiciones esenciales de validez:

1. La marca debe ser distintiva.
2. La marca debe ser especial.
3. La marca debe ser novedosa.
4. La marca debe ser lícita.
5. La marca debe ser veraz.

B) Caracteres accidentales o secundarios, éstos se refieren a la forma.

1. El uso de la marca es facultativo.
2. Lo innecesario de la adherencia.
3. La marca debe ser aparente.
4. El carácter individual del signo.

Nava Negrete, autor del libro "Derecho de las Marcas" se inclina por la siguiente clasificación de los requisitos de validez; asegurando que la legislación mexicana no reconoce más.

A) Capacidad o eficacia distintiva en donde encontramos el principio de originalidad, el de novedad, principios en relación a las semejanzas entre marcas.

B) Licitud. La capacidad o eficacia distintiva.

Una de las principales características de la marca, es la de distinguir e identificar el producto. Sin carácter distintivo no hay marca, existen países en los que los signos desprovistos de carácter distintivo son prohibidos.

Para que la capacidad o eficacia sea válida debe tener un signo lo suficientemente distintivo y cualquier otro medio para identificar el producto, garantizando la integridad y fama del producto o servicio. Llamando la atención del público. Existe una adhesión entre la marca y la capacidad o

eficacia distintiva.

Los principios que rigen la capacidad o eficacia distintiva son:

- a) La marca debe de ser distintiva por sí misma, es decir debe ser original para desempeñar el papel que le otorga la ley; éste es el principio de originalidad.
- b) Debe ser distintiva para evitar confusiones, es decir, que el signo le de un toque individual a la marca; éste es el principio de novedad, que nos ayuda a distinguir el producto.

B) LA LICITUD.

Para que un signo sea aceptado jurídicamente, debe cumplir con el requisito de licitud, es decir, no debe de ir en contra de la Ley, de las buenas costumbres, de la moral y del orden público.

La licitud o ilicitud con la que se valúa, es la que tiene la marca, no el producto o servicio, la

marca debe ser lícita aún cuando el producto que represente no lo sea, es decir es independiente la licitud de la marca y del producto.

1.5. FUNCIONES DE LA MARCA

La marca desarrolla diferentes funciones, como anteriormente se menciona, sirve para identificar un producto o servicio de otros similares.

Además distingue e individualiza los productos, fija en el consumidor la existencia del producto o servicio. También es garantía de calidad, protección al consumidor y "colector de clientela".

La marca tiene como objetivo garantizar la calidad del servicio o producto que representa; así el consumidor tiene los medios para reconocer una marca particular con una representación de calidad constante de productos determinados, en los cuales la marca nos indica su nivel de calidad para ejercer así la función de "garantía" de calidad.

La Ley de Invenciones y Marcas de nuestro país protege ésta función al establecer en su Art. 150 que: "El registro de una marca podrá ser cancelado por la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial cuando su titular especule o haga uso indebido en el precio o calidad de un producto o servicio amparado por la marca en detrimento del público o de la economía del país.

Una de las finalidades de la marca es coleccionar clientela; para que la marca cumpla con ser "coleccionador de clientela" es necesario que sea individualizadora de producto, para posteriormente penetrar en el público, por medio de un proceso de formación de la clientela. Así la marca será el medio primordial para atraer al consumidor.

La función de protección que tiene la marca nos lleva por un lado a proteger al consumidor contra las mercancías engañosas, es decir que le asegure la elección de su producto y por otro lado protege al titular contra sus competidores.

En México la marca es un factor importante para la protección al consumidor, la Ley de Invenciones y Marcas tiende a velar por el interés social, así que incluye una serie de normas jurídicas que protegen al consumidor y a la economía del país.

La función de garantía en un país como el nuestro que presenta una situación económica grave, en donde el fabricante utiliza materiales de menor calidad para abatir los costos, existen muy deficientes medidas de control e inspección en los precios y calidades de los productos o servicios.

1.6. NATURALEZA JURIDICA DE LAS MARCAS

La naturaleza jurídica de las marcas nos da la validez constitucional al Derecho de Marcas, protege a la institución y centra la atención en la materia.

Algunos autores piensan que el Derecho de Marcas es derecho privado, con cierto interés público.

Otros mencionan que pertenece al Derecho Privado y

Público a la vez, es decir, es mixto.

La Ley de Invenciones y Marcas en su artículo 2º señala que el Derecho de Marcas se encuentra enmarcado en el derecho público.

Art. 2º. "Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de interés social...".

El Estado dicta las normas para proteger el Derecho de marcas, lo institucionaliza y fortalece.

El derecho de marcas se manifiesta como derecho de propiedad, causando polémica entre los diversos autores por saber si es un derecho relativo, absoluto, real o personal, si es o no un derecho de propiedad.

Puede considerarse un derecho de propiedad con las características de cumplir una función social, regulado por el Estado, quien señala el alcance de este derecho.

El Estado, por medio de la Ley de Invenciones y

Marcas trata de proteger el interés social, evitando la competencia desleal y los monopolios. Impone los requisitos de validez de las marcas, sus registros y establece toda una estructura formal para regularizarlo.

1.7. MARCAS COLECTIVAS

La Ley de Protección Industrial, ofrece la posibilidad de registrar marcas colectivas, por las asociaciones de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicio, para los productos o servicios que sus miembros produzcan o presten. La solicitud de registro de estas marcas deberá ir acompañada de las reglas de uso de las mismas, así como una lista de los miembros de la asociación. Lo anterior queda establecido en el art. 96 y 97.

Este registro será válido por un período de diez años y renovable indefinidamente.

1.8. NOMBRES COMERCIALES

Estos no tienen disposiciones específicas, así que les serán aplicadas las disposiciones en materia de marcas.

Su vigencia será de diez años y renovables indefinitivamente.

1.9. AVISO COMERCIAL

Al igual que los nombres comerciales la vigencia será de 10 años contados a partir de su fecha legal de presentación y son renovables indefinitivamente. También se registrarán por las normas aplicables en materia de marcas.

1.10. DENOMINACION DE ORIGEN

Las autorizaciones del uso de denominaciones de origen serán concedidas por 10 años, renovables indefinitivamente siempre que se sigan cumpliendo con las condiciones que sirvieron de base para el otorgamiento de la autorización de uso.

1.11. PATENTE

Es la atribución del derecho exclusivo a la explotación del objeto patentado, de éste objeto se deben presentar dibujos para ayudar a su descripción y así poder delimitarlo.

Este "objeto patentado" ejerce una doble función jurídica. Por un lado, la relación con el titular que le permite ejecutar, el derecho exclusivo de explotación del objeto y por otro determinar el alcance del derecho; ésto no debe exceder de lo que se encuentra descrito en el documento. En este escrito el inventor debe dar a conocer un método para llevar a la práctica la invención, definir el objeto y determinar sus alcances.

Las patentes se clasifican en dos categorías: patentes de productos y de procedimientos; en el caso de patente de productos los derechos exclusivos recaen en un cuerpo cierto que puede ser descriptible (productos físicos), (productos químicos).

En las patentes de procedimientos el objeto de invención es un comportamiento mediante la indicación de una serie de actuaciones que nos sirven para obtener un resultado.

Una vez patentado el producto, el titular tendrá derecho de prohibir a terceros que realicen sin su autorización la fabricación del producto, el ofrecimiento del producto, la introducción del producto en el comercio, entre otros.

Cuando el objeto de la patente concierna a un procedimiento, el titular podrá prohibir a terceros, utilizar el procedimiento, ofrecer su utilización, introducirlo en el comercio, entre otros.

1.12. MODELOS DE UTILIDAD

Estos son las herramientas, aparatos o utensilios que fueron modificados en su estructura o forma y presentan una función diferente respecto de las partes que los integran o ventajas en cuanto a la utilidad de los mismos.

En México se determina la novedad de un modelo de utilidad, tomando en cuenta el estado de la técnica.

Los modelos de utilidad se encuentran protegidos por la Ley de Protección Industrial, quien les otorga un plazo de diez años a partir de la fecha de solicitud.

Su tramitación y mantenimiento será regido por las mismas disposiciones en materia de patentes, salvo algunas excepciones; esto es porque no existe una alta actividad inventiva.

1.13. DISEÑOS INDUSTRIALES

La Ley de Protección Industrial en su artículo 32, considera como diseños industriales a los dibujos que consistan en una combinación de figuras, líneas o colores, incorporados en un producto industrial, con fines de ornamentación y le den un aspecto peculiar y propio, así como modelos constituidos por formas tridimensionales que

serven de patrón para la fabricación de un producto industrial que le de una apariencia especial y no implique efectos técnicos.

Los diseños industriales tendrán una vigencia de quince años, a partir de la fecha de solicitud, también será regido conforme a las patentes con algunas excepciones.

1.14. SECRETOS INDUSTRIALES

Están regulados en la Ley de Protección Industrial. En el art. 82 se afirma que se considera secreto industrial, toda información de aplicación industrial, que guarde una persona física o moral con carácter confidencial, respecto de la cual haya adoptado medios o sistemas para preservar su confidencialidad y acceso restringido. Esta información necesariamente deberá referirse a la naturaleza, característica o finalidades de los productos, a los métodos o procesos de producción, medios o formas de distribución de productos o prestación de servicios.

La información debe estar contenida en documentos, medios electrónicos, discos, películas, etc., excluyendo de la protección a los secretos industriales que no estén contenidos en tales medios, así lo dispone el artículo 83.

Los secretos industriales pueden ser licenciados y transmitidos a terceros; cualquiera que tenga acceso a un secreto industrial no deberá revelarlo, solo por causa justificada. Si lo hace será responsable de los daños y perjuicios que llegara a causar al dueño del secreto.

CAPITULO II. MARCO TEORICO DE LA PROTECCION DE LA DISTINTIVIDAD DE LA MARCA

2.1. FUNCIONES DE LA MARCA.

Las marcas, como ya lo señalamos en el capítulo anterior, son aquéllos signos visibles que permiten la distinción de ciertos productos o servicios en relación con otros de la misma clase o especie, que se encuentren en el mercado.

Como puede observarse, la función de distintividad es el objeto principal que se pretende con el uso de las marcas, sin embargo, no es el único.

La doctrina reconoce, entre otras, las siguientes funciones de las marcas:

- a) Función de procedencia.
- b) Función de protección.
- c) Función de garantía de calidad.
- d) Función de propaganda.
- e) Función de distinción.

2.1.1. FUNCION DE PROCEDENCIA.

El empleo de marcas o signos para identificar ciertos objetos se remonta a tiempos muy antiguos. En sus inicios, la marca tenía como función principal distinguir al artista o productor del objeto, conforme el comercio se intensifica y surge el trabajo cooperativo, las marcas comienzan a cambiar su función para designar el lugar de procedencia de la mercancía en cuestión.

El que se ha denominado como concepto clásico legal de las marcas, considera que esta función constituye su esencia, toda vez que permite que los destinatarios conozcan el lugar de procedencia el producto; sin embargo, dicha función ha sido criticada e incluso negada al afirmar que existen en el mercado un sinnúmero de marcas que no manifiestan el lugar de procedencia de los productos que comercializan.

El Lic. David Rangel Medina, en franca oposición a

lo anterior, expresa su opinión en los siguientes términos:

"Disentimos de dicho criterio, porque cabalmente en el campo de la propiedad industrial y más concretamente en el de la marca, se entiende y admite por la mayoría de los autores -y así lo recoge en su texto mismo tanto en su nuestra legislación como la extranjera- que junto con la identificación, la de señalar la procedencia de los productos marcados es una función primordial del signo marcario".(9)

Sin embargo, la opinión que acabamos de citar fue emitida en el año de 1960, por lo que no cabe duda que la función de procedencia ha venido perdiendo importancia con el paso de los años, debido a que, como señala el Lic. Justo Nava Negrete:

9 Rangel Medina, David. Tratado de Derecho Marcario, Ed. Libros de México, 1ed., México, 1960, p. 176.

"En primer término, las legislaciones marcarias de los diversos países, al conceptuar la marca le atribuyen la función distintiva o de identificación y por excepción, además, se hace alusión a la función de procedencia y en contados casos a las funciones de garantía de calidad y de reclame, por lo que la marca en el campo normativo es un signo esencialmente distintivo".(2)

Lo anterior se ratifica con el hecho de que la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial (LEFOPPI) deroga la obligación de usar la leyenda "Hecho en México" en las marcas de los productos nacionales, así como la de imponer la seña complementaria en los productos de exportación. Para las cuales, en caso de omisión, la Ley de Inventiones y Marcas (derogada) preveía sanciones concretas.

10 Nava Negrete, Justo. Derecho de las Marcas, Ed. Porrúa, 1ed., México, 1985, p. 154.

2.1.2. FUNCION DE PROTECCION.

La función de protección se plantea desde dos puntos de vista:

- a) Como protección para el titular de la marca.
- b) Como protección al consumidor del producto o servicio objeto de la marca.

En el primer aspecto, se pretende que la marca proteja a su titular de sus competidores, mediante el control de la difusión de sus productos en el mercado, toda vez que las marcas garantizan confianza y preferencia por parte de los consumidores por ciertos productos o servicios disponibles y el empleo de marcas evita que se ofrezca bajo los mismos supuestos productos o servicios de diferente calidad.

Respecto a la protección a los consumidores, el artículo 6º fracción 1 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, establece la facultad que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial tiene para:

"Obligar, respecto de aquéllos productos que estime pertinente, a que se indique en términos comprensibles y veraces en los mismos o en sus envases, empaques, envolturas, etiquetas, o en su publicidad los elementos, substancias o ingredientes de que están hechos o constituidos, así como sus propiedades, características, fecha de caducidad y los instructivos y advertencias para el uso normal y conservación del producto".(11)

Por supuesto, lo anterior escapa a los límites de la marca, sin embargo, es importante destacar que en las tres últimas décadas el derecho en nuestro país ha venido retomando las reivindicaciones de los débiles o desprotegidos, integrándolos en lo que se ha considerado derecho social, y que en el derecho del consumidor se ha colocado, por tanto, por encima de otras normas al asumir sus normas carácter de orden público e interés social, de ahí

11 *"Ley Federal de Protección al Consumidor"*. en *Código de Comercio y leyes complementarias*, Ed. Porrúa, México, 1992, p.p. 616-617.

que se le otorge protección jurídica a los destinatarios de la marca, garantizando su libre elección dentro del abanico de posibilidades similares que en el mercado ofrece y evitando que se conduzca mediante error, engaño o simplemente por consumismo.

En los términos siguientes queda justificado lo anterior por el maestro Justo Nava Negrete:

"Por consiguiente, la protección del consumidor constituye un interés social, ya que si éste es afectado en su economía, repercute en la economía misma del país. Ya hemos visto cómo al Estado representante del interés público se le conceden facultades discrecionales para salvaguardar los intereses de la clase consumidora y por ende de la economía del país por encima de los intereses individuales, sin que esto signifique un menoscabo o detrimento en la protección jurídica concedida a los titulares de la marca". (12)

12 Nava Negrete, Justo. *Op. cit.*, p. 158.

2.1.3. FUNCION DE GARANTIA DE LA CALIDAD.

Algunos autores señalan que la marca, garantiza al consumidor y al productor frente a sus competidores, la calidad del producto o servicio que coloca en el mercado, constituyéndose por lo tanto en una función esencial de la misma.

No obstante, dicha función ha sido criticada por estudiosos del tema, sobre todo en Francia y en Estados Unidos.

En aquél país, por que la legislación permite la existencia de varios productos o servicios bajo una misma marca y con diversos criterios de calidad, asimismo, existe la posibilidad de que el titular de la marca otorgue licencias a otros prestadores de servicios o fabricantes para su uso, de tal manera que la calidad se diversifica.

Con respecto a Estados Unidos, la concepción que se tiene de la marca es simbólica, con fines meramente publicitarios encaminados al consumismo, de tal manera que se induce al destinatario a adquirir el

producto sin importar calidades o precio debido a las virtudes de la marca desde el punto de vista de la psicología social.

Sin embargo, es indudable que en muchos de los casos el consumidor identifica la marca con la calidad del servicio o bien adquirido.

En México, la función de la marca de garantizar la calidad del producto se relaciona con la que comentamos respecto de otorgar seguridad al consumidor; por lo tanto, es la Ley Federal de Protección al Consumidor la que se encarga de regular al respecto. La Ley de Invenciones y Marcas, que fue derogada por la LEFOPPI, establecía en su segundo párrafo de su artículo 150 que:

"El registro de una marca podrá ser canalado por la Secretaría de Industria y Comercio cuando su titular especule o haga uso indebido en el precio o calidad de un producto o servicio amparado por la marca en detrimento del público o de la economía

del país". (13)

La ley vigente no hace mención alguna al respecto, de ahí que las sanciones correspondientes por violar las normas de garantías de calidad correspondan como lo señalamos, a la Ley de Protección al Consumidor.

2.1.4. FUNCION DE PROPAGANDA.

La función de propaganda o publicitaria, más que jurídica tiene una finalidad eminentemente económica, toda vez que la marca actúa como medio de atracción y conformación de la clientela.

El Lic. David Rangel Medina, comenta lo que a continuación citamos:

"Sin menosprecio de la función de indicación de origen que la marca desempeña, debemos aclarar que la propaganda de que hablamos no se refiere al

13 Ley de Invenciones y Marcas, Ed. Andrade, 1ª. publicación 1959, 2ª. reimpresión, México, 1983, p. 34.

industrial o comerciante, sino al producto mismo, que si es de buena calidad y merece la aceptación de los consumidores, será nuevamente solicitado por su marca, la cual, de este modo y por este concepto "se transforma en un valioso factor de difusión del artículo y consecuentemente de atracción y conservación de la clientela".(14)

Hoy en día, la función propagandística de la marca obedece más a criterios publicitarios que a la calidad del producto, tal y como lo hemos comentado; de tal manera, la publicidad no cumple solamente con informar a los destinatarios de la existencia del producto, sino que debe convencerlos de la necesidad que tienen de adquirirlo, sin importar cualidades o precio del mismo. No está demás señalar que dicha necesidad en muchos de los casos no constituye una ausencia apremiante de algo vital en el individuo, sino que deriva de la promoción masiva de la marca que genera

14 Rangel Medina, David. Op. cit., p. 179.

preferencias irracionales en el consumidor y lo conduce, incluso mediante mecanismos inconscientes, al consumo desmedido, desproporcionado o realmente innecesario.

Como una medida para prevenir o disminuir los efectos nocivos de la publicidad sobre el consumidor, la LFOPPI prohíbe el registro como marca, en su artículo 90 fracción XIV de:

"Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, susceptibles de engañar al público o inducir a error, entiéndase por tales las que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios que pretenda amparar". (15)

En el mismo orden de ideas, el primer párrafo del artículo 115 del citado ordenamiento expresa:

15 Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial. Ed. Esfinge, 1ª ed., México, 1993, p. 33 (En adelante la referencia se hará a LFOPPI).

"En los ejemplares de la marca que se pretendan con la solicitud no deberán aparecer palabras o leyendas que puedan engañar o inducir a error al público". (16)

2.1.5. FUNCION DE DISTINCION

Sin lugar a dudas, desde el punto de vista del derecho vigente en nuestro país, la distinción es la función primordial de las marcas de servicios o productos, pero no solamente en México, sino en la mayor parte de los países, a decir del Lic. Justo Nava:

"Si se pudiera tener a la vista los textos legislativos marcarios de los diversos países así como las tesis judiciales que se han dictado sobre la materia, y los textos doctrinarios más recientes se podrá percatar el lector que la función de la manera jurídica, por excelencia es aquélla que distingue productos o servicios de otros iguales o similares o sea la función distintiva". (17)

16 *Ibid.*, p. 39.

17 Nava Negrete, Justo. *Op. Cit.*, p. 161.

A partir de la función de la distintividad de una marca, los consumidores reconocen los productos, sus calidades y precios y tienen la facultad de elegir en el mercado entre varios similares mediante la distinción de la marca, de tal manera que puede afirmarse que esta función sintetiza todas las que hemos venido analizando en estas páginas.

2.2 FUNCION DE DISTINTIVIDAD EN SIGNOS CONCURRENTES.

La función de distintividad no solamente actúa sobre la preferencia de los consumidores, sino que en virtud de dicha preferencia, los productores o prestadores de servicios requieren de garantías y seguridad jurídica de que sus productos no van a ser confundidos con otros cuya marca sea similar o exista concurrencia en los signos de dos o más marcas.

La Ley, en los términos anteriores está obligada a prevenir ese tipo de situaciones, sobre todo ahora,

que hemos entrado en una fase de globalización de la economía mediante la cual los mercados internacionales se abren, exigiendo por lo tanto, condiciones de competencia confiables y seguros.

En el anterior orden de ideas, el artículo 90 establece, en sus tres últimas fracciones, que no se registrarán como marca:

"XV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que la Secretaría estime notoriamente conocida en México, para ser aplicados a cualquier producto o servicio;

XVI. Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra ya registrada o vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, si podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo tutelar, para aplicarla a productos o servicios similares;

XVII. Una marca que es idéntica o semejante en

grado de confusión, a un nombre comercial aplicado a una empresa o a un establecimiento industrial, comercial o de servicios, cuyo giro preponderante sea la elaboración o venta de los productos o la prestación de los servicios que se pretendan amparar con la marca, 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, sino existe otro nombre comercial idéntico que haya sido publicado". (18)

Como puede observarse, la Ley protege a los titulares de las marcas de la posible mala fe de terceros, quienes aprovechando el prestigio de determinada marca, pretenden apoyarse en ello mediante el uso de otra similar o igual.

18 LEFFOPPI., pp. 33-34.

Nótese que las fracciones citadas contienen tres supuestos diferentes:

- a) No procede el registro cuando la marca sea igual parecida a otra, aunque esta no esté registrada, pero que sea ampliamente conocida.
- b) No procede el registro de marca igual o parecida a otra previamente registrada, salvo que la solicitud sea hecha por el mismo titular para distinguir productos o servicios similares; la anterior excepción fue introducida por la Ley en comento, puesto que la Ley derogada no conocía excepciones al precepto inicial.
- c) No procede el registro de marca igual o parecida al nombre comercial de una empresa o establecimiento industrial, con una excepción similar a la del caso anterior, que de igual manera no preeverá la Ley de Invenções y Marcas.

La LEFOPPI establece que de oficio o a petición de parte, suspenderá el trámite de la solicitud de

registro de una marca cuando exista el impedimento legal de registro relativo a la existencia de uno o varios registros de marcas iguales o similares que posibiliten la confusión sobre el que exista procedimiento de nulidad, caducidad o cancelación.

Finalmente, el artículo 151 estipula que el registro de una marca es nulo, entre otras cosas, cuando:

"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 que se aplique a servicios o productos iguales o similares";⁽¹⁹⁾

Como puede observarse, las medidas señaladas protegen directamente a los titulares de las marcas, toda vez que evitan la posibilidad de que los consumidores se confundan de productos por la

19 *Ibíd.*, p. 47.

existencia de signos similares o concurrentes, con lo que indirectamente también se beneficia el destinatario de la marca, sin embargo, la Ley no define bajo que criterios se determina la existencia de "similitud en grado de confusión" entre dos más o marcas.

Por su parte, la jurisprudencia y la práctica cotidiana han permitido definir como principales aspectos de diferenciación; de acuerdo con el Lic. Mauricio Jalife Daher:

- "a) Contraste de las marcas atendiendo a su aspecto visual, fonético e ideológico.
- b) En función de los productos o servicios que distinguen.
- c) En atención a la coincidencia de vocablos en su conjunto.
- d) En función del público al que se dirigen los productos y servicios y los lugares en que se expenden y proporcionan". (20)

20 Jalife Daher, Mauricio. Preguntas y Respuestas, p.51

2.3 COLISION DE DERECHOS DE MARCAS INTERNACIONALES

En el ámbito internacional, se considera que el evento de mayor relevancia en lo relativo al reconocimiento de las marcas lo constituye el Convenio de París.

El Convenio de París fue el resultado de la conjugación de los esfuerzos conjuntados en lo que se denominó la "Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial", celebrada el 20 de Marzo de 1883, y fue signado por México el 7 de Septiembre de 1903.

En principio se entiende que el ámbito de validez territorial de la marca queda circunscrito a los límites del país otorgante, sin embargo, conforme a los criterios adoptados por el Convenio de París existen ciertas prerrogativas para los titulares de las marcas en países diferentes a los de su origen, que han sido recogidas por la LEFOPPI en los siguientes preceptos:

"Art. 117.- Cuando se solicite un registro de marca

en México, dentro de los plazos que determinen los Tratados Internacionales o, en su defecto, dentro de los seis meses siguientes de haberlo hecho en otros países, podrá reconocerse como fecha de prioridad la de presentación de la solicitud en lo que fue primero".(21)

Lo anterior corresponde al principio de prioridad contenido en el artículo 4 A-1, en relación con el inciso C numeral 1 del mismo artículo del Convenio de París.

El artículo 118 de la LEFOPPI, determina los requisitos que se deben satisfacer para que el derecho de prioridad sea reconocido, conforme a la facultad otorgada por el artículo 6 del Convenio de París.

Finalmente, el artículo 151 de la LEFOPPI sanciona con nulidad las marcas que sean iguales o parecidas

21 LEFOPPI., p. 39.

en grado de confusión a otra que se haya venido usando en el extranjero y además tenga registro fuera del país, en un lugar que tenga reciprocidad con México; lo cual corresponde al artículo 6 Bis del Convenio de París, la ley no previene el término de prescripción de la acción de nulidad, el Convenio estipula un plazo de cinco años; y cuando se haya utilizado y registrado una marca de mala fe, caso que la Ley prevé en el artículo 151, el Convenio establece la imprescriptibilidad de la acción.

**CAPITULO III. LICENCIA, NULIDAD Y CANCELACION DEL
REGISTRO DE MARCAS**

3.1. LICENCIAS Y TRANSMISION DE DERECHOS.

En la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, se abroga a las leyes de Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas. Como consecuencia desaparecerá el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología. Así lo señala en su artículo 2º transitorio:

Artículo 2º se abrogan:

I.- La Ley de Invenciones y Marcas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 1976, así como sus reformas y adiciones, pero se seguirá aplicando por lo que se refiere a los delitos cometidos durante su vigencia, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 56 del Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común y para toda la República en materia de fuero federal y;

II.- La Ley Sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso de Explotación de Patentes y Marcas y su Reglamento, publicados en el Diario Oficial de la Federación los días 11 de enero de 1982 y 9 de enero de 1990 respectivamente.

Ahora los contratos de licencias y transmisión de derechos de propiedad industrial ya no requerirán inscripción en tal registro a fin de producir efectos legales, sino que los derechos de registro podrán transmitirse total o parcialmente en los términos y con las formalidades que establece la legislación común. Y para que la transmisión de derechos pueda producir efectos en perjuicio de terceros, deberá inscribirse en la Secretaría.(22)

La Ley de Fomento y Protección Industrial no establece ninguna causal para negar la inscripción de contratos de licencia de patentes o registros. Basta con inscribir la transmisión formulando la

22 Artículo 62, Op. Cit., p. 24.

solicitud correspondiente, en los términos que fije el reglamento.

La licencia de uso, con relación a algunos o a todos los productos a los que se aplica una marca, la concede el titular de la marca registrada, mediante un convenio, que tendrá efecto en perjuicio de terceros siempre que la licencia sea inscrita en la Secretaría, en donde se llenará una solicitud, conforme al reglamento. Si se inscriben transmisiones, deberán incluirse todas, también los intermedios, para que la Secretaría las registre.

La Secretaría podrá negarse a otorgar la licencia, en tal caso lo deberá fundar y motivar la resolución por la que niegue la inscripción solicitada.

Una vez otorgada la licencia, el licenciatario cuyo derecho está inscrito, podrá ejercitar acciones legales para impedir la falsificación, imitación o uso ilegal de la marca, como si fuera su propio titular.

El uso de la marca por el usuario que tenga concedida licencia inscrita en la Secretaría se considerará como realizado por el titular de la marca.

Los derechos de una solicitud de registro de marca o de una marca registrada podrán transmitirse a una o varias personas en los términos y formalidades que establece la Ley. Dicha transmisión de derechos deberá inscribirse en la Secretaría para que produzca efectos contra terceros.

La Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, contempla la posibilidad de otorgar licencias obligatorias en los casos en que el registro o licencia de marcas no hayan sido explotado dentro de los tres años siguientes a la fecha de concesión o dentro de los cuatros siguientes a la fecha legal de presentación de la solicitud. Se precisa el otorgamiento de licencias obligatorias por parte del Estado, para evitar la falta de explotación, al mismo tiempo crear una seguridad jurídica para el titular del registro.

La licencia obligatoria no será otorgada, si el titular o su licenciatarlo contractual han importado a México el producto registrado o el obtenido mediante el proceso registrado o patentado.

En el artículo 70 se dice que no procederá el otorgamiento de una licencia obligatoria, cuando el titular de la patente o quien tenga concedida licencia contractual, hayan estado realizando la importación del producto patentado u obtenido por el proceso patentado. Y en el siguiente artículo señala que quien solicite la licencia obligatoria deberá tener capacidad técnica y económica para realizar una explotación eficiente de la inversión patentada.

La Secretaría dará un aviso al titular y una vez pasando un año de la notificación, si éste no explota su patente o registro, entonces se procederá a conceder una primera licencia obligatoria.

La Secretaría decidirá sobre la concesión de la licencia obligatoria, fijará su duración, condiciones y su campo de aplicación, así como el monto de las regalías que correspondan al titular.

El titular de una licencia obligatoria puede pedir a la Secretaría que modifique algunas condiciones, justificando estos cambios con causas de supervivencia, la Secretaría resolverá sobre la modificación de las condiciones de la licencia obligatoria previa audiencia de las partes.

Una vez que se otorga la licencia obligatoria se deberá iniciar su explotación, dentro del plazo de 2 años contados a partir de la fecha que se le hubiere concedido.

En caso de que se otorgue la licencia obligatoria, ésta no será exclusiva.

La Secretaría determinará que la explotación de ciertas patentes o registros pueda hacerse mediante la concesión de licencias de utilidad pública, en los casos en que, de no hacerlo así, se

impida o entorpezca la producción, prestación o distribución de satisfactores básicos para la población.

Las licencias de utilidad pública, serán declaradas por la Secretaría, y se publicarán en el Diario Oficial, determinando que la explotación de ciertas patentes puedan hacerse mediante la concesión de licencias de utilidad pública, que no podrán tener carácter de exclusividad ni ser transmisibles.

Las licencias de utilidad pública son causales de negativa para la inscripción o transmisión de éstas. En el artículo 150 de la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, se establece que la Secretaría podrá negar la inscripción de una licencia o transmisión por razones de orden público.

Otra causal de negativa será la que señala el artículo 66:

"No se inscribirá la licencia, cuando la patente o registro hubieren caducado o su duración sea mayor que su vigencia. Tampoco procederá la inscripción de licencia, cuando en el convenio respectivo se excluya expresamente la aplicabilidad de esta Ley sin perjuicio de que las partes puedan someterse al arbitraje internacional en caso de conflicto".⁽²³⁾

Estos artículos que niegan la inscripción y transmisión de licencia, tienen el propósito de dar mayores elementos de apoyo legal a quienes contraten licencias o cesiones de marcas registradas, para que sus contratos surtan efecto tomando como referencia fundamental a las leyes mexicanas.

Cuando la Secretaría niegue una inscripción o transmisión, deberá fundamentar y motivar debidamente su resolución.

Tampoco procederá la inscripción de la licencia, cuando en el convenio respectivo se excluya expresamente la aplicabilidad de la Ley de Fomento

23 Artículo 66. Op. Cit., p. 25.

y Protección de la Propiedad Industrial, sin perjuicio de que las partes puedan someterse al arbitraje internacional en caso de conflicto.

Con respecto a invenciones después de cuatro años de la presentación de la solicitud, cualquier persona podrá solicitar a la Secretaría la concesión de una licencia obligatoria para explotarla, quien lo solicite deberá tener capacidad técnica y económica para realizar una explotación eficiente.

Cuando con la licencia de uso de una marca se proporcione asistencia técnica, para que la persona a quien se le concede pueda ofrecer los servicios de manera uniforme y con los métodos establecidos por el titular de la marca, para así mantener cierto prestigio e imagen, entonces se concede una franquicia, que estará también sujeta a registrarse en la Secretaría cumpliendo con las disposiciones de la Ley. Al respecto establece el artículo 142 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial:

"Artículo 142.- Existirá franquicia, cuando con la licencia de uso de una marca se transmitan conocimientos técnicos y se proporcione asistencia técnica, para que la persona a quien se le concede pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que éste distingue.

Quien conceda una franquicia deberá proporcionar a quien se la pretende conceder, previamente a la celebración del convenio respectivo, la información relativa al estado que guarda su empresa, en los términos que establezca el reglamento de esta Ley. Para la inscripción de la franquicia serán aplicables las disposiciones de este capítulo". (24)

La diferencia entre la licencia y la franquicia es que mediante aquélla puede disponerse de la marca para proporcionar determinados productos, en cambio, con la franquicia se requiere de una capacitación técnica sobre los procedimientos de realización de los productos, a fin de que el

24 Artículo 142. Op. Cit., pp. 44-45.

franquiciado tenga la capacidad requerida para fabricar productos de la misma calidad, protegiendo de esta manera tanto el posible prestigio de la marca como al consumidor.

La reglamentación de la figura jurídica de la franquicia en nuestra legislación, es de vital importancia, toda vez que ante la imposibilidad de nuestro país de producir tecnología en forma competitiva con el exterior, se requiere y es muy frecuente el uso de la franquicia, por lo que su adecuada regulación otorga seguridad jurídica a las partes que celebren convenios de este tipo.

3.2. NULIDAD, CADUCIDAD Y CANCELACION DEL REGISTRO.

A) Nulidad.

Para comprender la nulidad de un registro, es imprescindible saber el concepto de nulidad de los actos jurídicos. Por acto jurídico en su concepción más simple se entiende que es:

"una manifestación de voluntad que tiene

por objeto crear, transmitir modificar o extinguir derechos y obligaciones."(25)

De la definición anterior desprendemos que son dos los elementos del acto jurídico: a) Voluntad y b) Objeto jurídico.

Cuando existe nulidad en el acto, es que ha habido un vicio que ha impedido que el acto nazca a la vida jurídica con una existencia perfecta. Ese vicio impedirá que se produzcan los efectos y traerá como consecuencia que sólo existan efectos provisionales, que serán destruidos hasta que se pronuncie la sentencia de nulidad.

Una vez entendido lo que es nulidad, procederemos a aplicarla en materia de registro de marcas.

El registro de una marca es nulo si se hubiera otorgado con base en datos falsos o inexactos, o si la marca fuere idéntica o semejante en grado de confusión a otra que haya sido usada con

25 Rojina Villegas. Compendio de Derecho Civil.
Editorial Porrúa, México, 1986. pág. 127.

anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de marca registrada y se aplique a los mismos o similares productos o servicios, ya sea que haya sido utilizada en el país o en el extranjero.

También se considera nulo el registro de la marca que se haya otorgado en contravención a las disposiciones sobre requisitos y condiciones, para el otorgamiento del registro. Se consideran requisitos y condiciones para el otorgamiento del registro los establecidos en las fracciones I al XV del artículo 90.

Si el registro de marca se otorgó por error, inadvertencia o diferencia de apreciación, existiendo otro registro válido, entonces se considerará nulo.

Cuando se solicite y obtenga el registro de una marca extranjera sin el consentimiento del titular, entonces se tendrá por nulo.

La declaración de nulidad se hará

administrativamente por la Secretaría de Oficio, a petición de parte o del Ministerio Público Federal cuando tenga algún interés la federación. En los términos de la Ley, la declaración de la nulidad destruirá retroactivamente o la fecha de presentación de la solicitud, los efectos de la patente o registro respectivo. (26)

B) Caducidad de marcas.

La palabra caducidad proviene del verbo latín *cadere* que significa caer, y la institución consiste en la decadencia o pérdida de un derecho - nacido o en gestación- porque el titular del mismo ha dejado de observar, dentro de determinado plazo, la conducta que la norma jurídica imponía como necesaria para preservarlo.

Esta definición implica que la caducidad:

- Extingue derechos sustantivos o adjetivos.

26 Artículo 79. *Op. Cit.*, p. 28.

- Puede provenir de un hecho no realizado o de una abstención no observada en el plazo.
- Puede ser de origen legal, judicial o convencional. (27)

Es la pérdida de un derecho nacido o en gestación. La caducidad según lo dicho, es una causa extintiva de derechos, pues al ocurrir termina fatalmente con las facultades jurídicas y en su caso con las obligaciones correlativas.

Esto sucede tanto con derechos ya nacidos como los que están en expectativas de derecho y desaparecen sin llegarlo a ser.

Caducidad de marca.

Si la marca no es usada durante tres años consecutivos para los productos o servicios que fue registrada, procederá la caducidad de su registro.

27 Bejarano Sánchez. Obligaciones Civiles.
Editorial Harla, México, 1984, págs. 511-513.

Salvo causas justificadas a juicio de la Secretaría, tal y como comentamos con anterioridad (Artículo 130 de la LFPPI).

El registro caducará, si no se solicita la renovación dentro de los seis meses anteriores a su vigencia y seis meses posteriores a la terminación de la vigencia. Lo anterior está establecido en el artículo 133 de la LFPPI que a la letra dice:

"Artículo 133.- La renovación del registro de una marca sólo procederá si el interesado cubre los derechos correspondientes y manifiesta, por escrito y bajo protesta de decir verdad, su uso en los productos o servicios a que se aplique y no haber interrumpido dicho uso por un plazo igual o mayor al contemplado en el artículo 130 de esta Ley".(28)

Con respecto a las patentes, transcurriendo dos años a partir de la fecha de concesión de la primera licencia obligatoria, si el titular no comprueba su explotación o alguna causa

28 Artículo 133. *Op. Cit.*, p. 43

justificada, la Secretaría podrá declarar su caducidad. (Artículo 73, párrafo primero LFPP) Las patentes o registros caducan, al vencimiento de su vigencia, por falta de pago de derechos. (Artículo 73, párrafo segundo LFPP). Los supuestos anteriores están contenidos de igual manera en el artículo 80 de la Ley se señala:

"Artículo 80.- Las patentes o registros caducan y los derechos que amparan caen en el dominio público en los siguientes supuestos:

- I. Al vencimiento de su vigencia;
- II. Por no cubrir el pago de derechos a que están sujetos, en el tiempo que fije la Ley correspondiente, o dentro del plazo de gracia de seis meses siguiente a éste;
- III. En el caso del artículo 73 de esta Ley.

La caducidad que opere por el sólo transcurso del tiempo, no requerirá de reclamación administrativa por parte de la Secretaría".(29)

29 Artículo 80. *Ibid.*, p. 28.

El registro de marcas caducará cuando no se renueve o cuando la marca haya dejado de usarse por más de 3 años sin causa justificada.

La cancelación de la inscripción de una licencia procede cuando la solicite el titular de la marca y el usuario a quien se le haya concedido la licencia. También por nulidad, caducidad, cancelación del registro y por orden judicial.

Si la persona a quien se le concede la licencia no realiza la explotación de la patente en los términos convenidos, esto dará motivo a la cancelación.

No se inscribirá la licencia cuando la patente o registro hubieren caducado.

Se procede a la cancelación de registro de marca, cuando el titular transforme la marca de tal manera que pierda su carácter distintivo como medio de distinguir el producto o servicio a que se aplique.

El titular de una marca registrada podrá solicitar

por escrito en cualquier tiempo, la cancelación de su registro. La Secretaría lo ratificará.

Para llevar a cabo la nulidad, caducidad y cancelación de un registro es necesario llevar a cabo algunos procedimientos administrativos. Para iniciar dicho procedimiento deberá extenderse una solicitud de declaración administrativa, que deberá contener:

- I.- Nombre del solicitante y, en su caso, de su representante;
- II.- domicilio para oír y recibir notificaciones;
- III.- nombre y domicilio de la contraparte o de su representante;
- IV.- el objeto de la solicitud detallándolo en términos claros y precisos;
- V.- la descripción de los hechos y;
- VI.- los fundamentos de derecho.

Dichas solicitudes se resolverán de acuerdo con las formalidades que la Ley preve y que no se opongan al Código Federal de Procedimientos Civiles.

Tanto la Secretaría como algún interesado, pueden iniciar el procedimiento de declaración administrativa, dicha pretensión se tiene que fundamentar y motivar.

Una vez que presente la solicitud, ésta debe tener tanto los originales como las copias certificadas, y venir acompañados de los documentos y constancias que ofrezcan las pruebas suficientes para fundar la acción.

Se aceptarán todo tipo de pruebas, excepto la testimonial confesional o las que sean contrarias a la moral. La testimonial y confesional solamente se aceptarán si están contenidas en los documentos.

Si la solicitud no cumple con los requisitos, entonces la Secretaría requerirá lo que falte y concederá ocho días para que se hagan las declaraciones correspondientes, de no cumplirse los requerimientos en el plazo otorgado se desechará la solicitud.

Una vez que se admite la solicitud de declaración

administrativa, la Secretaría lo notificará al titular afectado. Este tiene un plazo de un mes para manifestar por escrito lo que a su derecho convenga.

La notificación se hará en el domicilio del solicitante, en caso de que no sea posible la notificación por cambio de domicilio o por desconocimiento de éste, entonces la notificación se hará en el Diario Oficial y en los periódicos de mayor circulación en la República. Esta publicación se hará sólo una vez. En ella se señalará cuál es el extracto de la solicitud de la declaración administrativa y se señalará el plazo de un mes para que el afectado manifieste lo que a su interés convenga.

El escrito del titular afectado debe contener:

- I.- Nombre del titular afectado y, en su caso, de su representante;
- II.- domicilio para oír y recibir notificaciones;
- III.- excepciones y defensas;

IV.- las manifestaciones u objeciones a cada uno de los puntos de la solicitud de declaración administrativa;

V.- fundamentos de derecho.

Además de los documentos y pruebas correspondientes.

Si el titular afectado no puede ofrecer las pruebas dentro del plazo concedido, se le podrá otorgar un plazo adicional de quince días, siempre y cuando lo pida por escrito.

Una vez que la Secretaría inicie el procedimiento de declaración administrativa, la notificación al titular afectado se hará en el domicilio señalado, o si no por la publicación en el Diario Oficial o en el de mayor circulación.

Transcurrido el plazo para que el titular afectado presente sus pruebas, previo estudio de los antecedentes relativos y desahogadas las pruebas, se dictará la resolución administrativa que proceda. Dicha resolución será notificada a los

interesados ya sea en su domicilio o en el Diario Oficial.

Existe después de la resolución administrativa el recurso de reconsideración, el cual sólo procede cuando la resolución niegue la patente. La reconsideración se presentará por escrito ante la Secretaría en un plazo de treinta días, contados a partir de la notificación de la resolución.

La consideración irá acompañada de la documentación correspondiente.

La Secretaría analizará los argumentos que se exponen y la resolución la comunicará por escrito, publicándose en la gaceta.

CAPITULO IV. ASPECTOS ESPECIFICOS DE LA CONFUSION DE MARCAS EN MEXICO

4.1. ASPECTOS PRELIMINARES.

En el presente capítulo examinamos los diversos casos de confusión de marcas que la legislación positiva preceptúa. Partimos de la premisa que la confusión de marcas constituye un impedimento para su registro. Que el problema se origina resultado de la aplicación de uno de los exámenes administrativos aplicados por la autoridad. Que existen diversas hipótesis de confusión de marcas existentes en la Ley. Y, por último, que la concesión indebida de una marca -pasando por alto dichos impedimentos-, así como la aplicación indebida por parte de la autoridad de dichas hipótesis, origina, desde luego, efectos jurídicos que pretendemos resaltar en estas líneas.

Es menester tomar en cuenta que la marca es un signo distintivo de productos y servicios respecto de otros de su misma especie o clase. Dicha noción

ha quedado explicada en capítulos precedentes, así como el hecho que el uso exclusivo de las marcas es únicamente protegible en virtud del registro otorgado ante la autoridad competente, en la actualidad, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; organismo que ha sustituido a la Dirección General de Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.⁽³⁰⁾

Este signo distintivo está sujeto a determinados principios en virtud de los cuales se configuran las condiciones esenciales del mismo. A saber: carácter distintivo, novedad, licitud, veracidad y especialidad.⁽³¹⁾ Por lo cual, es claro decir que una marca cuyo carácter distintivo sea dudoso, o bien, su novedad cuestionable, tenga todas las características para que sea negado su registro.

30 Véanse: Artículo 3, fracción IV, y Artículo 6 de la Ley de la Propiedad Industrial. Diario Oficial de la Federación. 2 de agosto de 1994.

31 Cfr. David Rangel Medina. Derecho de la propiedad industrial e intelectual. México: UNAM-IIJ, 1991. p. 5.

Lo mismo puede decirse cuando carezca de especialidad, sea ilícita o no sea veraz.

La confusión de marcas debe entenderse, en principio, como un impedimento previsto en la Ley para obtener su registro. Antes de tratar en forma directa este problema (el cual, como ya ha sido apuntado, genera la obtención de marcas que puedan confundirse a otras ya registradas, o bien, la negación de su registro sin fundamento alguno) examinaremos el procedimiento administrativo en virtud del cual se actualizan las diversas hipótesis.

El capítulo V del Título Cuarto de la hoy "Ley de la Propiedad Industrial" -antes Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial-, regula el procedimiento administrativo para obtener el registro de marca. Señala dicha porción del texto -de los artículos 113 al 135- las diversas fases que deben cubrirse con la finalidad que le de curso a la petición.

En primer lugar debe presentarse una solicitud para el registro de la marca con diversos requisitos (artículo 113). A dicha solicitud debe anexarse: 1) el comprobante del pago de derechos por el estudio de la solicitud, registro y expedición del título; 2) diversos ejemplares de la marca (artículos 114 y 115).

En segundo lugar la solicitud referida es sometida a un doble examen: examen administrativo o de forma y examen de novedad o de fondo. El examen administrativo o de forma tiene como finalidad que la autoridad tenga la certeza que la solicitud ha cubierto todos los requisitos que señala la Ley y el Reglamento aplicable. Es decir, que el solicitante ha señalado nombre, nacionalidad y domicilio; o bien, en caso de ser varios solicitantes, que hayan presentado las reglas sobre el uso, licencia y transmisión de la marca. Que se mencione, con claridad, el signo distintivo que pretenda registrarse, así como la nota en la cual figure si pertenece a las categorías de nominativa,

innominada, tridimensional o mixta. Además, la solicitud debe contener la fecha de primer uso de la marca, y, en especial, los productos o vicios que pretendan identificarse con el signo distintivo.

La autoridad, en virtud del examen de forma, también debe tener la certeza que se acompañe el pago de los derechos correspondientes, sí como los diversos ejemplares de la marca. Debe decirse que, en la práctica, suelen presentarse diversas dificultades porque el solicitante no acompañe el pago íntegro de estos derechos, o bien, los ejemplares de la marca en su número y tamaño correcto.

El ordenamiento reglamentario exige, además, que junto a los anteriores datos especificados, se anote en la solicitud la ubicación del establecimiento industrial, comercial o de servicios, "...precisando el país, la población, calle y número correspondiente. (...)." ⁽³²⁾ Además,

32 Artículo 75 del Reglamento de la Ley de Inveniones y Marcas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 1988.

se exige agregar el testimonio notarial que acredite la existencia de la persona moral, en caso de ser ella la solicitante.(33)

Resulta interesante examinar la minuciosidad con la cual el Reglamento publicado el 30 de agosto de 1988 en el Diario Oficial de la Federación, regula la presentación de los ejemplares de la marca, conocidos de manera lisa y llena como etiquetas:

"Artículo 77. Además de los datos a que se refiere el artículo 76, deberá acompañarse a la solicitud los siguientes documentos:

I. Ocho impresiones de la marca en blanco y negro no mayores de diez centímetros ni menores de cuatro centímetros;

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

Es obvio decir que cuando una solicitud cumple con todos los requisitos de Ley, el denominado examen administrativo o de forma ha sido aprobado por quien requiere del registro. Cabe preguntarse

33 *Ibid.* Artículo 77, fracción IV.

cuáles son los efectos que surgen cuando la autoridad considera que no todos los elementos exigidos por la Ley han sido cubiertos por el solicitante.

Dispone la ley, y su ordenamiento reglamentario, que la autoridad procederá en tal caso, a notificar por escrito al solicitante para que subsane los errores u omisiones en que hubiera incurrido. La autoridad concede un plazo perentorio de dos meses con la finalidad que los mismos sean cubiertos, anexando a su contestación los derechos que correspondan en el mes en el cual cumpla con lo notificado.⁽³⁴⁾ El efecto inmediato que se genera cuando el solicitante no subsane los errores u omisiones que le hubieren sido notificados por la autoridad consiste en que se tendrá por abandonada su solicitud.⁽³⁵⁾

34 Artículo 122, segundo párrafo de la Ley de Propiedad Industrial y Artículo 78 del Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas.

35 *Ibid.* En el supuesto que fenezca el plazo antes mencionado par que el interesado subsane los errores u omisiones la Ley regula que la solicitud se tendrá por abandonada. Artículo 122 bis.

El examen de novedad o de fondo es, consideramos, el más importante por ser en él donde suelen suscitarse los problemas de confusión de marcas.

En opinión del Dr. David Rangel Medina:

"... el examen de novedad ... consiste en comparar el signo que se presenta a registro con las marcas ya registradas, o en trámite de registro, a efecto de determinar si tiene o no novedad la marca elegida,...".(36)

El catedrático Justo Nava Negrete apunta al respecto:

"Una vez que se ha efectuado el examen administrativo y se cumplieron ... todos los requisitos legales, (...), se procederá a efectuarse el examen de novedad que consistirá fundamentalmente en verificar si dicho signo o medio material pudiere afectar algún derecho adquirido...".(37)

36 Rangel Medina, David. *Op. Cit.* p. 54.

37 Nava Negrete, Justo. Derecho de las marcas. Prólogo de David Rangel Medina. México: Porrúa, 1985. p. 513.

La Ley señala con suma claridad que:

"Concluido el examen de forma, se procederá a realizar el examen de fondo, a fin de verificar si la marca es registrable en los términos de esta Ley." (38)

¿En qué consiste, pues, este examen de novedad? Si acatamos la definición legal encontramos que esta fase se reduce a verificar la registrabilidad de una marca.

La Ley señala diversas hipótesis a las cuales el examinador debe centrar su análisis para dictaminar si una marca es o no registrable. Explicamos, en capítulos precedentes, gran parte del contenido del numeral del ordenamiento de la materia en el cual se establecen diversos impedimentos para que una marca pueda ser registrada.

Nos limitaremos a analizar aquellas hipótesis en virtud de las cuales pudiera derivarse lo que hemos

38 Artículo 122, primer párrafo, de la Ley de la Propiedad Industrial.

denominado como confusión de marcas y que, en la mayoría de las solicitudes, se opone para denegar el registro. Podemos afirmar que son tres las fracciones del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial que resultan trascendentes para entender la denominada confusión de marcas.

La fracción XV del artículo 90 dicho ordenamiento:

"No serán registrables como marcas: Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el Instituto estime notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio."

"Se entenderá que un marca es notoriamente conocida en México, cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios, así como el conocimiento que se tenga de la marca en el territorio, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma. "A efecto de demostrar la notoriedad de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios permitidos por esta Ley".

"Este impedimento procederá en cualquier caso en que el uso de la marca por quien solicita su registro, pudiese crear

confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida, o constituya un aprovechamiento que cause el desprestigio de la marca. Dicho impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca notoriamente conocida".

La fracción XVI del citado numeral establece:

"No será registrable como marca: Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o a una 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, y".

Por último, la fracción XVII del artículo referido, dice:

"No será registrable como marca: Una que sea idéntica o semejante en grado de confusión, a un nombre comercial aplicado a una empresa o a un establecimiento industrial, comercial o de servicios, cuyo giro preponderantemente 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

**ESTA TESIS NO DEBE
SALIR DE LA BIBLIOTECA**

de la marca o la de uso declarado de la misma. Lo anteriormente no será aplicable, cuando la solicitud de marca la presente el titular del nombre comercial, si no existe otro nombre comercial idéntico que haya sido publicado".

Para efectos de este trabajo, una vez citadas las porciones del texto legal que consideramos contienen las hipótesis de confusión de marcas, debemos subrayar varios conceptos que se desprenden de estas tres fracciones del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial. Nos referimos a la identidad, la semejanza y la confusión. En la medida que tengamos en claro el significado de estas tres palabras -por lo menos en su sentido gramatical--, podremos interpretar el texto legal.

¿Qué es identidad?

La hipótesis de la identidad de marcas en grado de confusión nos lleva a cuestionar el significado de esta palabra. Para nuestros fines el vocablo identidad tiene dos sentidos importantes:

- a) Calidad de idéntico;
- b) Igualdad que se verifica siempre, sea cualquiera el valor de las variables que su expresión contiene. (39)

A su vez, el vocablo idéntico es: "Que es lo mismo que otra cosa con que se compara". (40)

¿Qué es semejanza?

De la misma forma, la hipótesis de semejanza de marcas en grado de confusión nos indica que los sentidos del vocablo semejanza son:

- a) Calidad de semejante;
- b) Símil (41)

39 *Diccionario Enciclopédico Ilustrado de la Lengua Española. Tomo II. Barcelona: Ramón Sopena, 1966. p. 1776.*

40 *Ibidem.*

41 *Diccionario Enciclopédico Ilustrado de la Lengua Española. Tomo IV. Barcelona: Ramón Sopena, 1966. p. 3260.*

A su vez el vocablo semejante es: "Que semejan o se parece a una persona o cosa. Imitación".(42)

No menos importante es considerar el cabal significado de este término, por lo cual sus sentidos más importantes son los siguientes:

- a) Falta de orden, de concierto y de claridad;
- b) Perplejidad, turbación de ánimo.(43)

Por lo cual, podemos concluir de manera preliminar lo siguiente. Cuando la ley establece las diversas hipótesis de identidad o semejanza en grado de confusión, llama la atención respecto de la mera similitud, es decir, el exclusivo parecido entre dos marcas; así como la identidad, o sea, la total igualdad entre dos signos distintivos. Sin embargo, el legislador federal impone un elemento subjetivo que sirve de parámetro para "medir" la

42 *Ibidem.*

43 *Diccionario Enciclopédico Ilustrado de la Lengua Español. Tomo I. Barcelona: Ramón Sopena, 1966. p. 886.*

identidad o semejanza entre dos marcas: la confusión que pueda generar entre el público consumidor. Es claro anotar que el legislador delega la facultad de evaluar esta confusión a la autoridad competente.

En suma: el consumidor, frente de dos o más marcas semejantes o parecidas, puede estar siendo inducido a un estado psicológico de perplejidad. Lo cual redunde en otorgar su preferencia por una marca determinada en detrimento de otra.

Del texto de la ley podemos derivar cuatro hipótesis en los cuales puede reducirse la posibilidad de encontrar confusión entre marcas.

Primer hipótesis.- Cuando existe identidad o semejanza respecto de una marca notoriamente conocida a juicio de la autoridad (fracción XV del artículo 90 ya transcrito)

Segunda hipótesis.- Cuando existe identidad o semejanza en grado de confusión respecto de una

marca en trámite de registro (fracción XVI del artículo 90).

Tercera hipótesis.- Cuando existe identidad o semejanza en grado de confusión respecto de una marca registrada y vigente (fracción XVI del artículo 90).

Cuarta hipótesis.- Cuando existe identidad o semejanza en grado de confusión respecto de un nombre comercial en los términos que establece la propia Ley (fracción XVII del artículo 90).

Antes de continuar con la explicación de las anteriores hipótesis descritas, conviene tener en cuenta las condiciones esenciales que la doctrina del Derecho marcario ha definido para estos signos. En opinión de Descartes Drummond de Magalhaes, una marca contiene la calidad de especial cuando:

"... cumple su misión de determinar productos y mercancías para que no se confundan, individualizándolos, particularizándolos y atestiguando su origen y procedencia". (44)

44. Citado por David Rangel Medina. Tratado de Derecho Marcario. Op. Cit. p. 190.

El Dr. David Rangel Medina, opina:

"La marca es especial en el sentido de que sólo se aplica a la categoría de productos para los que ha sido creada. De aquí surge la regla general según la cual la marca no puede registrarse para proteger, indeterminadamente, cualquier mercancía, ya que el alcance de la propiedad de una marca se limita a la protección de los productos para los que fue registrada. (...)"(45)

Por cuanto hace a la condición esencial de novedad, ésta ha sido definida, al decir del Lic. Justo Nava Negrete, como:

"De la misma capacidad o eficacia distintiva de la marca surge su inconfundibilidad con otras marcas existentes ya registradas o usadas para los mismos o similares productos o servicios, en esto consiste la novedad; de ahí que se sostenga acertadamente que 'para que exista un marca válida es necesario que el signo tenga capacidad de individualización, esto es a diferenciar el producto, y por otra parte, sea nuevo o sea diverso de otros signos distintivos usados par distinguir el mismo género de productos'".(46)

45 Rangel Medina, David. Derecho de la propiedad industrial e intelectual. Op. Cit. p. 56.

46 Nava Negrete, Justo. Op. Cit. p. 171.

Para la doctrina el hecho que un signo distintivo reúna el doble requisito de la novedad y la especialidad, le confiere la calidad de distintiva. Es pues en el carácter distintivo donde recae el acento para determinar cuándo existe identidad o semejanza en grado de confusión entre dos marcas, según las hipótesis antes desglosadas. (47)

4.2. CONFUSION DE MARCAS EN EL ASPECTO FONETICO

La pregunta lógica sería planteada de la siguiente forma: ¿Cuáles son los casos en los cuales exista confusión de marcas? En palabras del Lic. Mauricio Jalife Daher:

"Ni la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial ni el Reglamento contienen regla alguna que permita determinar los casos en que " existe similitud en grado de confusión " entre marcas. En este sentido, sólo las tesis

47 Cfr., David Rangel Medina. Tratado de Derecho Marcario. Op. Cit. p. 185. En especial la opinión de Paul Roubier respecto del carácter distintivo.

de jurisprudencia establecen algunos criterios, así como los que la propia práctica cotidiana ha permitido desarrollar."(48)

Glosando las ideas del autor citado y del Lic. Justo Nava Negrete, podemos afirmar que dos marcas pueden confundirse en virtud de una semejanza de índole fonético; es decir, cuando el nombre de las marcas venga a pronunciarse de modo similar.

E.g.- Si pretendemos registrar una marca aplicada para ropa, sombrerería y calzado (clase 25) denominada ALVANI; la autoridad, al proceder al examen de novedad o de fondo, si llegara a encontrar una marca registrada denominada ARFANI, podría reportarla como anterioridad aduciendo semejanza en grado de confusión. Esta semejanza es típicamente fonética.

La autorizada opinión del Lic. Jalife Daher nos lleva a coincidir con su postura cuando afirma, en forma por demás completa:

48 *Mauricio Jalife Daher. Aspectos legales de las marcas en México. Segunda edición. México: SISTA, 1993. p. 51.*

"Un primer criterio que invariablemente debe tenerse presente al realizar el examen de marcas para determinar su posible confusión, es el consistente en situarse en la posición del consumidor, atendiendo al efecto que una denominación puede producir al ser pronunciada o leída en la tarea de selección. (...) No debe pensarse en una persona que tiene a su vista ambos productos, pudiendo establecer las diferencias entre ellos, sino en la situación de que el comprador puede encontrar, en el lugar del producto que realmente desea, uno con similares características de presentación y con una marca que inicialmente "le parece" que es la que busca." (49)

Al respecto es saludable atender a algunos criterios de jurisprudencia que los tribunales federales han establecido, pero, especialmente, respecto del que a continuación se presenta:

"Marcas, examen de las. Cuando se trata de determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión conforme a la fracción XIV del artículo 105 de la Ley de la Propiedad Industrial, debe atenderse no sólo a un análisis minucioso de sus elementos gráficos, fonéticos e ideológicos (...), examinando las marcas parte por parte, sino que también debe atenderse a su conjunto, es decir, al

49 (Num.- Mauricio Jalife Daher. Op. cit. p. 55-56)

puedan producir en el público consumidor el primer golpe de vista, o al ser oídas efecto que produzcan tomadas globalmente, y, de manera importante, es de atenderse a la primera impresión; al efecto que cuando son pronunciadas rápidamente, pues no es de suponerse que dicho público consumidor haga siempre un análisis minucioso y detallado de las marcas de los productos que adquiere."(50)

4.3. CONFUSION DE MARCAS EN EL ASPECTO VISUAL O GRAFICO.

Por otra parte, dos marcas pueden confundirse en virtud de una semejanza de carácter gráfico. O sea, cuando dos palabras se pronuncian de modo diverso y se escriben de modo análogo.

E.g.- La presunta marca denominada Jaffa, así como la conocida Haifa. En ambos casos la pronunciación es diversa (yafra y jaifa, respectivamente), pero la escritura es similar, aunque no idéntica.

50 (Num.- Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Amparo en revisión. 983/70 (7893/68). Enrique Ortiz Colina. Unanimidad de votos. Séptima época, Volumen 29, Sexta parte, Página 37. Cuatro precedentes adicionales.)

Según el Lic. Jalife Daher, es importante que se vigile en forma detallada el aspecto gráfico de las marcas en virtud de las deleznable imitaciones que suelen suscitarse. En especial en el medio mexicano. Comenta que no existen reglas definidas para detrerminar en cuáles casos un diseño se confunde con otro, toda vez que suele ser una tarea subjetiva.

El autor mencionado se ha pronunciado enérgicamente contra el fenómeno enfermizo de la imitación y apropiación de marcas. Ha escrito en el periódico "El Economista" de fecha 15 de febrero de 1994:

"Fueron muchos los casos de marcas famosas que se vieron sometidas a situaciones de explotación irregular en nuestro país. Entre ellas "Chemise Lacostte", "Gucci", "Cartier", "Pierre Balmanin" y "Givenchy". (...) Como una consecuencia de la nueva ideología de los negocios, que nos urgió en México a reacomodar la escala de valores, las leyes, las Autoridades y los propios empresarios han adoptado posiciones que han modificado notablemete el escenario ..."(51)

51 (Num.- Mauricio Jalife Daher. *Propiedad Intelectual. Patentes. Marcas. Secretos Industriales. Derechos de Autor. Piratería. Franquicias.* México: Sista, 1994. p. 155-156; Cfr. Mauricio Jalife Daher. *Op. cit.* p. 51-52.)

Sobre el carácter subjetivo de esta tarea de
examinación, la Jurisprudencia ha sostenido:

"Marcas. Análisis de su posible confusión. Si bien este tribunal ha sostenido que para determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión, se debe atender no sólo a un análisis minuciosos, sino principalmente al efecto que puedan producir en el público consumidor el primer golpe de vista, o al ser pronunciadas rápidamente, ello no significa que quien deba juzgar sobre la semejanza de las marcas no pueda fijarse minuciosamente en sus detalles, para determinar o aclarar el efecto que visual o fonéticamente puedan producir cuando se las lee u oye en forma ordinaria, sin poner atención muy cuidadosa pues la impresión subjetiva que las marcas produzcan de momento, puede ser objeto de un análisis cuidadoso, que no olvida que debe atenderse a la primera impresión que dichas marcas produzcan en el público."(52)

52 (Num.- Séptima época. Sexta parte. Volumen 70. Página 47. Amparo en revisión 527/74. Henkel & Cía. G.m.b.h. 29 de octubre de 1974. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco. Cuatro precedentes adicionales.)

4.4. CONFUSION DE MARCAS EN EL ASPECTO IDEOLOGICO O CONCEPTUAL.

Finalmente, dos marcas pueden confundirse en virtud de una semejanza de índole conceptual. Ello quiere decir cuando siendo las palabras fonética y gráficamente diversas, expresen el mismo concepto. (53)

El aspecto ideológico -en opinión del Lic. Jalife Daher-, es el menos relevante para determinar si una marca es o no similar en grado de confusión a otra. Aunque, sigue diciendo, no debe desestimarse el hecho de la idea que se genera en la mente del consumidor. El mencionado catedrático ilustra este caso mediante la confrontación de las marcas "CUESTION DE ESCRUPULOS" y "CUESTION DE PRINCIPIOS", mismas que protegen el producto juego de mesa. Ambas son distintas en sus aspectos visual y fonético, no obstante ser similares en grado de confusión en su nivel ideológico.

24 Cfr. Justo Nava Negrete. Op. Cit. p. 179.
(Num.- Mauricio Jalife Daher. Op. cit. p. 57)

Respecto de la evaluación de todas las posibilidades de confusión incluida la ideológica o conceptual, hemos encontrado la siguiente jurisprudencia:

"Marcas. Negación de registro por confusión. Ha de observarse que la semejanza de las marcas a que se refiere la Ley de la Propiedad Industrial, presupone un parecido, de manera que las marcas en comparación tienen que ser, necesariamente, diversas y no idénticas. De modo que deben, ..., evitarse ..., todas las posibilidades de confusión y aunque atendiendo a los detalles de esas marcas pueden presentar diferencias y parecer distintas (...), si apreciadas en conjunto se prestaran a confusión debe negarse el registro de una de ellas."(54)

Una vez diferenciado el significado de los términos identidad, semejanza y confusión, además del sentido que la ley ha querido darles; así como distinguido, a nuestro juicio y de manera

54 (Num.- Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Amparo Directo 2482/89. Kuwait Petroleum Corporation. 31 de enero de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Cuauhtémoc Carlos Sánchez. Un precedente adicional)

conveniente, el carácter distintivo de una marca y las diversas formas de confusión; consideramos que toca explicar cada una de las hipótesis diferenciadas.

Retomando el hilo de nuestra exposición, decíamos que la aplicación de las diversas hipótesis de identidad o semejanza en grado de confusión, se origina en virtud de la examinación de una solicitud de registro de marca durante el segundo examen administrativo: el de novedad o de fondo. ¿Qué efectos produce la aplicación de algunas de estas hipótesis a la solicitud de registro en estudio? Exactamente el mismo fenómeno apuntado respecto de algún error u omisión a subsanar después del primer examen administrativo: la autoridad concede un plazo de dos meses para que el solicitante manifieste lo que a su derecho convenga en relación con impedimento y anterioridades encontradas. En caso que el solicitante no cumpla con esta obligación en el plazo señalado ni en el adicional, se le tendrá por abandonada su solicitud.

4.5. HIPOTESIS LEGALES QUE ESTABLECEN LA CONFUSION DE MARCAS.

Primer hipótesis.- Identidad o semejanza en grado de confusión respecto de una marca notoriamente conocida a juicio de la autoridad (fracción XV del artículo 90).

Debemos comentar respecto de la fracción XV del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial que, originalmente la hoy abrogada "Ley de Invenciones y Marcas" (publicada en el Diario Oficial de la Federación del 10 de febrero de 1976 y sus reformas) aparecía dicha disposición no regulada tan minuciosamente. El texto se limitaba a decir:

"Art. 90.- No son registrables como marca:

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

La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991) contuvo, por vez primera, la definición de marca notoria. Las reformas a la ley antes citada (publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 1994) y por virtud de las cuales ya se conoce, simplemente, como "Ley de la Propiedad Industrial", preceptúa con todo escrúpulo, la protección a las marcas extranjeras. Ello resulta de especial interés después de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, aprobado a fines de 1993.

En dos factores estriba el hecho que una marca se pueda considerar como notoriamente conocida en México:

- a) Cuando un sector comercial o porción del público CONOZCA la marca en virtud de las actividades comerciales desarrolladas en el país, o fuera de él, por una persona que utiliza dicha marca en relación con sus productos o servicios.

E.g.- La marca de la multinacional McDonalds.

b) Cuando se conozca, en México, una marca como consecuencia de la promoción o publicidad que reciba.

E.g. La marca de calzado y ropa Nike.

Esta hipótesis de confusión se reduce a denegar cualquier solicitud en detrimento de derechos de terceros, protegidos, incluso por el Derecho Internacional.

Debemos traer a colación un tratado internacional del cual México es signatario: el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

El primer párrafo del artículo 6 bis de dicho acuerdo internacional, dice:

"Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda

beneficiarse del presente convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta."

Cabe destacar que este es uno de los instrumentos internacionales más viejos y respetados en la materia de protección de la propiedad intelectual.

Segunda hipótesis.- Cuando existe identidad o semejanza en grado de confusión respecto de una marca en trámite de registro. (fracción XVI del artículo 90).

Consideramos que la regulación que tiene la ley, en la actualidad, es más propia y asegura la protección de derechos que pudieran adquirirse.

Para darnos una idea más precisa de este avance reproducimos las tres fracciones del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas, los cuales -como puede preciarse- no contenían esta hipótesis:

"Art. 91. No son registrables como marca:

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

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

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

Esta ley, hoy abrogada, carecía -como se ha visto- de la hipótesis en virtud de la cual una marca no sea registrable por existir identidad o semejanza en grado de confusión respecto de una marca en trámite de registro. La actual ley plantea una excepción, la cual explicaremos más adelante.

Podemos plantear el siguiente ejemplo:

Si una Compañía se propone registrar, bajo el rubro de servicios financieros, la marca "We are here to

help you", y, encuentra que existe un competidor quien, bajo el mismo rubro, se halla en trámite de registro la marca "Here to help you"; lo más seguro es que la autoridad le notifique dicha anterioridad con fundamento en la fracción XVI del artículo 90. La razón es clara: existe semejanza en grado de confusión respecto de una marca en trámite de registro. Ello no prejuzga si respecto de la anterioridad en trámite de registro, la autoridad decide negar el registro solicitado.

Tercera hipótesis.- Cuando existe identidad o semejanza en grado de confusión respecto de una marca registrada y vigente (fracción XVI del artículo 90).

Hablábamos en la hipótesis antes citada, que la actual ley preceptúa una excepción:

"... 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".

Esta excepción -la cual no existía en la Ley de

Invencciones y Marcas-, le otorga la posibilidad que el propietario de una marca pueda hacerla extensiva para productos o servicios similares.

Si ejemplificamos este punto, podemos decir:

El Sr. Juan Pérez pudo haber obtenido el registro de la marca Grekle aplicable para camisas. No obstante, en virtud de la excepción expuesta, puede obtener el registro de dicha marca pero, en este caso, para pantalones, calcetines y cinturones. Ello en virtud que los demás productos son similares, en cuanto al género ropa.

Sin embargo, en cuanto a esta tercera hipótesis debemos decir que la autoridad está facultada para denegar cualquier registro solicitado en caso que se produzca la identidad o semejanza respecto de un marca registrada y vigente.

Esta disposición constituye toda una protección respecto a los derechos existentes por parte de los propietarios marcarios.

Cuarta hipótesis.- Cuando existe identidad o semejanza en grado de confusión respecto de un

nombre comercial en los términos que establece la propia ley (fracción XVII del artículo 90).

La hipótesis legal establece dos condiciones para que se actualice dicha hipótesis:

- a) Que el nombre comercial se haya usado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro;
- b) Que el nombre comercial pertenezca a una empresa o a un establecimiento industrial, comercial o de servicios, cuyo giro preponderante sea la elaboración o venta de los productos o la prestación de los servicios que se pretendan amprar con la marca.

Es válido preguntarse, ¿en qué consiste un nombre comercial?

El Dr. David Rangel Medina, dice al respecto:

"El nombre comercial corresponde al signo distintivo que se utiliza para identificar la empresa de una persona física o jurídica, de las demás que tienen la misma o similar actividad

industrial o mercantil. (...) Si la marca tiene por objeto distinguir productos y servicios, el nombre comercial tiene como finalidad diferenciar establecimientos, negociaciones, empresas".⁽⁵⁵⁾

Por lo cual, y en vía de ejemplo, si pretende una compañía dedicada al servicio de restaurantería registrar como marca el nombre comercial de una famosa cadena, podría aplicársele esta fracción de la ley.

4.6. EFECTOS JURIDICOS DE LA NEGACION DEL REGISTRO POR CONFUSION DE MARCAS Y DEL INDEBIDO OTORGAMIENTO DEL MISMO.

Nos resta, en este capítulo, examinar los efectos jurídicos que se producen en el caso que: 1) se aplique indebidamente por parte de la autoridad alguna de las hipótesis antes planteadas, en perjuicio de los intereses de un particular; así

55 *Rangel Medina, David. Derecho de la propiedad industrial e intelectual. Op. Cit. p. 62-63.*

como 2) la concesión indebida de una marca, pasando por alto alguno de los impedimentos antes estudiados.

Respondiendo la primera interrogante, debemos advertir antes lo siguiente. Según el artículo 125 de la ley, concluido el trámite y satisfechos los requisitos legales, debe expedirse el título. Con lo cual, quedaría totalmente terminado el trámite del registro. Sin embargo, otra forma de conclusión se genera cuando el trámite es negado en cuanto al registro solicitado.

Frente de este problema, el solicitante carece de algún medio de impugnación establecido en la Ley. Lo anterior, tomando en cuenta que el único recurso existente es el de reconsideración. Este recurso sólo es procedente contra resoluciones que nieguen patentes, registros de modelos de utilidad y diseños industriales (artículo 200 de la Ley).

Por lo cual, en buena lógica, el último recurso jurídico con el que cuenta el particular afectado

por la resolución de la autoridad que niegue el registro de una marca es, ni más ni menos, el juicio de garantías, tramitado ante un juez de distrito.

En cuanto a la segunda inquietud, debemos tomar en cuenta que la concesión indebida de una marca, pasando por alto alguno de los impedimentos legales enumerados, genera diversas acciones de nulidad a favor del interesado. Lo anterior de acuerdo a las dos primeras fracciones del artículo 151 de la Ley:

"El registro de una marca será nulo cuando:

"I. Se haya otorgado en contravención de las disposiciones de esta Ley o la que hubiese estado vigente en la época de su registro. (...)

II. La marca sea idéntica o semejante en grado de confusión, a otra que haya sido usada en el país o en el extranjero con anterioridad a a 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 o en el extranjero, antes de la fecha de presentación o, en su caso, de la fecha de primer uso declarado por el que le registró".

El plazo para ejercitar la acción de nulidad de la fracción I del artículo 151, es totalmente abierto pues puede hacerse en cualquier tiempo; mientras que, respecto de la fracción II el plazo fenece en un plazo de tres años. Mientras que la nulidad de la fracción I de este artículo no requiere declaración administrativa por parte de la autoridad; en cambio, la nulidad de la fracción II implica la revisión por parte del Instituto. El procedimiento de declaración administrativa de nulidad de registro de marca se obtiene siguiendo al procedimiento descrito en los artículos 187 al 199 bis 8 de la propia Ley.

Finalmente, existe una regulación que preceptúa en esta Ley todas las infracciones en las cuales incurre quien utilice una marca parecida en grado de confusión:

"Art. 213.- Son infracciones administrativas:

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

V. Usar sin consentimiento de su titular, una marca registrada o semejante en grado de confusión como elemento de un nombre comercial o de una denominación o razón social, o viceversa, siempre que dichos nombres, denominaciones o razones sociales estén relacionados con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por la marca.

VIII. Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de confusión como nombre comercial, denominación o razón social o como partes de éstos, de una persona física o moral cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, sin el consentimiento, manifestado por escrito, del titular del registro de marca o de la persona que tenga facultades para ello.

XVIII. Usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, en productos o servicios iguales o similares a los que la marca aplique".

Concluimos que, una vez que las sanciones administrativas hayan quedado firmes respecto de estas infracciones, la reincidencia en tales conductas constituyen delitos según la fracción I del artículo 223 de la Ley. (56)

56 (Num.- Cfr., Mauricio Jalife Daher. Aspectos legales de las marcas en México. Op. cit. p. 105-124.)

CAPITULO V. CRITERIOS LEGALES PARA EL DISEÑO DE MARCAS SOLIDAS O EFECTIVAS.

La única salida que evite el desechamiento de una solicitud de marca en virtud de actualizar la hipótesis de identidad o similitud en grado de confusión respecto de una marca vigente, o a su vez, en trámite de registro, consiste en proponer al Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual una marca sólida o efectiva.

La marca sólida o efectiva no es otra sino aquella que cumpla, a cabalidad, con las características que la doctrina del Derecho de Marcas ha impuesto para estos signos; pero, en especialidad, respecto de la característica de la distintividad. En este capítulo abordamos algunos criterios que aseguren una mejor distintividad respecto del empleo de prefijos, integración de dos o más palabras, aspecto visual y marcas internacionales.

5.1. CRITERIOS RELATIVOS AL USO DEL PREFIJO.

En principio debemos dejar bien claro el significado de PREFIJO. Esta palabra, en realidad, hace referencia a una partícula gramatical distinta. Su significado es: "Aplicase al afijo que va antepuesto". Esta partícula adicional, el afijo, significa: "Dícese del pronombre personal cuando va pospuesto y unido al verbo, y de la partícula que se agrega a una palabra, para componer otra de significado diferente o más amplio". (57)

En materia de Derecho marcario esta partícula ha despertado diversas opiniones. Aunque, en realidad, deberíamos decir que aquellas cualidades extralegales -en el ámbito comercial- que debe poseer una marca, han hecho decir a diversos autores algunos detalles que evidentemente no recogen los textos legales.

57 Diccionario Enciclopédico de la Lengua Española. Tomo I, p. 79 y Tomo III, p. 2856.

El Lic. Nava Negrete apunta diversas opiniones en su texto que bien valdría tener presentes en el desarrollo de este apartado.

Para Yves Saint-Gal una marca debe ser atractiva, pegajosa, fácil de entender y de pronunciar. Para Yves Plasseraud una marca debe ser agradable de pronunciar; es decir, eufórica; fácil de retener, o sea, memorizable; con cualidad de transmitir un mensaje al público consumidor, en otras palabras, significativa; asociable a ideas agradables; esto es, evocativa; con capacidad de utilizarla en otros países distintos del lugar de registro, lo cual es internacionalizable. Algunos registradores de patentes y marcas en Argentina son las características de la marca deben ser, en el ámbito comercial: agradable a la vista y al oído; sencilla y corta; totalmente distinta respecto de cualquier otra marca aplicada a los mismos artículos; de fácil pronunciación y que no sea descriptiva de los productos que pretende denominar. (58)

58 Justo Nava Negrete. *Op. Cit.*, pp. 456-462.

En concreto, la cuestión sobre la utilización del prefijo en una marca de cualquier tipo se vuelve todo un problema. Ya que si a todos los impedimentos que enumera la Ley de Propiedad Industrial debemos sumar las cualidades que un signo distintivo debe poseer para ser comerciable, la utilización del prefijo; por lo tanto, es delicada.

Decíamos que el prefijo hace referencia a una partícula denominada afijo, siempre y cuando ésta se utilice ANTES de una palabra para componer otra de significado diferente o más amplio. Por lo cual, ¿qué nombre recibe esta partícula cuando va empleada después de la palabra correspondiente? La respuesta es SUFIJO: "Aplicase al afijo que va pospuesto, particularmente del pronombre que se junta al verbo y forma con él una sola palabra".(59)

59 Diccionario Enciclopédico Ilustrado de la Lengua Española. Tomo IV., p. 3380.

Por lo cual, en forma sencilla podríamos ejemplificar de la siguiente forma:

DESHACER DESHECHO DESIGUAL
IRRELEVANTE IRRISORIO ILUSORIO ININTELIGENTE

Las anteriores palabras muestran, con claridad cómo se aplica en casos comunes el PREFIJO.

MIRAME SENTARSE ESCUCHAME

A su vez, la ya enumeradas pretenden exponer cómo se aplica la utilización del SUFIJO.

Los mismo puede aplicarse para el caso de las marcas con PARTICULAS que hacen pensar en confusión respecto de prefijos o sufijos. En el siguiente caso, tal cuestión se pone de manifiesto:

ALFA

ALFANI

Como podía decirse ello da lugar, en el común de los supuestos, a una serie de identidades o semejanzas en grado de confusión que la autoridad

administrativa debe evaluar con sumo cuidado. De los autores que tuvimos a la vista sólo el Lic. Mauricio Jalife es claro en extremo para definir los criterios de análisis cuando existe coincidencia de vocablos dentro de su conjunto. Nos permitimos resumir su pensamiento de la siguiente forma:

I) Una marca se confunde con otra cuando, a juicio de la autoridad administrativa, la que se encuentra registrada queda comprendida, por completo, dentro de la que se pretende registrar.

Nosotros nos permitimos ejemplificar de la siguiente forma. Si un propietario ha obtenido el registro de la marca LINEA DE ORO, la autoridad debe desestimar la solicitud de registro de la marca BERKL/Línea de Oro a carga de un tercero, por actualizarse la hipótesis de confusión.

II) En el caso de disputa respecto de marcas formadas por dos vocablos en el cual uno de ellos sea idéntico. Aquí el análisis debe referirse acerca del punto de si la palabra no coincidente es suficientemente distintivo.

En nuestro ejemplo, podría la autoridad considerar -en este supuesto- como suficientemente distintivo la palabra BERKD. A pesar de coincidir en "Línea de Oro".

III) En el caso de prefijos idénticos, el análisis -en opinión del autor que nos ocupamos- debe referirse a la parte restante de la marca.

El propio autor enumera diversos ejemplos. Retomamos los siguientes: TELEcom; COMPUTrónica; ULTRAmag. Advierte que no es buena estrategia para incluir prefijos de dudosa distintividad, pues vendría a resultar que algún otro solicitante de registro adoptara dicha partícula. (60)

En esta materia hemos encontrado las siguientes tesis de jurisprudencia:

"Marcas, Registro de. Negativa improcedente por supuesta semejanza. Caso de identidad de prefijos

60. Mauricio Jalifre Daher. Aspectos Legales de las Marcas en México. Op. Cit. pp. 60-63.

con sufijos distintos. Constituye un ejercicio arbitrario de la facultad discrecional que al órgano administrativo otorga la ley, e incompatible con las normas de la lógica, afirmar que hay semejanza en grado de confusión entre la denominación que se pretende registrar y una que está registrada, cuando los prefijos son los mismos y de muy frecuente uso dentro de la misma clase, siendo que los sufijos son los que distinguen, y habiéndose acreditado además que existe gran número de marcas, todas ellas registradas, para distinguir productos que se incluyen dentro de la misma clase de la clasificación oficial en las mismas circunstancias. (61)

O bien, la siguiente:

"Marcas, Confusión de. Las mismas marcas EXCEL y EXCELSA si se parecen al grado de crear confusión

61 Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Séptima Epoca, Volumen 6, Página 53. Amparo en Revisión 36/69. Germán Arámburu. 5 de junio de 1969. Mayoría de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

sobre el origen o fabricante de los productos amparados con ellas, pues es precisamente la expresión EXCEL la que resulta enfática y diferenciante sin que las letras S A al final sean el elemento primordial que pudiera establecer la distinción entre ambas. Otra cosa sería si, como en el caso de GOL y GOLFO, cada una de esas expresiones tiene una connotación diferente, de manera que resultan lo suficientemente diferentes para que no haya posibilidad de confusión, pero EXCEL es la misma raíz de EXCELSO, EXCELENTE, EXCELENCIA; luego, entre las palabras EXCEL y EXCELSA sí hay semejanza suficiente para estimar que la primera no puede registrarse como marca, después de registrada la segunda, en términos del artículo 91, fracción XVIII de la Ley de Invenciones y Marcas. Y más si se habrán de aplicar esas marcas a artículos similares, que se venden en los mismos establecimientos, como lo son las grasas vegetales y la manteca, que tienen un uso o

destino semejante.(62)

Por último:

"Marcas, Confusión de. Aunque la marca CRISTAL quede íntegramente comprendida en la marca CRISTALES, ello no basta para concluir que hay semejanza entre las dos, al grado de confusión, porque la palabra "cristal", que es el elemento común, no es un nombre propio, o una palabra tan peculiar que "cristalem" resulte un derivado de la misma, con una concatenación tal, que aparezca una marca derivada de la otra, o un diverso producto del mismo productor. Y más si en el caso de la marca anterior ampara ropa en general, mientras que la otra ampara exclusivamente medias y pantimedias, sin que haya elementos en autos para suponer que el

62 *Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa. Séptima Época. Volumen 145-150, Parte Sexta, p. 161. Amparo en revisión 37/80. Marga de México, S.A. 29 de abril de 1981. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.*

dueño de la anterioridad también las fabrique, y sin que la sentencia que estima que no había confusión hubiese sido impugnada por la parte tercera perjudicada, sino sólo por la autoridad responsable. Pues en esas palabras, una de dos y otra de tres sílabas, sí hay elementos de diferenciación, por ser una el nombre común y ordinario de CRISTAL, y la otra una palabra que, aunque siguiere la palabra "cristal", está modificada y claramente alterada la connotación de esta última". (63)

5.2. CRITERIOS RELATIVOS A MARCAS FORMADAS POR DOS O MAS PALABRAS.

El Dr. David Rangel Medina en su célebre "Tratado de Derecho Marcario", ya antes citado, expone una serie de clasificaciones de marcas. Entre ellas se

63 Pimer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Séptima Epoca. Volumen 68. Página 45. Amparo en Revisión 277/74. Colchones Firme, S.A. 13 de agosto de 1974. Unanimidad de votos. Ponente: Abelardo Vázquez Cruz.

refiere a las marcas compuestas y las marcas complejas o asociadas.

Respecto de las marcas compuestas dice:

"Según algunos autores marcas compuestas son las constituidas de elementos que considerados aisladamente, no podrían ser apropiados como marcas por ser del dominio público, ya que generalmente están formadas por la combinación de palabras o figuras de uso común. Siendo pues esa reunión o conjunto característico lo que constituye la marca, entonces su novedad radica en la denominación en sí y por sí, sino en la configuración que se le dé, en la disposición de los elementos, en los colores con que se ha trazado, así como en la representación". (64)

Así pues, las marcas integradas por dos o más palabras constituyen un ejemplo de marca compuesta,

64 David Rangel Medina. Tratado de Derecho Marcario. Op. Cit., p. 242.

según del Dr. Rangel Medina.

El criterio de distinción de dos marcas integradas por dos o más palabras que coincidan en una de ellas debe asumirse, precisamente, en función de la palabra en la cual tenga suficiente distintividad. Examinemos la siguiente tesis de jurisprudencia:

"Marcas. Palabras extranjeras. Denominaciones Compuestas. Si al C. Juez de Distrito, para conceder el amparo a la quejosa, se apoyó en que la radical "flex" no constituye ninguna palabra de lengua viva extranjera que pueda inducir a error al público sobre la procedencia del producto que se pretende amparar con ella, por que "...dicha particular o término "flex" en nuestro idioma en español por sí mismo produce la idea de "flexible"; es decir, de encorvar o doblar...", ello es de estimarse correcto, pues si como coincidencia "flex" resultara palabra extranjera, tampoco puede dejar de reconocerse que puede formar la palabra española "flexible" y por ello, la marca a registro, en su denominación compuesta "flex-

opedic", no puede considerarse como palabra de lengua viva extranjera, para que no sea registrable en los términos de la fracción XI del artículo 105 de la Ley de Propiedad Industrial, que en su texto sólo dispone: "Art. 105.- No se admitirá a registro como marca:...XI. Las palabras de lenguas vivas extranjeras, cuando la marca se pida para aplicarse a artículos que el solicitante fabrique solamente en México, o en cualquier otro país de habla española"; además, si por lo que se dijo, la denominación a registro no tiene significado en idioma extranjero, no porque sea compuesta, tampoco la fracción XI del artículo 105 antes transcrita, establece la prohibición de ese tipo de denominaciones". (65)

65 *Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Séptima Época. Volumen 68. Página 45. Amparo en Revisión 277/74. Colchones Firme, S.A. 13 de agosto de 1974. Unanimidad de votos. Ponente: Aberlado Vázquez Cruz.*

En este aspecto, la tesis antes transcrita se refiere a la discriminación de palabras de lenguas vivas extranjeras. Por lo cual, es posible que aporte poco a los elementos de distingo a que nos referíamos anteriormente. En cambio, la siguiente tesis que transcribimos es más clara:

MARCAS COMPUESTAS. Elementos relevantes.

"Cuando una marca conocida, aunque sea de dos palabras, tiene todo el énfasis de su diferenciación en una de esas palabras, y la otra es mucho más incospicua en el contexto de las marcas, y más aún cuando hay varias marcas de la misma negociación, de dos palabras, que tienen como elemento común la palabra relevante, se debe considerar que una nueva marca de otra persona puede inducir a confusión al público consumidor si emplea dos palabras de las cuales una, la menos característica, difiere de las anterioridades, y la otra, la enfática o más importante, se confunde con la palabra básica de la o las anterioridades de la quejosa, "Christian Dior", "Miss Dior", "Diorette"

y "Dior Boutique", es claro que el común denominador es la palabra "Dior", que es la más substancial y enfáticamente caracteriza las marcas de la quejosa. Luego, cuando la tercera registra la marca "Paul Diorvett", no puede menos que pensarse que se induce a confusión al público usuario, pues el elemento "Paul" resulta gris e irrelevante, mientras que el elemento "Diorvett" parece ser una clara derivación de "Dior".(66)

5.3. CRITERIOS RELATIVOS AL DISEÑO DE MARCAS INTERNACIONALES.

Llegamos al punto de disertar acerca de las marcas internacionales. Empezamos por definir las y después dar un pequeño bosquejo al ámbito del Derecho Internacional de las Marcas.

66 *Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Séptima Epoca. Sexta Parte. Volúmenes 145-150. Página 339. Amparo en Revisión 401/76. Unanimidad de votos. Cuatro precedentes adicionales.*

Nos comenta el Lic. Mauricio Jalife Daher que el denominado Arreglo de Madrid -Tratado Internacional del cual México es parte signante- preveía el establecimiento de un registro de marcas en la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial , cuya sede se ubica en Ginebra. Continúa diciendo:

"Los registros efectuados en base a este Arreglo reciben el nombre de "marcas internacionales", porque tales registros surten sus efectos en varios países, pudiendo extenderse, inclusive, a todos los países miembros del Arreglo, lo que simplifica las gestiones y otorga mayor alcance y eficacia a los registros de marcas".(62)

Debemos precisar que el denominado Arreglo de Madrid es una añadido a la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883.(63)

62 *Mauricio Jalife Daher. Aspectos Legales de las Marcas en México. Op. Cit., p. 131.*

63 *Cfr. David Rangel Medina. Tratado de Derecho Marcario. Op. Cit., pp. 64-65.*

Respecto de la Convención de París, ya hemos hablado anteriormente de la definición de marcas notoriamente conocidas, en su artículo 6 bis. Este Tratado Internacional, además, contiene diversas disposiciones adicionales al respecto. Por una parte, señala que las condiciones de depósito y registro de las marcas deben ser determinados por los miembros de la Unión en su legislación particular.

Contiene diversas prohibiciones respecto de emblemas de Estado, signos oficiales y emblemas de organizaciones intergubernamentales. Además, regula lo relativo a la transferencia de los derechos de las marcas internacionales, su protección y defensa, las marcas colectivas y la naturaleza de los productos identificados por las marcas.

Por otra parte, a raíz de la negociación y posterior puesta en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (North American Free Trade Agreement), se dispuso que se estableciera un Capítulo entero para la Propiedad Intelectual.

Es sumamente interesante el párrafo 2 del artículo 1708 de dicho acuerdo comercial:

"Cada una de las partes otorgará al titular de una marca registrada el derecho de impedir a todas las personas que no cuenten con el consentimiento del titular, usar en el comercio signos idénticos o similiares para bienes o servicios a aquellos para los cuales se ha registrado la marca del titular, cuando dicho uso genere una probabilidad de confusión. Se presumirá la probabilidad de confusión cuando se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos. Los derechos arriba mencionados se otorgarán sin perjuicio de derechos previos y no afectarán la posibilidad de que cada una de las partes reconozca derechos sobre la base del uso".(70)

70 *Decreto de promulgación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Diario Oficial de la Federación. 20 de diciembre de 1993; Cfr. Mauricio Jalife Daher. Aspectos Legales de las Marcas en México. Op. Cit., pp. 127-158.*

No es recomendable concluir que respecto del registro de marcas internacionales suficientemente distintivas, es decir, sólidas, el marco regulatorio es sumamente minucioso. El objetivo, en este terreno, consiste en frenar la competencia desleal y los usos contrarios al comercio honesto. Al respecto, es positivo traer a colación la siguiente tesis de jurisprudencia.

"Marcas, Competencia desleal en cuestiones de. Sólo se presenta cuando se trata de productos idénticos o similares. Si bien es cierto que el artículo 10 bis del Convenio de París tiene como finalidad evitar la competencia desleal, así como cualquier otro acto capaz de crear confusión por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor, también lo es que dicha disposición, en una interpretación integral con el 6 bis del propio Convenio, se debe entender, cuando se trate de marcas, limitada al caso de productos idénticos o similares, toda vez que el artículo 6 bis, prescribe la obligación de rehusar el registro

de una marca que constituye la reproducción de otra que la autoridad competente del país del registro estimare ser allí notoriamente conocida o como propiedad de una persona que pueda beneficiarse del convenio exclusivamente cuando sea utilizada para productos idénticos o similares, no se advierte el por qué la competencia prohibida por el artículo 10 bis del citado Convenio de París debe aplicarse sin la limitante de que se trate de productos idénticos o similares". (71)

5.4. CRITERIOS PARA EL DISEÑO DE MARCAS EN CUANTO A SU ASPECTO VISUAL.

El registro de marcas no se reduce a las palabras por las cuales se puede conocer un producto o servicio. Sino también a figuras y dibujos que, por sí mismos, o combinadas con palabras, puedan fungir

71 Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Séptima Época, Volumen 217-228. Parte Sexta, p. 387. Amparo en Revisión 1928/86. Francisco Javier Sendra. 23 de abril de 1987. Unanimidad de votos. Ponente: Marcos Arturo Nazar Sevilla.

como un signo distintivo con todas las características particulares que les corresponden.

Por ejemplo: en cuanto a las figuras geométricas, el Dr. Rangel Medina, ha expresa:

"En principio debe rehusarse la protección legal a marcas que se hagan consistir en figuras geométricas de tal simplicidad que no constituyan propiamente un signo característico. Sin embargo, la adopción de la figura geométrica ya sea combinándola con otra, sea estilizándola, o bien, combinándola con denominaciones o colores; es decir, formando con ellas una marca compuesta, sí debe admitirse como marca válida y; por lo tanto, autorizarse su registro".(72)

Respecto de los dibujos o "viñetas", el citado autor refiere:

"Las viñetas es uno de los medios característicos que con mayor frecuencia son empleados como marcas

72 David Rangel Medina. Tratado de Derecho Marcario. Op. Cit., p. 286.

figurativas. Se distingue el emblema por su complejidad, ya que es un dibujo que comprende un conjunto de figuras, es una composición más o menos artística; debe entenderse también como un dibujo sin sujeto determinado (...). A diferencia de la denominación y del emblema, la viñeta no es un medio cómodo de designar el producto y fácilmente escapa a la memoria del comprador. En tal virtud, para constituir una buena marca es usual que la viñeta se acompañe de una denominación y no se presente aisladamente".(73)

Al cuestionarse sobre las formas de las marcas, en la nueva ley, el Lic. Jalife Daher ahora:

"¿Contempla (la nueva ley) la existencia de marcas tridimensionales? Efectivamente, éste es uno de los aspectos novedosos de nuestra ley. (...). Las formas tridimensionales, para ser registrables,

73 *Ibid.*, p. 287.

deben ser estáticas; es decir, no pueden registrarse como marcas tridimensionales animadas o cambiantes. Asimismo, para que las formas tridimensionales sean registradas como marca, es necesario que no se trate de la forma usual y corriente de los productos o la impuesta por la naturaleza o función industrial de los mismos". (74)

Por nuestra parte, nos preguntamos, para registrar una marca sólida en cuanto a su aspecto visual, ¿qué se requiere?

La propia ley es sumamente específica en este punto: prohíbe las figuras o formas tridimensionales cambiantes o animadas (artículo 90, fracción I); las formas tridimensionales que sean de dominio público o que carezcan de originalidad (fracción III); las figuras o formas tridimensionales que sean descriptivas de los productos que van a identificar (fracción IV); los

74 Mauricio Jalife. Aspectos Legales de las Marcas en México. Op. Cit., p. 27.

colores aislados (fracción V); las imitaciones, sin autorización de escudos, banderas o emblemas de Estados o Municipios (fracción VII); las imitaciones de signos o sellos oficiales, de monedas o billetes (fracción VIII); las formas tridimensionales o figuras que sean susceptibles de engañar o inducir a error al público (fracción XIV).

Concluimos que una marca figurativa o tridimensional que no incurra en los anteriores impedimentos, es susceptible de obtener su registro (si está en trámite) o de defenderlo, (si fue concedido y está vigente).

CONCLUSIONES

Del desarrollo de la presente investigación podemos derivar las siguientes conclusiones:

PRIMERA.- La marca es un signo distintivo de productos y servicios respecto de otros de su misma especie o clase.

SEGUNDA.- La principal función de la marca que protege la ley es la distintividad.

TERCERA.- Son principios de distintividad de la marca: que sea novedosa, lítica, veraz y especial, pues si no cumple con ello se corre el riesgo de que el registro le sea negado a su titular.

CUARTO.- Para registrar una marca y gozar de los privilegios legales de dicho registro, su titular debe someterla a dos tipos de examen: uno administrativo (de forma) y otro de novedad (de fondo). El primero consiste en observar si se cumple con todos los requisitos legales; en el segundo se verifica si la marca no atenta contra

algún derecho adquirido.

QUINTA.- La ley de Propiedad Industrial no define específicamente bajo qué criterios ha de determinarse la existencia de "similitud en grado de confusión" entre dos maneras, aunque contiene algunos supuestos al respecto.

SEXTA.- La ley establece diversas hipótesis de identidad o semejanza en grado de confusión llamando la atención respecto del parecido entre dos marcas o la igualdad entre ambas, e incluye un elemento subjetivo valorable por la autoridad competente, a saber: que entre dos o más marcas no debe generarse confusión en el público consumidor.

SEPTIMA.- La ley contempla cuatro hipótesis para negar el registro de marcas:

- a) Por identidad o semejanza en grado de confusión con una marca notóricamente conocida.
- b) Por identidad o semejanza en grado de confusión con una marca en trámite de registro.

- c) Por identidad o semejanza en grado de confusión con una marca registrada o vigente.
- d) Por identidad o semejanza en grado de confusión con un nombre comercial

OCTAVA.- La jurisprudencia, la costumbre y la doctrina señalan que la confusión de marcas puede provenir de características fonéticas, visuales o gráficas e ideológicas o conceptuales.

Consideramos que la Ley de Propiedad Industrial en México ha alcanzado un buen nivel por lo que respecta a la protección y seguridad jurídica de los titulares de marcas, sobre todo ahora que ha incluido entre sus hipótesis de protección las marcas que aún no habiendo sido registradas son ampliamente conocidas, existen aún deficiencias que deben superarse a fin de propiciar un clima de confianza, que dada la situación de crisis económica y de credibilidad en que en la actualidad se encuentra el país, resulta necesario para motivar tanto la inversión nacional como la extranjera en beneficio de nuestra nación.

ANEXO

CRITERIO DE INTERPRETACION.

En el análisis del cuadro "Estadísticas Generales de Propiedad Industrial", en el período 1970 a 1994", se pensó, en un primer momento tomar como base de referencia la influencia que podía representar en los números el contexto jurídico que regía las solicitudes: La ley de la propiedad industrial hasta 1975; la Ley de Invenciones y Marcas, reformadas en 1987 y que fue abrogada en 1991 y; finalmente la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

Al revisar el cuadro, nos encontramos que más que el marco jurídico, parecía influir la situación económica reinante en el país. Así, se decidió dividir el período 1970-1994 en tres, ya que las tendencias numéricas parecen exigirlo de esa manera. Adoptamos entonces un primer período 1970-1978; un año atípico, 1979, que debido a lo dispar de las solicitudes vividas en ese año con

referencia a los precedentes y los posteriores, así como porque coincide con un año especial de bonanza económica, quedó ubicado fuera de los periodos que lo demarcan; un segundo periodo 1980-1987, marcado por la recesión y estancamiento y; finalmente un tercer periodo 1988-1994, que abarca los años de estabilidad y poca inflación en el país.

Sólo la reforma a la Ley de Invenciones y marcas, llevada a cabo en 1987, parecería haber influido en el repunte de solicitudes registradas en el sexenio que siguió. Este podrá comprobarse al tenerse los datos del año en curso. Lo que facilitará saber las causas, ya sea en la disminución del número de solicitudes, o si se continua la tendencia de los años anteriores.

ESTADÍSTICAS GENERALES DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, EN EL PERIODO 1970 A 1994

MARCAS	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	TOTAL
SOLICITADAS	9865	12240	8001	9894	9518	7993	8469	9132	11071	24821	19341	18943	15364	17251	15358	15200	15013	16807	19042	23830	25442	26279	27572	28920	33603	424997
TITULAR																										
MEXICO	5940	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	3352	S/D	4942	17930	5803	9316	8451	S/D	S/D	S/D	8021	10507	11859	15768	15768	15682	16095	18132	19184	184830
OTROS	3865	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	3117	S/D	9089	8691	12538	7627	6913	S/D	S/D	S/D	6992	6300	7183	8062	9674	10697	11477	12788	14619	135552
CONCEDIDAS	7212	8948	5110	6319	5609	6504	6469	6132	12255	17077	16929	14881	12680	12732	8563	8218	7614	18824	17331	13792	17538	14237	25487	20893	33868	329620
TITULAR																										
MEXICO	3378	4512	2524	1915	3114	3421	3352	5386	6317	7728	8637	8124	8166	5627	4089	4307	3495	9635	9557	7962	10134	8628	13974	11557	17985	173122
OTROS	3834	4436	2586	4404	2495	3083	3117	3746	3958	9349	6292	6757	6714	7105	4474	4900	4119	8989	7774	5830	7404	6211	11493	9336	16003	156308
AVISOS																										
COMERCIALES	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	TOTAL
SOLICITADOS							93	90	127	141	87	280	105	162	107	73	116	281	210	254	410	500	711	690	651	5288
CONCEDIDOS	300	179	111	68	208	75	99	118	129	64	126	89	45	100	63	46	56	203	253	199	126	123	577	561	760	4718
TITULAR																										
MEXICO	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	99	118	129	47	81	81	38	95	39	38	42	152	215	154	95	95	489	472	661	3120
OTROS	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	0	0	0	17	65	8	7	5	24	8	14	51	38	45	31	28	88	109	99	637
NOMBRES																										
COMERCIALES	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	TOTAL
SOLICITADOS							330	337	371	346	333	366	254	282	256	178	237	259	367	485	462	429	479	413	450	6645
CONCEDIDOS	204	331	272	206	356	177	200	232	358	160	178	165	130	133	113	141	62	202	283	186	166	141	267	187	400	5283
TITULAR																										
MEXICO	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	200	232	358	156	173	160	133	130	113	130	62	202	281	186	165	140	267	187	393	3697
OTROS	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	0	0	0	4	5	5	6	3	0	2	0	0	2	2	1	1	0	0	7	38

FUENTE: INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

INTERPRETACION DEL CUADRO DE "ESTADISTICAS
GENERALES DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, EN EL PERIODO
1970 A 1994.

I. Marcas solicitadas.

1. En el periodo registrado, del número de solicitudes para 1970, se da un incremento del 342.65% para el año de 1994. En números absolutos la diferencia entre el primer y el último año es de 23,938 solicitudes.
2. En los primeros 9 años, el número de solicitudes se mantiene fluctuando sin grandes cambios, siendo el año más bajo de 1976 con 6,469 solicitudes y el más alto de 1971 con 12,240 solicitudes. El promedio general en estos años fue de 9,353.33 solicitudes.
3. En ese mismo periodo, sólo tres años reportan el número de solicitudes por origen, correspondiéndole a México el 52.23% de ellas; en tanto, el restante 47.76% corresponden a solicitudes de extranjeros.

Los años de registro de estos datos, son los relativos al periodo presidencial del Lic. Luis Echeverría y los primeros dos del gobierno de José López Portillo. Traducido éste en signos económicos, se ajustaría este bajo número de solicitudes al fenómeno de crisis en que el país se encontró en el periodo. El salto espectacular registrado al año siguiente, 1979, que fue para solamente ese año, de 24,621 coincide con el repunte económico asociado al auge petrolero.

4. Sólo el año mencionado de 1979, representó el 163.24% de solicitudes, en relación al promedio de los nueve años anteriores. El número de solicitudes de origen mexicano casi triplicó a los extranjeros.
5. En los siguientes ocho años, se mantiene una tendencia a la baja, siendo el promedio del periodo (1980-1987) de 16,409.62) solicitudes por año. Un aumento del 75.44% en relación al periodo 1970-1978.

Corresponde este último período analizado al de los dos últimos años del gobierno de José López Portillo y todo el sexenio del Lic. Miguel de la Madrid, los cuales se caracterizaron por una severa recesión y estancamiento económico.

6. El origen de las solicitudes sigue siendo mayoritariamente mexicano por escaso margen. Correspondiéndole al sector mexicano el 50.43 y el restante 49.57% al extranjero.
7. Es finalmente, en el último sexenio, donde el número absoluto y relativo de solicitudes se incrementa de manera sustancial. Tomando en cuenta el año de 1988, y hasta 1994, el número total de solicitudes es de 184888; con un promedio de 26412.57 por año. Esto representa el 282.39% con respecto a la primera división anual costudiada y el 60.95 más que la segunda. Esto es quizás, resultado de la aparente estabilidad experimentada durante esos años.

Siguiendo la tendencia de los dos períodos anteriores, las solicitudes del sector mexicano representan el 59.75% de un total 184888; siendo para el extranjero el restante 40.25%. Como puede verse, las primeras se incrementaron en relación a los períodos precedentes.

Del número total, en los veinticinco años, el porcentaje de solicitudes mexicanas es del 57.69%; el de las extranjeras del 42.31%. Reinsistiendo en la aclaración, de que para nuevos años no hay datos.

II. Por lo que respecta al número de marcas concedidas, se registran datos para todos los años. Aunque en algunos de ellos las concesiones son mayores para los extranjeros, la estadística indica la misma tendencia que en los números anteriores a saber: corresponde el 52.54% para los mexicanos, en tanto que las concedidas a otros representa el restante 47.46%.

III. Relación estadística entre marcas solicitadas, avisos comerciales solicitados y nombres comerciales solicitados.

La diferencia entre estos rubros son abismales, por ejemplo:

- El total de solicitudes de marcas en el período 70-94 es de 424967; de avisos comerciales de 5288 y de nombres comerciales de 6645. Lo anterior representa el 1.24% y el 1.56 respectivamente del segundo y tercer rubro respecto del primero.
- El número de avisos comerciales conocidos representa el 1.43% respecto a las marcas concedidas. En ese mismo renglón los nombres comerciales concedidas representan el 1.60%
- Los porcentajes relativos a concesiones a mexicanos y otros, muestra una diferencia muy grande respecto al aspecto de las marcas en ambos casos. Aquí las concedidas a extranjeros

disminuyó notablemente. Para los avisos comerciales representa sólo 13.50% del total de concesiones; entre tanto, para los nombres comerciales es de sólo 0.72% del total, planificando, tenemos que: Concesiones a extranjeros en marcas 47.46%

Concesiones a extranjeros en marcas 47.46%

Concesiones a extranjeros en avisos comerciales 13.50%

Concesiones a extranjeros en nombres comerciales 0.72%

En todos los demás aspectos, se sigue la tendencia marcada para el aspecto marcas, en lo que se refiere a los períodos marcados, incrementándose los números para los últimos siete años, a excepción de las concesiones de nombres comerciales a extranjeros, en donde se mantiene un ritmo uniforme.

BIBLIOGRAFIA

Alvarez Soberanis, Jaime, "la regulación de las invenciones y marcas y de la transparencia tecnológica. Ed. Porrúa, México, 1979.

Baylos Corroza, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial, Propiedad Intelectual, Derecho de la Competencia Económica, Disciplina de la Competencia Desleal". Ed. Civitas, S.A. Madrid, 1978.

Bejarano Sánchez. Obligaciones Civiles. Editorial Harla, México, 1984.

Derecho de Marcas en la Argentina. Bases y Desarrollo. Ursula Wihenzellner. Abelado Perrot, Buenos Aires, Argentina, 1989.

Jalife Daher, Mauricio. Aspectos legales de las marcas en México. Segunda edición. México: SISTA, 1993.

Jalife Daher, Mauricio. Propiedad Intelectual, Ed. Sista, México 1994.

Mascareñas, C.E. "Las marcas de fábrica de comercio y de servicio". Capítulo VII, de la obra "Tratado de Derecho Comercial Comparado" de Felipe Zola Cazares. Montañez y Simón, S.A. Tomo II, Barcelona. MCMLXII.

Nava Negrete, Justo. Derecho de las Marcas, Ed. Porrúa, led., México, 1985.

Rangel Medina, David. Tratado de Derecho Marcario, Ed. Libros de México, led., México, 1960.

Rangel Medina, David. Derecho de la propiedad industrial e intelectual. México: UNAM-IIJ, 1991.

Rojina Villegas. Compendio de Derecho Civil. Editorial Porrúa, México, 1986.

Serrano Migallón, Fernando. La propiedad Industrial en México. Ed. Porrúa, México, 1992.

DOCUMENTOS

Diccionario Enciclopédico Ilustrado de la Lengua Español. Tomo I. Barcelona: Ramón Sopena, 1966.

Diccionario Enciclopédico Ilustrado de la Lengua Española. Tomo IV. Barcelona: Ramón Sopena, 1966.

"Ley Federal de Protección al Consumidor". en Código de Comercio y leyes complementarias, Ed. Porrúa, México, 1992.

Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial. Colección Jurídica Esfinge, 1ª ed. 1993.

Ley de Invenciones y Marcas, Ed. Andrade, 1ª. publicación 1959, 2ª. reimpresión, México, 1983.

Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, Ed. Esfinge, 1ª ed., México, 1993, p. 33 (En adelante la referencia se hará a LEFOPPI).