

668



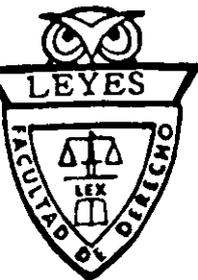
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA
DE MEXICO

FACULTAD DE DERECHO
SEMINARIO DE PATENTES MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR

CONSIDERACIONES JURIDICAS SOBRE LA
LICENCIA DE USO DE MARCAS

T E S I S
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:
LICENCIADO EN DERECHO
P R E S E N T A :
FRANCISCO CARLO LIVERA RAMIREZ

ASESOR: LIC. ADAN RESENDIZ



MEXICO, D. F.

2000

290908



Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central



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 esta 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.

Agradezco a las personas mas asmirables y respetables
que me motivaron y quieren que triunfe.

MIS PADRES

A ellos que me orientaron y brindaron sus
conocimientos para mi formación.

MIS PROFESORES

A mi principal motivación para alcanzar
el éxito.

MI HIJO

A TODOS LOS COMPAÑEROS Y UN AMIGO MUY
especial que me ayudaron a seguir adel
lante, y a nuestra querida Institución

INDICE

INTRODUCCION

CAPITULO PRIMERO CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LAS MARCAS

1.1 CONCEPTO DE MARCA.....	5
1.2 NATURALEZA JURIDICA DE LAS MARCAS.....	10
1.3 ELEMENTOS SUSCEPTIBLES DE CONSTITUIR UNA MARCA.....	16
1.4 CARACTERISTICAS O REQUISITOS ESENCIALES Y SECUNDARIOS DE LA MARCA.....	19
1.5 FINALIDAD Y FUNCIONES DE LAS MARCAS.....	28
1.6 EL USO COMO FUENTE DEL DERECHO.....	43
1.7 EL REGISTRO DE MARCA.....	44
1.8 DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL DUEÑO DEL REGISTRO MARCARIO.....	47

CAPITULO SEGUNDO LOS CONTRATOS DE MARCA EN LA HISTORIA LEGISLATIVA MEXICANA

2.1 CODIGO DE COMERCIO DE 1854.....	51
2.2 CODIGO CIVIL DE 1870.....	52
2.3 CODIGO CIVIL DE 1884.....	53
2.4 LEY DE MARCAS DE 1890.....	54
2.5 LEY DE MARCAS DE 1903.....	56
2.6 LEY DE MARCAS DE 1928.....	60
2.7 LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1942.....	63
2.8 LEY DE INVENCIONES Y MARCAS DE 1976.....	68

2.9 LEY DE PROTECCION Y FOMENTO INDUSTRIAL DE 1991.....	75
2.10 LEY VIGENTE DE 1994.....	84

CAPITULO TERCERO ANALISIS JURIDICO DEL CONTRATO DE LICENCIA DE MARCA

3.1. ELEMENTOS DE EXISTENCIA DEL CONTRATO.....	87
3.2. ELEMENTOS DE VALIDEZ DEL CONTRATO.....	89
3.3. LA FRANQUICIA Y LA LICENCIA DE USO DE MARCAS.....	90
3.4. REGISTRO Y EFECTOS JURIDICOS DEL CONTRATO DE REGISTRO DE UNA MARCA.....	94
3.5. CLASES DE CONTRATOS DE MARCAS.....	98
3.6. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL LICENCIANTE.....	100
3.7. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL LICENCIATARIO.....	102
3.8. FORMA DE PAGO.....	104
3.9. CLAUSULAS DE CONFIDENCIALIDAD.....	105

CAPITULO CUARTO CANCELACION DE LA INSCRIPCION DE USUARIO

4.1. CANCELACION DE LA INSCRIPCION DE UNA LICENCIA DE USO DE MARCA.....	107
4.2. QUIENES PUEDEN SOLICITARLA.....	109
4.3. CASOS EN QUE PROCEDE.....	109
4.4. SANCIONES.....	111
CONCLUSIONES.....	114
APENDICE.....	118
BIBLIOGRAFIA.....	122

INTRODUCCION

El presente trabajo contiene un breve estudio de la licencia de marca y sus efectos jurídicos.

Este estudio pretende resaltar la importancia de una licencia de marca dentro del comercio principalmente internacional, en virtud de que nuestro país esta trascendiendo comercialmente, asimismo, tiene la finalidad de hacer notar las características que posee dicha figura jurídica así como el ordenamiento legal que la regula.

Dicha investigación da origen a un contrato tipo de Licencia de Marca, dicho contrato tiene como fin de dar forma a la protección de la marca como un derecho de Propiedad Industrial, que en muchas ocasiones es invadido por personas físicas y/o morales por falta de conocimientos o bien, por intereses comerciales que llegan a perjudicar los derechos adquiridos del titular de una marca quien de una forma legal registró dicha marca ante autoridades nacionales y/o extranjeras.

Es por ello que considero que es muy importante que todas aquellas personas que tengan actividades comerciales deben estar actualizadas en cuanto a propiedad industrial se refiere, específicamente en el área de marca, este concepto es lo que dio origen a la presente investigación, pues los beneficios que conlleva la licencia de marca se reducen a:

1. El titular de una marca, puede explotarla a través de otra persona física y/o moral mediante dicho contrato, mismo que se encuentra reconocido por las autoridades competentes de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.
2. El licenciario, a través de dicho contrato cuenta con plenas facultades para usar y explotar la marca licenciada, evitando de esta manera la invasión de derechos de una marca.

Mediante una licencia de marca el licenciario, cuenta con facultades para usar y explotar una marca, adquiriendo también la obligación de defenderla legalmente en caso de invasión de derechos sobre la misma, ya sea conjuntamente con el propietario de la marca (licenciante) o bien, adquiriendo esa obligación dentro del contrato.

En la práctica comercial, es una figura jurídica de gran utilidad y beneficios para las partes contratantes, pues una marca desde el punto de vista comercial distingue a un producto o servicio de otros, dicha distinción permite al fabricante, comerciante o prestador del servicio lograr un prestigio en el mercado que se reduce a beneficios de carácter económico y comercial.

Es por ello que el contrato de licencia de marca reviste de importantes efectos y en tal virtud las autoridades mexicanas y extranjeras reconocen a dicho contrato mediante un registro a través del cual otorgan facultades a las partes contratantes, mismas que podrán gozar de los beneficios y derechos que conceden una marca registrada y vigente.

El presente trabajo ofrece los puntos de vista de legisladores nacionales y extranjeros mediante diversos ordenamientos legales y aunque la doctrina no proporciona extensa información sobre dicho contrato con las características que se señalan en el contenido del presente estudio.

Esta investigación comprende desde los antecedentes históricos de nuestro derecho a fin de dar una ubicación del contrato como tal, hasta la actualidad en que, el contrato es conceptualizado como un acuerdo de voluntades para crear o transmitir derechos y obligaciones por las partes; así como las definiciones sobre el mismo como un acuerdo de voluntades para crear o transmitir derecho y obligaciones para las partes; así como las definiciones sobre el mismo que da la doctrina a través de estudiosos del derecho, asimismo los fundamentos jurídicos del contrato y de la marca por lo que para poder concluir dicho estudio se realizó un breve análisis del contrato y de la marca hasta llegar al contrato de licencia de marca como figura jurídica del derecho mercantil mexicano.

Debido a la gran trascendencia comercial de nuestro país considero de relevante importancia la protección de la marca desde un punto de vista general sobre productos o servicios mexicanos que pueden ser explotados en nuestro país o bien el extranjero, es una de las vías más eficientes par hacer respetar los derechos de nuestros comerciantes o prestadores de servicios ya que mediante el contrato de licencia de marca se protegen sus derechos, siempre y

cuando la marca se encuentre vigente, para lo cual nuestras autoridades tienen procedimientos para que el titular de una marca pueda mantenerla vigente.

Actualmente y a través de reformas a nuestra ley, la marca tiene una vigencia de 10 años, misma que puede ser renovable por un período igual, lo que permite a su titular usarla y explotarla directamente o bien, a través de una licencia que le permita obtener un ingreso económico a través de regalías, que generalmente en la práctica comercial tiene un gran uso.

La finalidad de este trabajo es presentar un tema actual con efectos jurídicos dentro del comercio y una propuesta de contrato que puede ser muy útil para los comerciantes o prestadores de servicios que de alguna manera pueden usar y explotar su marca mediante un tercero a través de un contrato debidamente registrado ante nuestras autoridades y/o ante las autoridades competentes extranjeras, que le permitan una explotación adecuada y lucrativa de la marca.

CAPITULO I

CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LAS MARCAS

El papel que han jugado las marcas a través de las ha sido determinante, ya que se han convertido en un instrumento económico básico que ha permitido la comercialización de productos manufacturados tanto a nivel nacional como internacional. En este contexto la marca es considerada como una garantía para el consumidor y para el fabricante o comerciante. Para el consumidor porque está en la certeza de que se le ofrece el producto o servicio que desea adquirir u obtener y para el fabricante o comerciante que encuentra así un medio de distinguir sus productos o servicios de sus competidores y de afirmar su valor, conservando su crédito y orientando la atención de los consumidores hacia los artículos o servicios que vende. Además, la legislación marcaría protege a los comerciantes o prestadores de servicios contra el pirataje de marcas, por otra parte, las marcas son una garantía del comercio de exportación y por tanto de suma importancia.

1.1. CONCEPTO DE MARCA

El tema de la marca en todos sus aspectos, ha sido abordado fundamentalmente desde la óptica legal, pero recientemente se ha concluido que la marca debe estudiarse también desde un punto de vista económico, ya que es un vehículo que utilizan las empresas para capturar clientela y dominar los mercados.

Son diversas las definiciones doctrinales y legales que se han elaborado en torno de la marca y como el objeto de este trabajo es el transcribir el sinnúmero que existe de tales definiciones, pues consideramos que no redituaría ninguna utilidad debido a la gran uniformidad que hay en general para conceptuar a la marca, únicamente nos concretaremos a señalar algunas de las definiciones más aceptadas, tanto las que conceptúan a la marca desde una óptica jurídica como las que lo hacen desde un punto de vista económico, pues consideramos que definitivamente estas definiciones son en esencia lo mismo.

Así pues, Justo Nava Negrete menciona al francés Yves Saint-Gal quien define a la marca vista desde el plano jurídico como un signo distintivo que permite a su titular (fabricante o comerciante) distinguir sus productos de los de competencia.

En el plano económico, define a la marca "como un signo que tiende a proporcionar a la clientela una mercancía o un servicio cubierto públicamente por su garantía."¹

Ambas definiciones son complementarias una de otra y no deben ser opuestas entre sí. Una definición semejante expresa la Organización mundial de la Propiedad Industrial (OMPI): "La marca es un signo visible, protegido por un

¹ NAVA NEGRETE, Justo. "Derecho de las Marcas", Edit. Porrúa, 6ª, ed. S.A. México, 1985, p. 143

derecho exclusivo concedido en virtud de la ley, que sirve para distinguir las mercancías de una empresa de las de otra".²

No obstante que últimamente se ha reconocido el papel económico de las marcas, es difícil determinar el mismo, pues no ha sido posible precisar su impacto económico en el proceso de comercialización de productos y servicios y mucho menos se ha podido determinar su contribución al desarrollo de los países, debido a que no se ha elegido el parámetro idóneo que puede medir dichas circunstancias.

A juicio de organismos internacionales como lo es la OMPI, así como de J. Alvarez Soberanis, "la función económica constituye la esencia de la marca, ya que ésta es un instrumento importante en el proceso de comercialización de los bienes y servicios que produce el sistema económico".³

El citado autor da su definición de marca conceptuándola desde el punto de vista económico y expresa que marca es todo signo que se utiliza para distinguir un producto o un servicio de otro.

² Citado por ALAVREZ SOBERANIS, Jaime. "La Regulación de las Inventiones y Marcas y de la Transferencia Tecnológica". Edit. Porrúa, S.A. México, 1979, p. 54

³ ALVAREZ SOBERANIS, Ibidem. P. 56

Como sabemos, nuestra sociedad se encuentra agobiada por el consumismo, es una sociedad "consumista" que cree que la gente mejora mediante el incremento de su capacidad de compra de bienes y servicios y de sus posibilidades de elección. El objetivo principal empresarial en este tipo de comunidad, es el de incrementar la clientela para que así el dueño de las empresas obtengan una maximización de utilidades.

Así, el incremento de servicios y productos en el mercado favorece grandemente a las marcas, pues a través de éstas el público consumidor puede identificarlos y elegir el de su agrado.

De lo anterior es fácil comprender que el valor económico de la marca es el de servir como instrumento de control de comercialización garantizando a su titular un mercado creado por la propaganda en torno a las cualidades del producto o servicio que comercializan.

Entonces, si consideramos que la marca tiene una función económica importante debido al papel relevante que desempeña en el proceso de comercialización de productos y servicios, también debemos estimar que merece protección jurídica legal, pues de otra manera puede ser usada como un vehículo o medio para engañar al público consumidor y fomentar la ilícita competencia.

Mascareñas al examinar las definiciones legales en torno a la marca, advirtió que tanto como las que se han creado a nivel nacional, así como

internacional, tiene una gran similitud entre sí, por lo que en su obra titulada Tratado de Derecho Comercial Comparado, afirma que "El derecho de los diversos países nos da definiciones de la marca que en realidad no difieren 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".⁴

Lo cierto es que no existe una definición internacionalmente aceptada de las marcas, pero generalmente se entiende que una marca es un signo visible que permite distinguir los bienes o servicios de una empresa de los bienes y servicios de otra empresa. Es un bien incorporal cuyo principal valor reside en el prestigio y la reputación que determinada marca representa.

Resumiendo lo expuesto y desde nuestro muy particular punto de vista, nos atrevemos a definir a la marca como aquel símbolo cuya finalidad principal es la de distinguir servicios y o productos de igual naturaleza o similares, pero que lógicamente son de procedencia diversa, y a la vez indicar el origen de los mismos.

Desde el punto de vista jurídico podemos expresar que la protección ofrecida por una marca es un derecho de propiedad industrial para los fabricantes o comerciantes mediante el cual, se salvaguarda de la competencia desleal por parte de otros fabricantes o comerciantes.

⁴ Citado por ALVAREZ SOBERANIS, op. cit. p. 55

Desde la óptica económica diremos que el prestigio y reputación de una marca representa un instrumento de seguridad para el público consumidor, ya que éste puede seleccionar productos o servicios diferenciándolos y preferenciándolos unos de otros, evitando de esta manera ser inducido al engaño, pues es él quien fundamentalmente merece protección.

1.2. NATURALEZA JURIDICA DE LAS MARCAS

En todo estudio se hace necesario la mención y análisis de las distintas teorías que explican la naturaleza jurídica de la materia que se trate, con el objeto de darle fundamentación y validez.

Es por tal motivo que ahora se hará referencia a las diversas teorías que respecto a la naturaleza jurídica de las marcas han elaborado diversos tratadistas.

I. Derecho Público.

Sin que sea óbice a lo anterior, el primer punto a tratar es el de saber si el derecho de marcas pertenece al Derecho Público o al Derecho Privado.

Al respecto, algunas corrientes doctrinarias sostienen que el derecho a la marca es de naturaleza jurídica privada, y otras argumentan que tal derecho

debe enmarcarse dentro del derecho público (particularmente en el derecho administrativo).

El punto de vista que parece ser el más aceptado en nuestro país, al menos, es aquél que clasifica el derecho de marcas como una rama del derecho público. Dicho punto de vista también es recogido por el maestro Justo Nava Negrete, razón entre otras porque la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial establece que "las disposiciones de esta ley son de orden público e interés social".

Nosotros nos adherimos a dicha óptica, ya que según pensamos la adquisición de una marca de fábrica o una patente no es más que un acto del orden administrativo que no entraña un orden civil.

Una de las características predominantes del derecho a la marca es su vinculación con el régimen administrativo, ya que el registro de marca suscita, desde su nacimiento hasta su caducidad, extinción o nulidad, una intervención administrativa directa y constante que tiene por objeto reconocer y garantizar derechos subjetivos preexistentes, organizando su protección jurídica.

II.- Teoría del Derecho de la Propiedad.

Algunos autores sostuvieron que "el derecho de marca es la consecuencia directa del derecho de la propiedad que existe sobre objetos que se

fabrican o venden. Sin embargo, esta teoría es muy criticable, ya que el derecho a la marca que adquiere el titular por el registro de la misma, no se pierde cuando los productos que la ostentan salen fuera del dominio del fabricante o comerciante, por el contrario, los conserva íntegramente, ya que estos derechos son independientes de los derechos de propiedad que se tienen sobre los productos.⁵

Ahora bien, podemos señalar que el Derecho a la marca no es absoluto, ya que como dice Viteri, pueden existir varios individuos con derecho idénticos sobre la marca, aplicada ésta a distintos productos.

Esta teoría es criticada por Emilio Langle, indicándonos que para él "El Derecho a la Marca no es perpetuo, así como tampoco susceptible de apropiación, en virtud de tratarse de un bien inmaterial".⁶

III. Teoría de la Propiedad Intelectual.

Fue Edmond Picard, el primero en sostener que cualquier tipo de derechos tienen tres fundamentos, uno que es el objeto sobre el cual se ejercen dichos derechos, otro sería el sujeto que los ejerce y por último la relación jurídica que los une.⁷

⁵ LANGLE, Emilio. "Manual de derecho Mercantil Español". Edit. Bosch 13ª. Ed. Barcelona, España, 1975, p. 798

⁶ Ibidem, p. 799.

⁷ BREUER MORENO, Pedro. "Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio". Edit. Robis, Buenos Aires Argentina, 1957, p. 21

Ahora bien, para elaborar una clasificación de derechos, debemos tomar en cuenta únicamente el objeto al cual se dirigen, ya que el sujeto siempre recaerá en los individuos y la relación que los une con los objetos es variable completamente. Siguiendo su estudio, observamos que para él objeto lo puede constituir las cosas del mundo material (derechos reales) las acciones positivas o negativas de las personas (derechos personales), o bien los productos de la inteligencia del hombre o los valores emergentes de los signos distintivos cuyo valor patrimonial es evidente (derechos intelectuales).

Esta teoría tuvo gran acogida por parte de los diversos tratadistas, sin embargo, no podía faltar la crítica a la misma y es Amar quien señala que "los derechos intelectuales no pueden comprender a las marcas, por no haber tenido éstas en su creación un trabajo intelectual sino por el contrario, aseguran únicamente las ventajas del ejercicio de la industria o comercio".⁸

IV. Teoría de los Derechos inmateriales.

Joseph Kolher es quien expone la teoría de los derechos inmateriales, así como también es exponente de la teoría de la personalidad, paradójicamente no hace referencia ni incluye lo relativo a las marcas. Esta teoría ha servido de base a diversos autores, para tratar de explicar la naturaleza jurídica de las marcas como derechos inmateriales "los bienes inmateriales no únicamente

⁸ AMAR Citado por Breuer Moreno, op. cit. p. 23

abarcan los productos de la inteligencia humana, sino también los productos del trabajo.

También señala que la marca, el crédito de la misma, la clientela, representan un valor económico, el cual debe protegerse aún cuando no sea producto de la inteligencia humana".⁹

Teoría ésta que en opinión de Sonia Mendieta se concreta a aclarar la naturaleza jurídica de las marcas, razón por la cual no se alcanza a determinar si se trata de un derecho real o bien de un derecho de propiedad inmaterial.

V. Teoría que atiende al Derecho de las Marcas como un Derecho de la Personalidad.

El Alemán kolher es quien expuso esta teoría que considera el derecho a la marca como un derecho a la personalidad, y afirma "que las relaciones entre la marca y la persona son de derecho personal y por tanto que el derecho a la marca no es disocible de la persona."¹⁰

Quienes defienden esta teoría sostienen que la marca no es sino un signo distintivo que carece de valor, cuando se abstiene del sujeto al que

⁹ BREUER MORENO, Ibidem, p. 26

¹⁰ KOLHER Citado por BEUCHEA MAYER, Guillermo "De las marcas Comerciales y su cesión Forzada", Edit. Universidad de Chile. 1970, p. 26

pertenece, es pues un atributo personal y su uso o actividad no podría considerarse independientemente al individuo.

Esta teoría es motivo de severas críticas, principalmente debido a que sí es generalmente aceptado que las características primordiales de los derechos personales son la intransmisibilidad, irrenunciabilidad, inapropiabilidad, imprescriptibilidad y su valor no está sujeto a la estimación pecuniaria, entonces es totalmente injustificable la cesión de una marca. Ya que si se tratase de un derecho personal no podría cederse entre vivos o por causa de muerte.

Kolher indica al efecto que "la cesión de una marca sería la excepción que rompa con la regla o gran principio de la intransmitibilidad de los derechos personales".¹¹

Viteri dice que "es evidente y claro que el derecho a la marca no corresponde a los derechos personales, pues estos derechos no tienen un carácter patrimonial, en cambio, el derecho de las marcas sí participa de ese carácter, pues las marcas están en el comercio humano, en cambio los derechos de la personalidad son irrenunciables".¹²

¹¹ BEUCHAT, Guillermo, op. cit. p. 30

¹² VITERI, Ernesto. "La protección Marcaria y la Legislación Guatemalteca. 3ª ed. Edit. Eros, Guatemala, 1978, p. 191

Existe una gran variedad de teorías encaminadas a determinar la naturaleza jurídica de las marcas. Debido a su complejidad y a las controversias teóricas que en todo estudio se presenta, de una vez debemos indicar que hasta la fecha no se ha dilucidado una solución unánime por parte de los estudiosos de este tema.

1.3. ELEMENTOS SUSCEPTIBLES DE CONSTITUIR UNA MARCA.

Artículo 89 de la L.P.I.

Pueden constituir una marca los signos siguientes:

Denominaciones y figuras visibles.

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

De acuerdo con las diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial en lo general, y con la fracción X en lo particular, cualquier tipo de palabra puede emplearse y ser registrada como marca, siempre que no incurra en las prohibiciones que la ley establece a ciertos términos que no sean aptos para ser usados como marca, y que básicamente están contenidos en el artículo 90 de la Ley de Propiedad Industrial.

Estas denominaciones se pueden referir a cosas existentes, o bien puede tratarse de términos fantasiosos, carentes de significado. Puede tratarse de nombres propios, designaciones geográficas, palabras extranjeras o extranjerizantes, siglas, o también de marcas que en el pasado se emplearon, e incluso se registraron, cuando su registro ha caducado.

Asimismo, de manera expresa el precepto se refiere a la aptitud de las figuras visibles para usarse y ser registradas como marca.

En concordancia con las disposiciones legales existentes en el mundo entero, también en México, los llamados "diseños" pueden ser adoptados y protegidos legalmente como marca. Es importante recordar que, para ser objeto de protección legal, la ley determina que dichos signos deben satisfacer, igual que cualquier medio de identificación, una función distintiva, esto es, poseer el atributo de distinguir un producto o un servicio frente al público consumidor, en relación a otros de la misma naturaleza o tipo.

Igual que en el caso de las denominaciones, cualquier clase de signo se puede registrar, siendo éste gráficamente distintivo, con excepción de los que incurran en las prohibiciones de los artículos 4º y 90 de la LPI. La conformación gráfica de las etiquetas se convierte en medio usual de distinción de los productos, pues independientemente de incluir una denominación que identifica al producto, la impresión visual de la etiqueta es un medio instantáneo y relevante de distinción.

La diferenciación que la Ley de la Propiedad Industrial establece en este precepto en relación con las marcas que consisten en una denominación y en una figura, es más adelante reconocida de manera más específica por el artículo 113, fracción II de la LPI, al exigir que para registrar una marca, la solicitud indique si el signo propuesto es nominativo, innominado, tridimensional o mixto.

La referencia general que estos enunciados de la LPI realizan respecto de los signos que resultan registrables, en realidad podría resultar un tanto irrelevante, ya que el derecho de optar por marcas y la posibilidad de protegerlas por la vía del registro se debe entender como absoluta, sujeta únicamente a las limitaciones que, con todo rigor, define la ley. Esto es, cualquier signo suficientemente distintivo es apto para constituir una marca, siempre que no se incurra en una prohibición expresamente consignada por la ley, y en consecuencia, habría bastado con incluir el listado de restricciones registrales y de uso de marcas para que, se estimara el resto del universo de opciones como apto para ser empleado y cumplir funciones de marca.

No obstante, el precepto se puede constituir como uno de gran utilidad para la autoridad en el análisis de una solicitud de marca, cuando le es presentada alguna que, sin incurrir expresamente en una de las restricciones establecidas en el artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, la misma no reúna condiciones suficientes de distintividad.

1.4. CARACTERISTICAS O REQUISITOS ESENCIALES Y SECUNDARIOS DE LA MARCA.

Como hemos dicho, la función principal de la marca es la de distinguir los productos y servicios que concurren en el mercado. Para cumplir con dicha función, existen diversos caracteres o requisitos de validez que una marca debe satisfacer y son los siguientes:

a) CARÁCTER DISTINTIVO.

La índole distintiva de la marca es un factor preponderante y esencial, y tan es así que Poul Roubier señala que: "la marca no puede ser objeto de un derecho privativo sino es distintivo."¹³

Este carácter es determinante para la solución de los problemas técnicos y administrativos que surgen por el uso y empleo de marcas así como para la aplicación de la ley que regula la materia.

Nuestra ley exige como requisito de validez de la marca que ésta sea distintiva, con el objeto de evitar toda posible confusión con otras marcas ya registradas con anterioridad, pues precisamente la distintividad es un instrumento

¹³ RANGEL MEDINA, David. "Las Marcas y sus leyendas obligatorias". Estudios Jurídicos sobre Propiedad Industrial, Tomo Edit. Porrúa, S.a. México, 1985, p. 185

que sirve para alcanzar y atraer la clientela sobre el producto o servicio que se ampare con la marca de que se trate, ya que éste debe estar destinada a especializar el producto e indicar el origen o procedencia del mismo.

Las controversias planteadas a los Tribunales Judiciales, Administrativos (Juzgados de Distrito) así como a la oficina encargada del registro de marcas, han obligado a establecer reglas y principios para clasificar el grado de distintividad de una marca y estar en posibilidad de juzgar sobre si alguna de ellas es idéntica o parecida en grado de confusión con otras ya existentes.

Los principios esenciales que rigen la capacidad distintiva son dos:

- I. La marca debe ser distintiva por sí misma, esto es, única y sin par, y,
- II. La marca debe ser disntintiva objetivamente, con la finalidad de evitar toda posibilidad de confusión con marcas extranjeras. Ahora bien, para que la marca sea distintiva debe reunir, además el requisito de la novedad y el de especialidad.

"b) CARÁCTER DE ESPECIALIDAD.

La marca es especial en el sentido de que sólo se aplica a la categoría de productos para la que ha sido creada. De este principio se deduce la regla general según una marca no puede registrarse para proteger indeterminadamente cualquier mercadería, ya que el alcance de la propiedad de

una marca se limita a la protección de los productos para la que fue registrada. Esa misma marca puede ser registrada por cualquier otra persona para distinguir productos de otras clases o de naturaleza diversas.

Dicho en otro sentido, una misma marca puede ser empleada por varias y distintas personas, pero siempre y cuando distinga productos o servicios diferentes.

Sin embargo, el principio de la especialidad, en su significado de que la protección al signo marcario se limita al campo de las mercancías pertenecientes a un mismo género o clasificación de productos, admite excepciones.

Tal es el caso de las marcas supernotorias, cuya protección legal se extiende a artículos clasificados en diversas clases de la clasificación de mercancías, de tal manera que aún tratándose de artículos agrupados en categorías distintas a la que originalmente comprende los productos amparados expresamente por la marca registrada, la protección de esta marca notoria se extiende a aquellos artículos agrupados en clases diversas.

Tratando de ejemplificar, diremos que aunque una marca notoriamente famosa se haya registrado para amparar únicamente productos agrupados en la clase "X", la protección legal de que gozan dichas marcas permite negar el registro que pretende hacer otra persona de la misma marca, aunque

fuese para amparar y proteger artículos diferentes agrupados en la clase "Y"; esto se debe a que tales marcas notorias tienen un tratamiento especial en atención a la gran fama que han alcanzado por la intensidad del uso y de la publicidad de que han sido objeto, y en consecuencia se han impuesto a la atención preferencial de una gran parte del público consumidor."¹⁴

"C) CARÁCTER DE NOVEDAD.

Este carácter así como el de especialidad es un atributo sin el cual no hay marca.

El carácter novedoso que debe reunir la marca como requisito de validez se refiere fundamentalmente a las demás marcas, pero no a cualquiera de las ya existentes sino respecto a aquellas destinadas a diferenciar la misma clase de productos.

La novedad en materia de marcas se refiere a su aplicación y no a su creación como lo es en el caso de las patentes y dibujos industriales. Esto quiere decir que dicha novedad no es absoluta sino relativa, pues basta que la marca difiera de la de sus competidores para reputarla como nueva. Un signo marcario sólo puede ser distintivo y nuevo en tanto no haya sido empleado o registrado por un tercero.

¹⁴ Castrejon García. Eduardo. "El Derecho Marcario y la Propiedad Industrial", Edit. Cardenas Editores, México, 161.

La marca además de gozar de capacidad distintiva debe ser nueva y diversa de otras marcas anteriormente registradas o que hubiesen sido usadas para el mismo género de productos. Ahora bien, la novedad debe juzgarse primeramente en relación a otras marcas y enseguida, en relación a productos iguales o semejantes, asimismo la anterioridad como destructora de la novedad.

Es necesario establecer que todo signo material puede carecer de novedad, en virtud de su apropiación jurídica (uso o registro) anterior como marca por un tercero, sin embargo, éste puede quedar libre o disponible como resultado de los siguientes factores:

1. Porque la marca registrada haya caducado por falta de renovación.
2. Porque el propietario de una marca registrada haya renunciado definitivamente a ella, mediante la cancelación voluntaria del registro y
3. Si el que la usó primero, no ha hecho tal uso a título de marca.

Por otro lado, al haberse escogido un determinado símbolo como marca, la oficina encargada debe examinar si aquélla reúne el requisito de novedad y al efecto realiza un examen llamado de "Novedad" en el que se investiga si existe anterioridades oponibles al registro de la marca de que se trate y si es que ésta invade derechos adquiridos por terceros. La investigación de anterioridades únicamente se realiza en relación a marcas registradas o en trámite de registro.

Evaluación del carácter novedoso en concordancia y de conformidad con el principio de territorialidad.

La evaluación y apreciación del requisito de novedad de la marca se encuentra circunscrita a los límites del país en donde se ha registrado.

Así, no es posible que se cite u oponga a una marca solicitada en nuestro país, una anterioridad que resulte de países extranjeros puesto que el derecho a la marca sólo se adquiere para su uso dentro del país en donde fue concedida su protección.

Sin embargo, como por lo regular toda regla tiene su excepción, las marcas notoriamente afamadas o de gran renombre rompen con la rigidez que plantea el principio de la territorialidad, al igual que con el de especialidad ya comentado líneas atrás.¹⁵

"D) CARÁCTER DE LICITUD

La licitud como requisito de validez de la marca significa que esta debe constituirse con indicaciones y datos que no estén prohibidos por disposiciones del ordenamiento jurídico que rige la materia, ni sean contrarias a la moral, a las buenas costumbres y al orden público.

¹⁵ Mendieta Sonia, "Naturaleza Jurídica del Derecho de Marca", Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, año IV, Enero-Junio 1994, México, p. 38

La Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 90 fracción VII, indica implícitamente cuando una marca puede presentar cierto carácter de ilicitud ya que por ejemplo, prohíbe registrar las marcas que reproduzcan o imiten signos oficiales adoptados por el Estado; monedas o billetes; nombres, firmas y seudónimos de personas sin su consentimiento; las denominaciones geográficas, todo lo que sea contrario a la moral y las buenas costumbres y en general aquellas denominaciones o signos que por razones de interés público, así como otras disposiciones legales, el Estado no considere conveniente registrar.

Es motivo de mención aparte el hecho de que la ley citada en su Artículo 90 fracción XV, prohíbe también registrar las marcas que se consideren como notoriamente conocidas, lo que implica tratar de registrar en nuestro país una marca que goce de esa peculiaridad, sería tanto como proponer a registro una marca que carece de validez en virtud de ser un signo que no reúne la característica esencial de licitud.

Finalmente se debe decir que la licitud de la marca se refiere a la marca misma y no al producto o servicio a que se aplique y por tanto la validez de la marca es completamente independiente de la licitud del producto a que se aplique."¹⁶

¹⁶ Castrejon García. Eduardo. op. cit. p.23

"E) CARÁCTER DE VERACIDAD.

Su finalidad principal es que el público consumidor no sea inducido a error y engaño en cuanto al origen o procedencia, calidad o naturaleza de los productos o servicios.

La veracidad de la marca significa que ésta no debe contener indicaciones falsas o contrarias a la verdad. Si la marca no cumple con este requisito queda fuera de la protección que le otorga la ley."¹⁷

"F) CARÁCTER FACULTATIVO O POTESTATIVO.

Este carácter de la Ley de Propiedad Industrial, en virtud de que señala que "el derecho exclusivo de uso de una marca se obtiene mediante un registro".

Esto es por lo que el acto de registrar una marca es en nuestro país un derecho y no una obligación o más bien una facultad y no un deber y donde se presume el carácter facultativo de la marca, pues finalmente cualquier persona física o moral puede usar o no alguna marca para distinguir sus productos.

¹⁷ Nava Negrete Justo. "Derecho de las Marcas", Edit. Porrúa, S.A. México, 1975, 74

Sin embargo, existen excepciones tales como la obligatoriedad que impone el Estado de usar una marca para ciertos productos, como por ejemplo las medias de nylon, artículo de viaje, artículos de plata, productos farmacéuticos, etc."¹⁸

"G) CARÁCTER APARENTE.

La marca debe ser aparente para que de esta manera el consumidor puede individualizar el producto de su preferencia, ya que de lo contrario si los compradores no pueden percatarse a simple vista de la marca del producto que va adquirir (por el hecho de estar oculta ésta) no se cumplirá con la función de la misma, esto es, individualizar los productos o las mercancías, lo que redundaría obviamente en perjuicio del vendedor al no poder diferenciar el público consumidor sus mercancías."¹⁹

"H) CARÁCTER INDIVIDUAL.

Esta característica secundaria significa que la marca debe estar destinada a cubrir los productos de un determinado establecimiento y únicamente puede ser utilizada por el sujeto a quien le corresponda. Esto es, no se puede amparar a la vez los productos de diversas personas.

¹⁸ Sepulveda César, "El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial". Edit. Porrúa, S.A. México, 1981, p. 123

¹⁹ Rodríguez Martín del Campo, Juan Daniel. "Marco Legal del Contrato de Franquicia en México", Tesis de Licenciatura, ENEP-Acatlán, México, 1996, p. 56

Es individual en tanto que se trata de un signo distintivo que se forma para la defensa de un producto o de un comerciante contra sus competidores, del cual se valdrá para hacer que sus productos sean estimados y buscados por la clientela.

Este carácter también presenta excepciones las cuales se concretan en las llamadas marcas colectivas, que pertenecen a asociaciones u organismos diversos.²⁰

1.5. FINALIDAD Y FUNCIONES DE LAS MARCAS

Antes de analizar el tema relativo a las distintas funciones de la marca, debemos hacer un pequeño pero importante paréntesis, con el objeto de mencionar una distinción entre lo que es la finalidad de la marca y las funciones que ella desempeña.

Recientemente dicha distinción fue planteada por el autor argentino Ernesto Aracama Zorraquín, quien señala que "la finalidad de la marca-sobre la cual no hay duda es única: diferenciar, distinguir en la relación económica los productos o servicios de un industrial ó comerciante de los otros.

²⁰ Ibidem, p.57

Por función en cambio se entiende el modo o la manera de cómo se ejerce o se lleva a cabo esa finalidad de distinción y es aceptado que ello se logra mediante la protección del signo que constituye la marca, su publicidad o a través de las indicaciones de calidad o de origen que le son propias".²¹

Nosotros estamos de acuerdo con las ideas expresadas por Aracama, pues consideramos que identificar productos o servicios es la finalidad principal de la marca. Todos sus demás papeles son secundarios y existe para coadyuvar a que la marca comercialice adecuadamente los productos que ampare y consiga ventas que de mayores utilidades a las empresas.

No obstante lo anterior, la doctrina tradicionalista ha venido asignando a la marcas las siguientes funciones: a) función de distinción, b) función de protección, c) función de garantía de calidad, d) función de publicidad o propaganda y, e) función indicadora de origen.

Es menester señalar que en la real práctica comercial un signo marcario puede no reunir todas las funciones tradicionales que comentaremos enseguida.

a) Función Distintiva, diferenciadora o identificativa.

²¹ ARACAMA ZORRAQUIN, Ernesto. "Las funciones de las marcas y los Países Latinoamericanos", Revista de Justicia Mexicana, Estudio presentado a la Organización de la Propiedad Industrial. Ginebra, mayo de 1978, p.9

“La función de la marca jurídicamente, por excelencia es aquella que distingue productos o servicios de otros iguales o similares, es decir, la función distintiva”.²²

Esta tesis es sostenida por casi todas las doctrinas de los diversos países del mundo.

La función diferenciadora, al menos en teoría, favorece la libre selección del consumidor y refuerza la libre competencia. Es por tanto, un elemento promordial en el mercado que permite la identificación de productos o servicios al consumidor que lo requiere.

Como ya se ha señalado la marca distingue los productos o servicios de una empresa de los de las demás empresas. Esta función distintiva o diferenciadora, que es básica ayuda al titular de la marca en la comercialización de sus productos o servicios y al consumidor en su elección entre productos o servicios similares.

Al efecto Alvarez Soberanis señala acertadamente que: “La función de identificación se ha subordinado a lo que podría denominar función de comercialización. Así lo reconoce Thomar Tehedim Lobo, quien afirma: “El

²² NAVA NEGRETE, op. cit. p. 161

prestigio y la reputación de una marca representan, normalmente un factor de seguridad para el consumidor²³.

Para que las marcas distingan eficazmente el producto o servicio marcado de los productos de los competidores, deben ser distintivas, es decir, diferentes del nombre o designación usual del producto, no meramente descriptivas, y no deben ser iguales ni semejantes en grado que puedan inducir a confusión con las marcas utilizadas por otra empresa para clases semejantes de productos o servicios, esto es, deben distinguirse fácilmente.

b) Función de Protección.

Esta función de protección debe ser observada desde dos diferentes ángulos: Desde el punto de vista de protección al consumidor y desde el punto de vista de protección para el titular de la marca.

Desde el punto de vista del consumidor podemos decir que la función protectora de la marca se define al considerar que el comprador tiene un medio de relacionarse con el productor facilitando su decisión de adquisición, aunque la marca no indique siempre el nombre del titular.

²³ ALVAREZ SOBERANIS, Jaime. op. cit. p. 59

Las marcas sirven a los consumidores como una protección contra artículos falseados que no reúnen las características de calidad de que constan los originales.

Stephen P. Ladas sostiene que: "La protección que da la marca sirve al interés del público al impedir que pueda ser engañado acerca del origen del producto marcado. Permitir a otra persona que use la misma marca es autorizarlos a que engañe al público y venda sus productos como si fueran aquellos fabricados por el verdadero dueño de la marca".²⁴

Como ya hemos dicho, la marca especifica los bienes y servicios que concurren en el mercado, lo que se traduce en una protección para los intereses del público consumidor. Esta protección finalmente constituye un interés social que por ende se encuentra jurídicamente tutelado por el Estado.

Dicho de otra manera, la función protectora de las marcas es reconocida por nuestro orden jurídico, en virtud de que representa intereses sociales, los cuales en nuestro país son favorecidos y gozan de preferencia frente a los intereses particulares o individuales; sin embargo, no hay que dejar de reconocer que los intereses particulares de los titulares o propietarios de marcas también son tutelados jurídicamente y no está permitido su menoscabo.

²⁴ Citado por NAVA NEGRETE. op. cit. P. 164

Así pues, la función protectora de la marca en beneficio del titular, tiene por objeto protegerlo contra sus competidores y abrigarlo de la competencia desleal.

Al efecto, Nava Negrete cita a Gabay diciendo que "La marca tiene por función la de proteger al titular contra sus competidores, posibles usurpaciones y sobre todo, ella constituye uno de los instrumentos por los cuales, tanto el fabricante como el comerciante, solicitan la confianza del consumidor habituado a reconocer ciertos productos con determina marca".²⁵

Sonia Mendieta al analizar la evolución histórica de las marcas afirma: "que a principios del siglo XIX, el mundo comercial sufre una transformación radical y que al nacer la competencia entre fabricantes y comerciantes, surge la marca como protectora del fabricante, pues ampara y distingue sus productos".²⁶

La tutela que otorga el Estado al signo marcario atiende intereses privados, los del titular de la marca e intereses públicos o sociales, los del consumidor en general. Los intereses protegidos no son, al menos en teoría antagónicos. "Configuran dos caras de la misma moneda, ya que en ambos casos

²⁵ NAVA NEGRETE Ibidem, p. 157

²⁶ MENDIETA, Sonia. op. cit. p. 67

lo que se pretende es que exista orden en el comercio; que no se engañe al consumidor, y que el titular de la marca se encuentre protegido".²⁷

c) Función de Garantía de Calidad.

La función indicadora de calidad de una marca significa que cada marca determinada, debería utilizarse para productos y servicios cuya calidad fuere constante.

Y decimos debería, porque aunque la calidad del producto es lo que hace que el comprador busque adquirirlo, esto no quiere decir que las marcas funcionen como una garantía de calidad de un grado determinado, es decir, la calidad de un producto puede no siempre ser la misma.

La reputación de calidad que simboliza una marca da al consumidor una base importante para elegir ante la diversidad de productos y servicios que se le ofrecen, él espera una cierta constancia razonable en la calidad del bien o servicio que adquiere y que se encuentran marcados por un símbolo determinado.

Lo que debe entenderse por la llamada función indicadora de calidad de la marca, es que da por supuesto que se espera cierto grado razonable de

²⁷ ALEGRIA MARTINEZ, Abraham. "Memoria del primer seminario sobre derechos de autor, propiedad Industrial y Transferencia de Tecnología. Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1985, p. 87

constancia de la calidad del producto o servicio vendido con una marca determinada, basado principalmente en el prestigio y la reputación de esa marca.

Lo que realmente desean los titulares de marcas al asignar sus objetos con un diseño o denominación determinado es indicar a los consumidores que el producto o servicio de que se trate mantiene un determinado nivel constante de calidad, claro está además de diferenciarlos e individualizarlos de los demás, y cuya función distintiva básica ya se ha analizado.

Ahora bien, si reconocemos el hecho de que la calidad que puede llegar a simbolizar una marca puede sufrir modificaciones y por lo tanto, que no siempre puede ser la misma, entonces también debemos de reconocer que esta variación o deterioro cualitativo se debe en gran parte a que, por ejemplo, el usuario que produce un artículo amparado por una marca que le es concedida mediante una licencia de uso, en ocasiones no logra fabricarlo con las mismas características que tiene en el país de origen de la marca; también por factores como la baja capacidad técnica, las materias primas diferentes, las imperfecciones de las máquinas, etc., es que la calidad de un producto amparado por cierta marca, puede no ser exactamente la misma todo el tiempo.

La doctrina clásica francesa, le atribuye a las marcas una constancia de calidad permanente, pero como ya vimos, las nuevas corrientes (por ejemplo la Teoría de Picard, la de Kolher, y en Italia, la de Finocchiaro), sostienen que la

función indicadora de calidad no significa, ni debe significar, que las marcas funcionen como una garantía de calidad o de un grado determinado de calidad.

Lo que realmente sucede es que los artículos y servicios vendidos con una cierta marca conservan un determinado grado de calidad y el público adquirente de esos artículos o servicios se acostumbra a esperarlo, pero esto no implica que no se modifique o varíe el nivel de calidad pero aún así el consumidor espera, a pesar de tales cambios que se mantenga un cierto nivel constante de calidad.

Por último, es importante señalar que la doctrina francesa como Lohorde A. en su obra "Traite des Marques de Fabrique et de Commerce", y Roubier, Paul "Le Droit de la Propriete Industrielle", sostiene que la función indicadora de calidad de la marca, no reviste una función jurídica, ya que más bien se considera como una función psicológica o económica, en cuanto que muchos aspectos de calidad se basan en elementos subjetivos y, por consiguiente, quedan fuera de la regulación jurídica.

"d) FUNCION DE PROPAGANDA.

Las marcas son un medio de publicidad por excelencia, a través del poder de asociación que se crea entre una marca y un producto o servicio, las marcas familiarizan al público con ese producto o servicio. La marca por medio de

la publicidad adquiere una fuerza de atracción sobre los consumidores y constituye a menudo el elemento primordial de una empresa.

La función publicitaria de las marcas es básica en el proceso de comercialización en la implantación de estrategias de maximización de las empresas.

Mientras una marca permita su difusión en términos más perfectos y logre atraer a la clientela, desempeñará mejor su papel de agente en el proceso de expansión del intercambio comercial.

El proceso de comercialización se efectúa a través de la publicidad de las marcas de los productos, con el propósito de despertar el impulso de comprar en los adquirentes potenciales.

La publicidad de las marcas sirve para informar al consumidor sobre los productos o servicios de que dispone en el mercado, propiciando consecuentemente la formación de la clientela e influyendo en el desarrollo industrial del país.

La atracción de la clientela opera en forma directa por el conocimiento que el público tiene de los artículos, precisamente por medio de las marcas que los identifica.

Ciertamente la acción publicitaria es un factor determinante para el éxito de la marca, pero también lo es la originalidad en la forma de su presentación.

Al publicar las marcas se ayuda a sus titulares a estimular y conservar la demanda de los consumidores. Por ello es importante que las marcas no induzcan a confusión ni sean engañosas, que no se utilicen en una publicada falsa o engañosa y que no contribuyan de otro modo a actos de competencia desleal.

En la actualidad es indudable la importancia que reviste la publicidad, no sólo en su aspecto puramente informativo, sino además persuasivo, recurriendo a la introducción de diversas técnicas que hacen más efectiva su utilidad.

La marca muy frecuente tiende a convertirse en una verdadera obra de ingenio, producto de la publicidad, lo que constituye según Ascarrelli "el problema planteado por las marcas llamadas supernotorias o de alto renombre, problema que en definitiva, tiene un paralelo en las tendencias que en materia de concurrencia desleal tienden a extender el campo de la llamada concurrencia parasitaria".²⁸

²⁸ ASCARRELLI, Tulio. Cita por Nava Negrete, Justo. P. 159

Pese a lo que llevamos expuesto, algunos autores consideran a la función de la publicidad de las marcas como negativa, argumentando que existen preferencias irracionales del consumidor creadas por la promoción nociva de las marcas.

Al efecto, Alvarez Soberanis señala que "El acto de consumo se dirige a la marca publicitaria y no al artículo.

Esto trae graves consecuencia, ya que conduce a una compra a ciegas, que se realiza con base en las cualidades imaginarias atribuidas al producto por la publicidad".²⁹

Al publicar un artículo con una marca determinada en vez de hacer referencia a sus cualidades, datos y especificaciones, se publica de tal manera que la gente al usarlo cree que tendrá más atracción con las mujeres, aumentará su masculinidad, por ejemplo.

Esto al examinarlo detenidamente, resulta que se está dotando al producto de cualidades imaginarias.

²⁹ ALVAREZ SOBERANIS. op. cit. p. 192

E) FUNCION DE INDICACION DE PROCEDENCIA U ORIGEN.

Esta función está estrictamente vinculada con la función diferenciadora y se considera tradicionalmente la función original y única de las marcas. En este contexto los términos origen y procedencia no se refieren al origen geográfico, sino al origen en lo que respecta a la empresa.

Esto no significa que al indicar la procedencia, la marca haya de identificar necesariamente el nombre y domicilio del titular.

Esta función fue considerada hasta principios del siglo XX como la nota predominante y esencia de todo signo distintivo, en virtud de la cual la marca lleva en sí una referencia de la empresa, es decir, indicaba el origen de la mercancía elaborada por determinada persona física o jurídica.

La marca se origina históricamente para identificar el origen de los productos, esto es desde que hace su aparición lo hace con el objeto fundamental de indicar la proveniencia de los artículo que ampara.

Sin embargo, esta función de la marca como signo distintivo de la empresa que fabrica los productos, ha ido perdiendo importancia, debido en gran parte a que actualmente existen un sinnúmero de productos que se distinguen a través de marcas. El público no está interesado en saber quién fabrica el producto, sino que sólo le importa adquirir el producto de tal marca.

Así, hoy en día la principal función de la marca ya no es como en la Edad Media, la identificación del producto, sino la del producto mismo.

Para que las marcas puedan indicar el origen de manera eficaz y fiable, debe hallarse protegido el derecho exclusivo de uso del titular sobre su marca.

La adquisición y protección del derecho exclusivo a una marca, no sólo beneficia al titular de ésta, si no también al consumidor, éste queda protegido contra la confusión y el engaño en cuanto a la procedencia del producto o servicio, y tiene así medios para identificar a la entidad persona responsable, aún cuando la marca no indique necesariamente el nombre y domicilio de su titular.³⁰

La distintiva y la de señalamiento de procedencia son las dos funciones más importantes de la marca y en lo cual la mayoría de los autores están de acuerdo.

Poullier puntualiza en esta frase su criterio: "Como la definición lo indica la marca sirva ante todo para señalar la procedencia de una mercancía".³¹

No obstante lo anterior, algunos sostienen que la marca no tiene como misión indicar el origen de los productos o servicios y como ejemplo citan a

³⁰ Castrejon García, Eduardo, op. cit. p. 67

³¹ RANGEL MEDINA, David. op. cit. p. 174

las marcas de gran renombre, las cuales son reconocidas y adquiridas por los consumidores en gran parte debido al tipo de mercancía y a la calidad que ellas representan, sin tener pleno conocimiento del origen del negocio que proporciona tales mercancías.

Pero tal motivo el Dr. Rangel Medina señala que: "Si bien es cierto que cuando son notoriamente conocidas las marcas pueden o no cumplir dicha misión, también lo es que antes de ser usadas o en la primera época de su explotación, requiere de la reputación del negocio a que pertenece... Luego, la independencia que puede acontecer entre el signo marcario y la designación de procedencia no es de tenerse en cuenta, si ocurre cuando su uso ya es notorio."³²

Concluyendo el análisis de las características esenciales y secundarias de la marca, puede afirmarse que estas constituyen la estructura de su función, misma que puede definirse en términos generales como la aptitud de un signo distintivo para distinguir, proteger, garantizar la calidad, promover el consumo de un producto o el uso de un servicio e indicar la procedencia de ellos.

³² RANGEL MEDINA, David, op. cit. p. 175

1.6. EL USO COMO FUENTE DEL DERECHO

Podrán hacer uso de marcas los industriales, comerciantes o prestadores de servicios, en el comercio o en los servicios que presten. Pero el derecho a su exclusivo uso se obtiene por medio de su registro en el IMPI. Desde que un producto o servicio se distingue con un signo, sea este palabra, diseño, la combinación de ambos o por medio de una forma tridimensional, se considera que la marca existe, independientemente de que la misma se registre.

El obtener el registro constituye un reconocimiento oficial de que ese signo reúne los elementos necesarios para ser considerados legalmente como marca.

Sucede frecuentemente que una empresa inicia la comercialización de x producto distinguiéndolo con una denominación, la cual se estimó, cumplía funciones de marca, y luego, al pretender obtener su registro, éste se le niega por tratarse de una denominación genérica la cual carece de las atribuciones necesarias para considerarse como registrable.

La voluntad del registro de una marca para él que la emplea o desea emplear, implica que el hecho de utilizar una marca sin registro no dé lugar a la imposición de una sanción.

Pero se presentan casos en los cuales se adopta como marca alguna denominación que la Ley de la Propiedad Industrial (LPI) expresamente considera como no registrable, determinando que el utilizarla es incurrir en una infracción administrativa la cual merece sanción. Es el caso de marcas que consisten en emblemas oficiales, firmas, seudónimos o retratos de personas, títulos de obras literarias, artísticas o científicas, marcas engañosas o marcas notoriamente conocidas.

En los casos anteriores, luego de seguirse el respectivo procedimiento administrativo que la propia ley dispone, el usuario de este tipo de marcas se puede hacer acreedor a sanciones las cuales van desde la multa, hasta la clausura y el arresto.

También, utilizar una marca sin registrar puede ocasionar que se invadan derechos de terceros adquiridos con anterioridad, lo cual constituye una infracción administrativa o delito, sancionados por la propia Ley de la Propiedad Industrial.

1.7. EL REGISTRO DE MARCA.

De acuerdo a lo que estipula la Ley en los artículos 113, 114, 115 y el Reglamento en el artículo 56, para el registro de una marca, así como lo que dispone al respecto la Autoridad Administrativa, se tiene lo siguiente:

Deberá presentarse una solicitud en original y tres copias, redactadas en idioma español, cuyo formato lo otorga gratuitamente la Autoridad Administrativa. En dicha solicitud se deben indicar con claridad los datos que a continuación se indican:

1. Señalar si es marca individual o colectiva.
2. El nombre del o los solicitantes copropietarios, en su caso, de la marca colectiva a registrar, domicilio y nacionalidad del solicitante o solicitantes. Si se trata de un extranjero residente en la República, se ha de exhibir la documentación que acredite su legal estancia en el país.
3. Nombre y nacionalidad del apoderado si lo hubiere y el domicilio para que reciba notificaciones.
4. Tipo de marca, indicando si es nominativa, innominada, mixta o tridimensional.
5. Indicar el nombre correspondiente a la marca o marca colectiva que se desea registrar, o la mención de que se trata de una marca constituida por figuras, diseños o logotipos; y en su defecto, si se desean registrar los signos, dibujos, diseños o logotipos, con o sin la combinación de palabras, en tres dimensiones.
6. La fecha desde la cual se hubiese estado usando la marca, la que no podrá ser modificada ulteriormente, o bien, en su lugar la declaración de que no se ha usado todavía.
7. Los productos o servicios a los que se aplica o trata de aplicar la marca o marca colectiva, especificándolos de una manera concreta. Podrán solicitarse para todos los productos o servicios de una clase, mas no podrán

comprenderse en una solo solicitud productos o servicios que pertenezcan a clases distintas.

8. Los datos del establecimiento, como son. Tipo (Industrial, Comercial o Servicios), ubicación del establecimiento donde se fabrica el producto o donde se presta el servicio. Si el solicitante es fabricante y comerciante a la vez deberá indicarlo expresamente.
9. La indicación de las leyendas o figuras que conforme a la ley no son reservables; por ejemplo Hecho en México, Talla, ingrediente, contenido, peso, Registro de Salud, R.F.C., NOM., etc., igualmente, se indicarán las palabras y/o figuras que no se desean reservar, de acuerdo a la etiqueta que se adhiera a la solicitud de registro.
10. En los casos en que se solicite o reclame el reconocimiento de un derecho previamente adquirido por un registro de marca obtenido en otro país, en fecha anterior a la de presentación de la solicitud; se señalará el país donde se obtuvo el registro; el número que le corresponde y la fecha en que fue concedido.
11. Adherir la etiqueta del signo distintivo solicitado para su registro.
12. El lugar y fecha, seguido de la firma del solicitante o su apoderado; los cuatro tantos de esta solicitud (original y tres copias) deberán ser firmados con autógrafa.

1.8. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL DUEÑO DEL REGISTRO MARCARIO

El artículo 87 de la Ley de la Propiedad industrial expresa: "Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto".

Desde el momento en que un producto o un servicio es distinguido con un signo (palabra, diseño, la combinación de ambos o por medio de una forma tridimensional), se considera que la marca existe, con independencia de que ésta se registre.

Sin embargo, la obtención del registro constituye un reconocimiento oficial de que el signo reúne los elementos necesarios para considerarse legalmente marca.

Sucede con frecuencia que una empresa inicia la comercialización de un producto distinguiéndolo con una denominación, la cual se estimó cumplía funciones de marca, y posteriormente, al pretender obtener su registro, éste le es negado por tratarse, por ejemplo, de una denominación genérica que carece de los atributos necesarios para ser considerada como registrable.

El carácter voluntario del registro de una marca para quien la emplea o desea emplear, implica que el hecho de utilizar una marca sin registro no dé

lugar a la imposición de una sanción. No obstante, se dan casos en los que es adoptada como marca una denominación que la LPI considera expresamente como no registrable, determinando que al emplearlas se incurre en una infracción administrativa, la cual merece sanción.

En estos casos y después de seguido el procedimiento administrativo que la misma ley dispone, el usuario de marcas de este tipo se puede hacer acreedor a sanciones que van desde la multa, hasta la clausura y el arresto.

El hecho de utilizar una marca sin registro puede propiciar que se invadan derechos de terceros adquiridos con anterioridad, lo cual constituye infracción administrativa o delito, sancionados por la propia Ley de la Propiedad Industrial.

La ventaja básica derivada del hecho de registrar una marca, es el que su titular obtenga el derecho al uso exclusivo de la misma. Dicha exclusividad consiste en que el titular es la única persona que puede utilizar lícitamente esa marca dentro del país, para distinguir los productos o servicios para los cuales se obtuvo el registro, pudiendo por tanto, oponerse a cualquier utilización no autorizada que realice un tercero.

Es difícil precisar los beneficios que pueden derivar para quien usa una marca y la registra, aun y cuando todos se encuentren directamente

vinculados a la exclusividad de tal registro que esta asegura a favor del titular. Una de las ventajas principales es que desde el momento en que se ingresa la solicitud del registro, en que se presenta se protege el nombre o la marca que se pretende registrar, esto se hace con el fin de evitar que se llegue a dar una duplicidad de las marcas y de esta manera se evitan conflictos por el registro de marcas.

Igualmente, al obtenerse el registro, quien emplea la marca recibe el reconocimiento oficial de que dicha marca no invade derechos previamente adquiridos por terceros, y de que se trata de una marca registrable, cuyo uso no provoca la comisión de una infracción administrativa o de un delito.

Otro aspecto que debe considerarse esencial al obtener el registro de una marca, es que el mismo repercute favorablemente en la valoración económica de la empresa, pues se cuenta con el reconocimiento de la autoridad respecto de la titularidad del derecho al uso exclusivo de las marcas propiedad de la negociación.

De hecho, el registro de la marca permite al titular instrumentar el otorgamiento de licencias o franquicias a terceros, de manera gratuita o por medio de la percepción de regalías por su utilización, lo cual representa una ventaja adicional. También, la obtención del registro permite a su titular emplear las siglas "M.R." o bien de la leyenda "Marca Registrada", en los productos o de servicios que se trate, lo cual constituye una advertencia general del respeto que merece el derecho exclusivo existente sobre esa marca, desalentando su imitación por parte

de terceros. La indicación de que se trata de una marca registrada es una evidencia de seriedad para cualquier empresa o persona que ejerce el comercio, ya que proyecta al público consumidor la preocupación de su titular por proteger los nombres o signos con los cuales se distingue de la competencia.

debería expresarse la "la calidad, cantidad, número de bultos y marcas de las mercaderías" (art. 609). Finalmente, el contrato de seguro marítimo debía contener las marcas y número de los fardos si los tuvieran" (art. 638)."³³

Las marcas según el contenido de estos artículos, significaban un medio de prueba de propiedad para los dueños de mercancías; así también su empleo constituía un medio de control y garantía en la circulación de las mercancías; significado éste, similar al de las Ordenanzas de Bilbao.

2.2. CODIGO CIVIL DE 1870

Es en el año de 1870 cuando entra en vigor el primer Código civil Mexicano, en que al amparo de sus disposiciones, se llega en la práctica a otorgar una auténtica protección legal al derecho exclusivo sobre las marcas, en lo que atañe a las figurativas.

Así se ve que en los archivos de la época que los interesados obtenían el derecho exclusivo a la reproducción de sus marcas de fábrica, a través de las disposiciones que garantizaban la propiedad artística de los signos o grabados destinados a figurar como marcas, por ejemplo: el fabricante que adopta como marca un diseño o cualquier dibujo con semblanza artística, podía obtener

³³ DUBLAN Manuel y LOZANO José Ma., "Legislación Mexicana", imprenta del Comercio 1878, TVII, N. 4243

CAPITULO II

LOS CONTRATOS DE MARCA EN LA HISTORIA LEGISLATIVA MEXICANA

2.1. CODIGO DE COMERCIO DE 1854

Este, que es el primer Código Nacional de comercio, al igual que en las Ordenanzas de Bilbao, no contiene disposiciones que regulen de una manera especial y aún de manera general las instituciones marcarias. Sin embargo en apartados preceptos se advierte que hace referencia a las marcas de las mercaderías, es decir es omiso el Código en cuanto a regular en forma directa las instituciones marcarias, pero implícitamente reconoce su existencia y la función de las misma en su aspecto esencial como es el distintivo.

Así por ejemplo, entre los requisitos que se establecen para las cartas de porte o conocimiento pueden exigirse mutuamente el cargador de las mercaderías y el porteador de ellas, se enumera la "Designación de las mercaderías, en que se hará mención de su calidad genérica, de su peso y de las marcas o signos exteriores de los bultos en que se ontengan (art. 189). Entre los deberes que se fijan al capitán, en el título que reglamenta el comercio marítimo se encuentra el de llevar tres libros, en uno de los cuales llamado de Cargamentos, deberían "asentarse minuciosamente las mercancías que se carguen, con expresión de la marca" (art. 500). También debía llevar un asiento formal de las mercancías que entregara "con sus marcas y números" (art. 525). En el conocimiento que mutuamente debería entregarse al cargador y el capitán,

la propiedad de dicha marca presentando la solicitud respectiva a la Secretaría de Estado y del Despacho de Justicia e Instrucción Pública (arts. 1349 y 1351), el cual, satisfechos los requisitos formales del caso, declaraba a favor del solicitante "la propiedad artística de los dibujos y litografías que como distintivo llevan las mercancías del fabricante".

"Este ordenamiento legal no puede ser considerado como una base legislativa del derecho sobre las marcas en virtud de la finalidad que se propusieron sus autores, así como la naturaleza misma de los bienes a cuya reglamentación se destinó; pero resulta evidente que los industriales de esa época se preocuparon por reglamentar esta materia, dando como resultado que el Estado desfigurara las instituciones al aplicar las reglas de la Propiedad Artística y Literaria para proteger las marcas, principalmente las marcas emblemáticas."³⁴

2.3. CODIGO CIVIL DE 1884

Es hasta el año de 1870 cuando entra en vigor el primer Código Civil Mexicano, en que al amparo de sus disposiciones, se llega en la práctica a otorgar una auténtica protección legal al derecho exclusivo sobre las marcas, en lo que atañe a las figuras.

³⁴ Jalife Daher, Mauricio, "Comentario a la Ley de la Propiedad Industrial", Edit. Mc Graw Hil, México, 1999, p. 63

Así vemos que los archivos de la época demuestran que los interesados obtenían el derecho exclusivo a la reproducción de sus marcas de fábrica, a través de las disposiciones que garantizaban la propiedad artística de los signos o grabados destinados a figurar como marcas; por ejemplo: el fabricante que adoptaba como marca un diseño cualquier dibujo con semblanza artística, podía obtener la propiedad de dicha marca presentando la solicitud respectiva a la Secretaría de Estado y el Despacho de Justicia Instrucción Pública (arts. 1349 y 1351), la cual, satisfechos los requisitos formales del caso, declaraba a favor del solicitante "la propiedad artística de los dibujos y litografías que como distintivo lleva las mercancías del fabricante".

Este ordenamiento legal no puede ser considera como una base legislativa del derecho las marcas en virtud de la finalidad que se propusieron sus autores, así como por la naturaleza misma de los bienes a cuya reglamentación se destinó; pero resulta evidente que los industriales de esa época se preocuparon por reglamentar esta materia, dando como resultado que el Estado desfigurara las instituciones al aplicar las reglas de la propiedad artística y literaria para proteger las marcas, principalmente las marcas emblemáticas.³⁵

2.4. LEY DE MARCAS DE 1890

³⁵ RANGEL MEDINA, "Tratado de Derecho Marcario" op. cit. p. 15

Este ordenamiento legal, que llega a ser el primero que de forma directa y específica viene a regular los derechos en materia de marcas, fue promulgado por el General Porfirio Díaz y entró en vigor el 1º de enero de 1890.

Esta ley está integrada por 19 artículos y dos transitorios y aún y cuando su nombre oficial es el de Ley de Marcas de Fábrica, ello no significa que se excluya la reglamentación de las comerciales, pues los textos que fueron estudiados anteriormente aluden a estos derechos. Se introducen importantes disposiciones que por su contenido reflejan un serio empeño para garantizar, no solo el interés del productor, sino también el interés general, siendo las principales notas características las que a continuación se señalan:

Se establece que no podrán considerarse como marca la forma, color, locuciones o designaciones que no constituyan por sí solas el signo determinante de la especialidad del producto, rechazándose también como constitutivo de marca el signo que sea contrario a la moral (art. 3º).

Solo puede pretender adquirir la propiedad de una marca el primero que hubiese hecho uso de ella legalmente (art. 8).

La adquisición de la propiedad exclusiva de una marca se obtiene en virtud de la declaración por la secretaría de fomento, respecto de que el interesado se ha reservado sus derechos.

Dicha declaración se hacía sin examen previo, bajo la exclusiva responsabilidad del solicitante y sin perjuicio de los derechos adquiridos por un tercero, quien podría presentar oposición al registro dentro de los 90 días siguientes a la publicación de la solicitud, y no se procederá al registro hasta haberse determinado por la autoridad judicial quien tiene mayor derecho sobre la marca en disputa (art. 10).

Por lo que hace a la confusión de marcas la ley en comento dispone que hay falsificación de marcas de fábrica:

1. Cuando se usen marcas de fábrica que sean una reproducción exacta y completa de otra cuya propiedad esté ya reservada, y
2. Cuando la imitación sea de tal naturaleza que, presentado una identidad casi absoluta en el conjunto, aunque no en ciertos detalles

2.5. LEY DE MARCAS DE 1903

Un avance muy importante en materia de propiedad industrial se pretendió dar en nuestro país al promulgarse la Ley de Marcas Industriales y de Comercio el 25 de agosto de 1903, creada durante el período de Don Porfirio Díaz, quien, por conducto del Poder Legislativo y por iniciativa de la entonces Secretaría de Fomento, adopta las ideas y conceptos de los liberales europeos

que se encontraban plasmados en la revisión de Bruselas de 1900 a la Convención de la Unión de París de 1883.

Lamentablemente el impulso que se trató de dar al comercio nacional a través de este ordenamiento jurídico resultó infructuoso, toda vez que los conceptos empleados no se adaptaron a la economía de mercado prevaleciente en México, llegando inclusive a ser considerada por autores como Nava Negrete como "una legislación imprecisa, incompleta y deficiente tanto en su parte sustantiva pues solo incluía los principios rudimentarios, como en su parte adjetiva que se dejaba en el procedimiento grandes huecos al criterio personal de la autoridad, garantizado por la normal buena fe de aquellos funcionarios".³⁶

Los principios bajo los cuales se creó la ley en comento, derivados del decreto de 28 de mayo de ese mismo año para legislar sobre la materia de propiedad industrial, fueron "a) las marcas de fábrica se registrarán sin examen previo de su novedad u originalidad; y las patentes de invención se expedirán sin examen previo, en cuanto a su novedad y utilidad y sin responsabilidad de ninguna especie por la Nación, ni para la autoridad, en cuyo nombre se expidan; b) La tramitación de las solicitudes será sencilla y rápida. Los derechos por la expedición de títulos, no excederán al gasto que aproximadamente originen.

³⁶ NAVA NEGRETE, op. cit. pp. 60-61

El impuesto, si lo hubiere, será progresivo; c) Se establecerá una penalidad especial para los delitos contra la propiedad industrial, modificando, si fuere necesario, las disposiciones del Código Penal; d) La traslación de dominio de cualquier propiedad industrial ya sea parcial o total, para ser válida, deberá hacerse anotar en el registro correspondiente, modificándose al efecto las prevenciones del Código de Comercio en cuanto sea necesario; e) Se publicará un periódico, represente enumere, los inventos patentados y las marcas depositadas.³⁷

“Es de esta forma que, al elaborar el concepto de marca, señala que es el signo o denominación o característica y peculiar usada por el industrial, agricultor o comerciante de los artículos que produce o expende, con el fin de singularizarlos y denotar su procedencia, (art. 10), realizando una enumeración, en forma no limitativa, de los signos que la pueden constituir.”³⁸

Una desventaja que se advierte en la Ley que se está comentando, es la que se deriva de la circunstancia de que para obtener su registro no se practicará ningún examen de novedad previo, (art. 10), lo que se traduce en la posibilidad de que cualquier persona se pudiera aprovechar de los derechos que le pudieran corresponder a cualquier tercero haya comercializado alguna de ellas obteniendo un reconocimiento, aún mínimo en el público consumidor, ya que reconoce que el derecho al uso exclusivo de la marca solo se obtiene a través de

³⁷ RANGEL MEDIA N., op. cit. p. 27

³⁸ Ibidem

su registro ante la Oficina de patentes y Marcas, creada para tal efecto, aumentando con ello la posibilidad de litigios marcarios y fraudes en perjuicio del consumidor.

Con respecto a la posible invasión de los derechos adquiridos por terceros, señala que el registro de una marca es nulo cuando se haya otorgado en contravención con las disposiciones de la propia ley, o bien de su reglamento que fue promulgado el 24 de septiembre de ese mismo año estableciendo como única causal específica de nulidad, la relativa a que la marca haya sido registrada con anterioridad por otro que considere tener mejor derecho, siendo importante destacar que no obstante que se declara incompetente para manifestarse al respecto, no designa específicamente a que órgano jurisdiccional le compete dirimir las controversias que en particular se le presenten, de lo que se desprende la existencia de una jurisdicción concurrente entre los Tribunales Federales con los del Fuero Común, en los que se sustanciarán los procedimientos respectivos acorde a lo señalado por el capítulo IV de la propia Ley, que se refiere a los procedimientos para los juicios civiles, teniendo estos únicamente la obligación de informar a la Oficina de Patentes y Marcas de las resoluciones que se pronuncien al respecto para ser publicadas en la Gaceta Oficial de Patentes y Marcas.

"Como información adicional y de notable trascendencia, es el hecho de que en la Ley de Marcas Industriales y Comercio de 1903, a la que hemos venido haciendo referencia, fue la inclusión en materia de propiedad industrial, de los derechos que se derivan del uso de los nombres y avisos comerciales, que

son instituciones hasta ese momento desconocidas en nuestra legislación, las cuales se encuentran muy ligadas al uso de las marcas por engendrar derechos muy similares y perseguir, sino iguales, si similares objetivos.³⁹

2.6. LEY DE MARCAS DE 1928.

En el Diario Oficial de la Federación, correspondiente al 27 de julio de 1928, por decreto del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Plutarco Elías Calles, se publicó la Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales, la cual vino a derogar a la Ley de 25 de agosto de 1903.

Este nuevo ordenamiento jurídico, que comenzó a regir el primero de enero de 1929, tiene una mayor proyección para la regulación de las prácticas comerciales que en esos momentos se realizaban en nuestro país, ya que fue creado tomando en consideración las experiencias derivadas de la aplicación de la ley anterior, tanto de carácter judicial como administrativo, así como las nuevas corrientes ideológicas extranjeras en materia de propiedad industrial.

No obstante que la nueva ley no contiene un concepto específico de lo que considera como una marca, podemos adoptar la definición plasmada en la anterior ley que considera a la marca como el signo o medio material distintivo que

³⁹ Castrejon García, Eduardo. op. cit. p. 34

esté usando o quiera usar un comerciante, industrial o agricultor par distinguir y denotar la procedencia de los artículos que expende, fabrique o produzca.

Una de la innovaciones contenidas en su contexto lo es el hecho de que para proceder al registro de una marca se establece como requisito indispensable el examen de novedad de los signos distintivos que le sean sometidos a consideración, impidiéndose con esto la práctica de la competencia desleal y la posibilidad de imitación de registros. Se detalla, además, de una manera sistemática y cuidadosa, el procedimiento para la obtención de un registro marcario, procurando con ello darle la protección que merece nuestro sistema de propiedad industrial.

Se amplió el campo de acción del Departamento de Propiedad Industrial, dependiente de la entonces Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, confiriéndole facultades para dirimir sobre la posible nulidad de registros marcarios (art. 42) que pudieran incluirse en las causales previstas por el artículo 39.

Mediante el procedimiento administrativo de nulidad referido se suprimió la intervención inmediata de los Tribunales Judiciales para prejuzgar sobre la validez o nulidad de un registro marcario, con lo que se pretendió dar eficacia, celeridad, precisión y claridad a todas las cuestiones que en concreto se le plantearan, observando, para la emisión de esos juicios, criterios meramente objetivos y con pleno conocimiento de causa.

Algunos autores, como el maestro Rangel Medina, "consideran que la expedición de la Ley de Marcas y Avisos y de Nombres Comerciales, así como su reglamento, no fue elaborado con la debida precisión y detalle jurídico, al señalar que "en este reglamento están incorporadas numerosas disposiciones que más que corresponder a un ordenamiento que tiene su razón de ser, su medida y sus justificación en relación con un ordenamiento superior, al cual hacer referencia y está subordinado, son propias de ley que se pretende desarrollar. Como ejemplo de preceptos que ameriten esta observación se pueden citar los artículos 75, 76, 78, 82, 85, 86, 87, 88 y 89, que contiene todos ellos reglas para la nulidad de un registro marcario, lo mismo que para su extinción, fallas que dejan mucho que desear de nuestro cuerpo legislativo con respecto a la elaboración de ordenamientos jurídicos como los cuestionados, teniendo siempre en cuenta que el reglamento no puede ir más allá de la ley para que fue creado."⁴⁰

Finalmente estableció como único medio para impugnar las resoluciones administrativas emitidas por el Departamento de la Propiedad Industrial el Juicio de Amparo, el cual debía de seguir las reglas establecidas por los capítulos VIII y X en lo que les sea aplicable.

Otra innovación en la legislación marcaria promulgada en el año de 1928, fue la que se incluyó en el artículo 9º del Reglamento de la Ley de Marcas y Avisos y Nombres Comerciales, en el que se establece una clasificación, no limitativa, de los artículo a proteger por las denominaciones solicitadas a registro y

⁴⁰ Rangel Medina, op. cit. p. 78

no dejando más esta facultad o característica a los particulares, los que no seguían un orden para la clasificación de sus productos por no existir normas concretas al respecto.

2.7. LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1942

Esta ley de la Propiedad Industrial fue promulgada el 31 de diciembre de 1942 y empezó su vigencia a partir del 1º de enero de 1943, tiene relevancia esta Ley desde el punto de vista formal, en que codifica todas las disposiciones relativas a patentes de invención, marcas, a nombres comerciales y a la competencia desleal.

De los preceptos legales más sobresalientes fueron plasmado en esta Ley, referente a la materia que nos ocupa y en relación con la anterior, se encuentran los siguientes:

Por lo que se refiere a la definición de la marca, adquisición del derecho a la marca y lo que puede constituir una marca, los artículos 96, 99, 100 y 200 de la Ley, son casi idénticos a los artículos correspondientes de la Ley de 1928 (sistema atributivo-declarativo).

Se establece la prohibición del registro como marca de las figuras, denominaciones o frases descriptivas de los productos que tratan de ampararse

con la marca, incluyendo los adjetivos calificativos o gentilicios; los simples colores aisladamente a menos que estén combinados o acompañados de elementos tales como signos o denominaciones que tengan un carácter particular y distintivo.

Se prohíbe el registro como marca de palabras de lenguas vivas extranjeras, cuando pretendan aplicarse a productos que solamente se elaboren en México, o en cualquier otro país habla española, para evitar que se induzca a error al público sobre la procedencia de los productos marcados, con perjuicio también de la industria del país.

Asimismo se consagran reglas más estrictas para impedir que se registren marcas que engañen al público sobre la procedencia de los artículos, o que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza o calidad de los productos amparados.

Se reduce a 10 años el plazo de vigencia de las marcas, siendo renovable de manera indefinida por períodos de diez años.

Se incluyen diversas disposiciones relativas a la autonomía de los derechos que confiere el registro de las marcas y además, otras reglas que permiten a los propietarios hacer nuevos registros en que introduzcan modificaciones a los que hubiesen hecho anteriormente, estableciendo normas que impiden que se desvirtúe el sistema de exclusividad de uso de las marcas por razones de orden público, para evitar que pierdan su carácter distintivo de los

productos que amparen, denotativo también de su procedencia, ya que el público tiene interés en que, una vez conocida la calidad de los artículos o productos que se fabrican o venden al amparo de una marca determinada, pueda adquirirlos posteriormente, sin necesidad de detenido examen y sin riesgos de confusión. Por el mismo motivo, se reglamenta el empleo de las marcas por usuarios registrados.

Se instituyen reglas sobre caducidad de marcas registradas durante la vigencia de las leyes de 1889 y 1903, que no sean renovadas dentro del plazo de cinco años que al efecto concede, para dar fin a la confusión que origina el hecho de que conservan su vigencia marcas que no renuevan.

Igualmente se establecen disposiciones que tienden a impedir que los industriales o comerciantes que empleen marcas, registradas o no, en artículos elaborados en el país, traten, de darles apariencia extranjera, lo que resulta en perjuicio de la economía, ya que artículos mexicanos de buena calidad se hacen pasar como extranjeros en detrimento del público y del prestigio de la industria nacional; asimismo, se establecen sanciones para quienes no acaten las disposiciones relativas al uso obligatorio de la leyenda "Hecho en México", en todos aquellos artículos de fabricación nacional que ostenten marcas, registradas o no.

Por lo que hace a la transmisión de los derechos que confiere el registro de las marcas se consignan también diversas reglas para evitar que se disponga de ellas en forma tal, que llegue a existir multiplicidad de propietarios de

marcas idénticas o semejantes en grado tal que se confundan, lo cual puede inducir a error al público consumidor.

Se establecen normas reguladoras del procedimiento para dictar las declaraciones administrativas de nulidad, de extinción por falta de uso, de falsificación, imitación y uso ilegal de marcas, así como de existencia de confusión de servicios, productos o establecimientos entre competidores. Para tal efecto, se indican los requisitos que deben reunir las solicitudes de declaraciones administrativas citadas, también se reglamenta la notificación de la demanda respectiva, la oportunidad para que el propietario de la marca registrada o el presunto falsificador, imitador, usurario ilegal, o desleal competidor, formule su defensa por escrito y presente pruebas.

Se prevé la posibilidad de que la nulidad de un registro de marca sea declarada de oficio, por la Secretaría de Economía, señalándose igualmente para tal hipótesis el procedimiento específico en el que, como acontece con el instaurado a petición de parte, se dan a los interesados las oportunidades que la constitución exige en todo procedimiento que culmina con decisiones que afectan derechos adquiridos. Finalmente, respetando las normas generales fijadas por el artículo 16 Constitucional, se indican las características que debe satisfacer la resolución administrativa que corresponda.

Se elimina el procedimiento para obtener las revocaciones de las resoluciones administrativas antes mencionadas, que la Ley de 1928 establecía

en el sentido de que los interesados inconformes con dichas determinaciones administrativas podían ocurrir ante los Jueces de Distrito de la Ciudad de México en un juicio especial de oposición o revocatorio federal.

En consecuencia, al no consignar la nueva Ley medio alguno de impugnación de sus resoluciones, dictadas éstas, la revisión de su legalidad es de la competencia de los mismo Jueces de Distrito, pero se realiza a través del juicio de amparo.

“Aún cuando en la exposición de motivo se explica que el procedimiento relativo al juicio especial de revocación se suprime, con el objeto de lograr que se resuelvan en forma mas expedita las controversias entre los particulares y la administración, la verdad es que el juicio de garantías, que substituyó al federal de revocación, en nada ha acelerado la decisión firme de tales contiendas. Quizás los particulares han abusado del amparo, mas por otra parte, debe también reconocerse que no siempre resultan arbitrarias las resoluciones administrativas que en materia de marcas se pronuncian afectando derechos legítimamente adquiridos”.⁴¹

⁴¹ RANGEL MEDIAN, David. op. cit. pp. 46 y 47

Sobre el problema de la semejanza de las marcas y el procedimiento o reglas a seguir para dilucidarlo, esta ley mantiene los mismos principios que la ley anterior, por lo que no hay modificación sustancial alguna al respecto; pues dicha ley dispone que no podrá ser registrable como marca, aquella que sea igual o tan parecida a otra anteriormente registrada, que tomadas en conjunto o atendiendo a los elementos que hayan sido reservados, puedan confundirse, en consecuencia no será registrable:

1. Aquella que se idéntica a otra anterior ya registrada y vigente, solicitada para los mismos artículos.
2. Aquella que se semejante a otra ya registrada y vigente, aplicada a los mismos artículos, en grado tal que pueda confundirse con la anterior, salvo que la marca sea solicitada por el propietario de la marca anterior con la cual puede confundirse.
3. La que tenga semejanza dudosa o indeterminada con otra marca anterior vigente aplicada a los mismos artículos, salvo que el solicitante sea el dueño de la marca anterior con la cual existe semejanza dudosa.

2.8. LEY DE INVENCIONES Y MARCAS DE 1976

Este ordenamiento jurídico fue publicado en el Diario Oficial de la federación el 10 de febrero de 1976 y entró en vigor al día siguiente de su publicación.

Cabe hacer notar que las subsecuentes innovaciones a que se hará mención, tan solo se establecen en relación directa con la Ley de propiedad Industrial, aún cuando de manera general, también representan novedad con relación a las demás leyes que han estado vigentes desde la de 1820.

Fueron varias las innovaciones contenidas en esta Ley, pudiendo encontrarse como las más importantes, la consistente en la nueva orientación de contenido social que encierra y que trata de destruir los esquemas de colonialismo propiciados al amparo de la ley anterior; dotando al estado Mexicano de instrumentos jurídicos para permitir el uso de una marca cuando lo reclame el interés público y el titular de la misma se niegue a concederlo, así como otras innovaciones que continuación se describirán.

En este orden de ideas, se incluye como novedad la concesión por causa de utilidad pública, y mediante el pago de una regalía, de una licencia para la utilización de una marca por parte de la Secretaría de Industria y Comercio y fomento Industrial, no aplicaron en ningún caso lo previsto por el citado precepto legal.

En el artículo 116 se establece la facultad para la Secretaría de Industria y Comercio, para establecer mediante declaratoria, previa audiencia de los interesados, que se amparen por una sola marca los productos elaborados o los servicios prestados para un mismo fin por un mismo titular, que en uno y otro caso sean sustancialmente iguales, esto es, que solo difieran en características

accidentales (mediante esta disposición se prohíben o suprimen las llamadas marcas subordinadas).

También se establece como facultad para la Secretaría de Industria y Comercio, por razones de interés público, la facultad de prohibir el uso de marcas, registradas o no, en determinado producto de cualquier rama de la actividad económica (art. 125).

Esta medida tiende a proteger al público consumidor, ya que la prohibición aludida anteriormente se encuentra referida para aquellos productos que han sido motivo de especulación en el mercado interno o externo, principalmente, de aquellos que son considerados básicos para la subsistencia de la colectividad, por lo que a los fabricantes que se encuentren en este supuesto se les obliga a que vendan, amparado bajo un nombre genérico dichos productos.

Esta Ley reconoce las marcas de productos y las marcas de servicios. Define las primeras como aquellas constituidas por los signos que distinguen a los artículos o productos de otros de su misma clase o especie. Las segundas, por los signos que distinguen un servicio de otros de su misma clase o especie (art. 87).

La Ley de Propiedad Industrial solo reconocía las marcas de productos, mas no las de servicios, siendo la Ley de 76 donde ya se regulan de una manera expresa a estas últimas.

Se establece que el registro de las marcas es obligatorio, pues el derecho de uso exclusivo de una marca se obtiene mediante su registro en la Secretaría de Industria y Comercio y no por el simple uso (art. 88).

En este ordenamiento se establece con un criterio más técnico cuáles son los signos o medios materiales que pueden constituir una marca, y se introducen nuevas prohibiciones para registrar un signo marcario.

Se exige el uso efectivo de la marca para la conservación de los derechos derivados de su registro, y se establece que si no se comprueba dicho uso dentro de los tres años siguientes a su registro o cuando se efectuó la renovación se extinguirá (arts. 117 y 140).

La inclusión de esta obligación, se debe a la pretensión del Estado de evitar la proliferación de registros marcarios que no se utilizan, por lo que se suprimió la renovación por no uso de la marca, toda vez que era un medio que propiciaba la especulación y la negociación de marcas.

Esta ley no solo introdujo el uso obligatorio de la marca, sino aún más, indicó qué debía entenderse por ese uso; señalando que se entenderá por uso efectivo de la marca, la comercialización del producto o servicio que protege, en volúmenes y condiciones que corresponden a una efectiva explotación comercial en territorio nacional, a juicio de la Secretaría de Industria y Comercio (art. 118).

Se puede notar las excesivas facultades concedidas a la Secretaría en esta materia, lo que corrobora entre otras razones que la comprobación de uso de una marca se encuentra revestida de un estricto y exagerado control; así también la exigencia en torno a la comercialización objetivizada mediante la introducción del artículo o servicio que ampara la marca en el mercado.

Otra innovación, es la contenida en los artículos 127 y 128, calificados de cruciales por la prensa internacional, ya que establecen la obligación de vincular marcas extranjeras con marcas nacionales.

Al respecto se estipula que toda marca de origen extranjero o cuya titularidad corresponda a una persona física o moral extranjera, que se destine a amparar artículos fabricados o producidos en territorio nacional, deberá usarse vinculada a una marca originalmente registrada en México. Debiéndose usar ambas marcas de manera igualmente ostensible (art. 127).

Se dispone también que los actos, convenios o contratos que se realicen o celebren con motivo de la concesión del uso oneroso o gratuito de una marca originariamente registrada en México y que sea propiedad del licenciario deberán inscribirse. Si no se cumple con dicha obligación el acto, convenio o contrato quedará sin efecto y su inscripción será cancelada (art. 128).

Inicialmente para la aplicación de las obligaciones consignadas en los artículos 127 y 128 de esta ley, se concedió un término de dos años contados a partir de la fecha de que entrara en vigor, consignándose esto en su artículo Duodécimo Transitorio, y por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1978 se reformó dicho transitorio, otorgándose a la entonces Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial, la facultad de conceder ampliaciones anuales en lo general o por sectores para el cumplimiento de las referidas obligaciones, y a partir de entonces se fueron dando prórrogas anuales sucesivas sin que hasta la fecha de abrogación de esta ley (27 de junio de 1991), se haya llevado a práctica la aplicación de los citados ordenamientos legales.

Otra innovación que se introduce en esta Ley, como un caso de extinción de la marca es que, cuando el titular de la marca registrada, ha provocado o tolerado que se transforme en denominación genérica la que corresponda a uno o varios de los productos o servicios para los cuales se registró, de tal modo que en los medios comerciales y en el uso generalizado de dicha denominación por el público, la misma haya perdido su significación distintiva, como medio de identificar el correlativo producto o servicio a que se aplique (art. 149).

Así también se tiene como novedad en la Ley en comento, la cancelación de oficio de la marca. La Secretaría de Industria y Comercio podrá cancelar el registro de una marca cuando su titular especule o haga uso indebido

en precio o calidad de un producto o servicio amparado con la marca, en detrimento del público o de la economía del país (art. 150).

Por lo que hace al tema del presente trabajo que es la problemática de la identidad o semejanza de una marca en relación a otras marcas anteriores, esta cuestión se encuentra debidamente regulada en la Ley de Invenciones y Marcas al establecer en su artículo 91 que no son registrables como marca:

“XVII. 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.

XVIII. 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”.

En este sentido esta Ley no cambia; pero como las anteriores, no contiene normas suficientemente específicas que establezca principios que se deban de observar para dilucidar sobre la semejanza o parecido entre marcas, pues únicamente se hace alusión a que, para decidir sobre la semejanza de una marca, ésta debe tomarse en su conjunto o conforme a los elementos que hayan sido reservados, reglas que no son suficientes para resolver un problema de esta magnitud.

Por consiguiente, esta cuestión era exclusivamente de la calificación subjetiva que realizará la autoridad administrativa, en el examen de novedad correspondiente, y en todo caso, este problema diera resuelto por la autoridad Judicial Federal en base a la interpretación que de la fracción XVIII del artículo 91 realizaba, o apoyándose en la Tesis Jurisprudencial que al respecto se han emitido.

2.9. LEY DE PROTECCION Y FOMENTO INDUSTRIAL DE 1991

Frente al aumento de la competencia comercial e industrial en México y a nivel mundial, resultantes de la apertura de la economía del país al comercio internacional y de la creciente globalización de la economía internacional ocurrida en la década de los 90, era conveniente para el país que en la industria y en el comercio tuviera lugar un mejoramiento continuo de la tecnología y de la calidad, impulsado por el esfuerzo de gran número de individuos, empresas, centros de investigación, etc., de tal modo que los productos y servicios mexicanos aventajaran a los originarios de otros países, tanto en el mercado interno como en el de exportación.

Con fecha 9 de diciembre de 1990, el titular del Poder Ejecutivo remitió al H. Cuerpo Colegiado una iniciativa de Ley de Fomento y Protección de la Propiedad industrial, para regular las condiciones de otorgamiento y protección de derechos comprendidos dentro de la llamada propiedad industrial a favor de

quienes los generaron y utilizan en actividades productivas industriales o de comercialización de bienes o servicios.

Dicha iniciativa fue objeto de un detallado estudio por parte de las comisiones Unidas de comercio y Fomento Industrial y Segunda Sección de la de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores así como por parte de la Comisión de Patrimonio y Fomento Industrial de la cámara de Diputados, habiéndose recibido diversos puntos de vista de instituciones académicas y de investigación, así como de industriales y comerciantes y colegios de profesionistas vinculados con la materia.

Una vez que ambas Cámaras aprobaran el proyecto propuesto por el Ejecutivo, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991, la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

“En el marco de esta ley, se estableció la creación del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, como una entidad descentralizada de apoyo técnico a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en la administración del sistema de propiedad industrial el cual fue creado mediante el Decreto Presidencial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 1993”⁴²

⁴² Rangel Medina, David. “Tratado de Derecho marcario. Las Marcas Industriales y Comerciales en México”. México Ed. Porrúa, 1960 p. 127

El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decretó la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial. En el título primero de las Disposiciones Generales se expresa que: "Las disposiciones de esta ley son de orden público y de observancia general en toda la República, sin perjuicio de lo establecido en los Tratados Internacionales de los que México sea parte. Su aplicación administrativa corresponde al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial".⁴³

Esta Ley tiene por objeto:

- I. Establecer las bases para que, en las actividades industriales y comerciales del país, tenga lugar un sistema permanente de perfeccionamiento de sus procesos y productos;
- II. Promover y fomentar la actividad inventiva de aplicación industrial, las mejoras técnicas y la difusión de conocimientos tecnológicos dentro de los sectores productivos;
- III. Propiciar e impulsar el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios en la industria y en el comercio, conforme a los intereses de los consumidores;
- IV. Favorecer la creatividad para el diseño y la presentación de productos nuevos y útiles;
- V. Proteger la propiedad industrial mediante la regulación de patentes de invención; de registros de modelos de utilidad diseños

⁴³ Jalife Daher, Mauricio. Op. cit. p. 5

industriales, marcas y avisos comerciales; de nombres comerciales; de denominaciones de origen y de secretos comerciales y

- VI. Prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial o que constituyan competencia desleal relacionada con la misma y establecer las sanciones y penas respecto de ellos.

A continuación se exponen las innovaciones mas relevantes que presenta esta Ley en comparación con la derogada Ley de Invenciones y Marcas.

Primeramente diremos que esta Ley define a la marca como todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado (art. 88).

Entre sus innovaciones, limita el uso de la marca para los industriales, comerciante o prestadores de servicios, en la industria, en el comercio o en los servicios que presten, y no para todas las personas, imponiendo también la necesidad de registrarla para obtener el derecho a su uso exclusivo. (art. 87).

Este orden legal señala de una manera específica que pueden constituir una marca las formas tridimensionales, pues en la Ley que le antecede solo se hacia alusión implícita a estas formas en las prohibiciones de registro como marca (art. 89 frac. II).

En cuanto a las prohibiciones de las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, para constituir un registro marcario, esta ley las enumera de una forma mas concreta y especifica, adicionando en su caso determinadas prohibiciones que señalaba sólo denominaciones, signos o figuras, las formas tridimensionales.

Aumenta como prohibición de registro como marca, a las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, que se expresen de manera dinámica, aún cuando sean visibles (art. 90 fracc. III).

Establece la Ley el registro de una marca no producirá efecto alguno contra un tercero que de buena fe explotaba en territorio nacional la misma marca u otra semejante en grado de confusión, par los mismo o similares productos o servicios, siempre y cuando el tercero hubiere empezado a usar la marca, de manera ininterrumpida, antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o del primer uso declarado en ésta (art. 92 frac. I). Ahora ya no se señala el término alguno mínimo para que dicho tercero haya empezado a usar la marca en cuestión, sólo que ese uso se haya hecho de manera ininterrumpida.

Se tiene como innovación, que los efectos del registro tampoco producirán efecto alguno contra cualquier persona que comercialice, distribuya, adquiera o use el producto al que se aplica la marca registrada, luego que dicho producto hubiere sido introducido de manera lícita en el comercio por el titular de la marca registrada, o por el licenciatarío (art. 92 frac. II).

**ESTA TESIS NO SALE
DE LA BIBLIOTECA**

Se amplia la vigencia del registro de una marca, la cual será de diez años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, siendo renovables por periodos de la misma duración (art. 95).

Otra innovación que presenta esta Ley, es que ya reglamenta expresamente en un capítulo por separado a las marcas colectivas, dado que éstas anteriormente carecían de regulación por parte de la Ley de la materia (Capítulo II).

Se estipula que podrán solicitar el registro de una marca colectiva de las asociaciones de servicios legalmente constituidas, para distinguir, en el mercado, los productos o servicios de quienes no forman parte de dichas asociaciones (art. 96).

El uso de la marca colectiva queda reservado a los miembros de la asociación, y se prohíbe su transmisión a terceras personas. Rigiéndose en lo que no haya disposición especial, por lo dispuesto en esta Ley para las marcas (art. 97).

Una innovación más que presenta esta Ley se refiere a que la marca podrá ser usada tal como fue registrada o con modificaciones que no alteren sus características esenciales (art. 128).

Por lo que se permite ya el uso de la marca en forma diferente a la que se registró, condicionándose a que no sean sustanciales esas modificaciones, esto para poder apreciarla como originalmente se registró y para que en determinado momento no puedan llegar a confundirse con otras marcas semejantes en perjuicio de otros legítimos titulares de derechos adquiridos y del público consumidor.

En base a esta Ley no resulta ya necesario e indispensable que se compruebe el uso de la marca, pues se establece que la renovación del registro de una solo 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 de 3 años o mayor, hecho por virtud del se elimina la comprobación que se debía hacer una marca (art. 134).

En el caso de la transmisión de derechos, de conformidad con esta Ley se obliga al usuario de una marca a vender los productos o prestar los servicios de la misma calidad que los fabricados o prestados por el titular de la marca. Por otra parte, esos productos o el establecimiento en donde se presten o contraten los servicios, deberán indicar el nombre del usuario (art. 139).

Con lo anterior se trata de proteger al público consumidor en cuanto a que la calidad de los productos fabricados o servicios prestados sean iguales a la calidad del titular de la marca registrada (licenciante), en aras de evitarse una

defraudación al comprarlos o usar el servicio de que se trate al pensar que son de la misma calidad de la que se conoce.

Por lo que hace al tema principal de este trabajo, consistente en la confusión de dos marcas semejantes, esta Ley estipula que no será susceptible de registrarse una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra ya registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, se establece una excepción a este principio cuando la solicitud es planteada por el mismo titular, para palicarla a productos o servicios similares (art. 90 fracc. XVI).

En la abrogada Ley de Invenciones y Marcas existía la prohibición de registrar una marca que fuera idéntica a otra, anteriormente registrada y vigente, para amparar los mismos productos y servicios aún cuando fuese solicitada por el titular de la registrada o con el consentimiento expreso de éste; situación que en la actualidad deja de ser un impedimento, pues así lo estipula la vigente Ley, pero sólo para el caso de que sea el propio titular quien solicite el registro para aplicarla a productos o servicios similares, más no para productos o servicios que sean diferentes.

Ahora bien, por lo que hace a las reglas tendientes a dilucidar el problema que muy a menudo se presenta en la práctica, y que es el punto total del presente trabajo, referente a la semejanza de dos marcas en grado de confusión, al respecto, esta Ley es omisa en cuanto a señalar las reglas o

lineamientos que se deben seguir para poder resolver en forma objetiva sobre este asunto, es más, con la expedición de este ordenamiento legal se suprime lo que se había avanzado al respecto sobre este tema.

En efecto, anteriormente la autoridad administrativa competente, se apoya o se tenía que apoyar primordialmente en lo que estipula la Ley de la materia para resolver el conflicto de dos marcas semejantes, señalando al respecto de la Ley de Invenciones y Marcas, que la marca debería ser tomada en su conjunto o atendiendo a los elementos que hayan sido reservado. Por lo que al ser omisa la vigente Ley en consagrar parámetros o lineamientos básicos para dirimir el asunto en comento, se le conceden tácitamente mas amplias facultades a la autoridad competente para aplicar su criterio al resolver sobre esta cuestión; y en su caso a la autoridad judicial, y si tomamos en cuenta que, si a la luz de la abrogada ley fueron emitidas por parte de la autoridad administrativa innumerables resoluciones que vienen a ser contradictorias unas con otras, en casos análogos, al llegar aplicarse la vigente Ley que suprime los lineamientos básicos referentes a solucionar el problema en cuestión, se pueden dar aún mas resoluciones arbitrarias que las emitidas anteriormente.

De lo anteriormente expuesto se puede deducir claramente que el Legislador al elaborar y aprobar la Ley en comento, en vez de haber tratado de instaurar mas reglas o lineamientos para la solución de cualquier controversia referente a la semejanza de las marcas en grado de confusión y en aras de que las resoluciones fueran mas objetivas y acordes con la realidad, lo que hace es

eliminar de la Ley la regla que había al respecto, dándole mas atribuciones a la autoridad administrativa para resolver esta cuestión que resulta muy problemática en la práctica, siendo por lo que, en este tema la Legislación que regula la materia va a la deriva, si se hace la comparación con las leyes anteriores, con el consiguiente perjuicio para los legítimos titulares de marcas registradas y del público consumidor que se ve engañado con marcas apócrifas.

2.10. LEY VIGENTE DE 1994.

El proyecto de dictamen sobre la iniciativa de decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial se publicó el 4 de julio de 1994. Fue turnada a la Comisión de Patrimonio y Fomento Industrial para su estudio y dictamen, la Iniciativa de Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la mencionada Ley, siendo presentada por el entonces titular del Poder Ejecutivo Federal.

En sesión ordinaria de la Comisión, celebrada el 14 de junio de 1994, se comentó la información aparecida en diversos medios de comunicación, relativa a posibles modificaciones que el Ejecutivo Federal pudiera proponer a la Ley de Fomento y Protección y se pidió a la presidencia indagar a su contenido. En la sesión ordinaria del día 22 de junio la Presidencia dio cuenta del contenido

de la Ley mencionada e informó que, efectivamente, se había notificado a la Cámara sobre una iniciativa del Ejecutivo Federal en dicha materia.

El 29 de junio se recibió oficialmente en la Secretaría de la H. Cámara de Diputados, la iniciativa de Decreto por el cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley de Fomento y Protección de la propiedad Industrial, para lo cual la Comisión ya contaba con antecedentes y con la documentación necesaria para iniciar de inmediato su discusión y análisis. El mismo día (29 de junio) se leyó la iniciativa íntegramente en el seno de la Comisión, durante su Junta Ordinaria y se designó un grupo de legisladores para elaborar el dictamen. En esa misma reunión se acordó que los miembros de la Comisión de Dictamen y aquellos diputados que tuvieran interés en la discusión de la misma, se reunirían ese mismo día con funcionarios de la SECOFI y del IMPI, para aclarar dudas y recibir explicaciones adicionales por parte de los representantes del Poder Ejecutivo.

El lunes 4 de julio, se reunió el grupo de dictamen y los Diputados que tuvieron interés en esa iniciativa con el doctor Fernando Sánchez Ugarte, Subsecretario de Industria de la SECOFI, para presentar las posiciones formales de cada una de las Fracciones Parlamentarias y para recibir el anteproyecto de dictamen correspondiente.

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72, 73, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 56 y

64 de la Ley Orgánica del Congreso General; 56, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, efectuó el estudio de la iniciativa mencionada.

CAPITULO III

ANALISIS JURIDICO DEL CONTRATO DE LICENCIA DE MARCA

3.1. ELEMENTOS DE EXISTENCIA DEL CONTRATO

El contrato es el acuerdo de dos o más personas para crear o transmitir derechos y obligaciones. Como acto jurídico, el contrato es el acuerdo de voluntades conforme a lo dispuesto por un supuesto para producir las consecuencias de derechos consistentes en crear o transmitir derechos y obligaciones de contenido patrimonial. De acuerdo al Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, para la existencia del contrato se requiere:

I. Consentimiento;

El consentimiento se define como el acuerdo o concurso de voluntades que tiene por objeto la creación o transmisión de derechos y obligaciones. En los convenios, *latu sensu*, el consentimiento es el acuerdo o concurso de voluntades para crear, transmitir, modificar o extinguir obligaciones y derechos.

Todo consentimiento, por tanto, implica la manifestación de dos o más voluntades, y su acuerdo sobre un punto de interés jurídico.

El consentimiento, por su naturaleza, se conforma por una oferta o Policitación y por la aceptación de la misma, como es un acuerdo de dos o más voluntades, necesariamente una voluntad se debe manifestar primero y es la oferta o policitación; esto es, que una parte propone algo a la otra respecto de un asunto de interés jurídico, por otra parte, la aceptación implica la conformidad de la oferta.

Por lo anterior, se deduce que el consentimiento cuenta con los siguientes elementos:

- Propuesta, oferta o policitación; y
- Aceptación.

La policitación es una declaración unilateral de la voluntad, recepticia, tácita o expresa, hecha a persona presente o no presente, determinada o indeterminada, con la expresión de los elementos de un contrato cuya celebración pretende el proponente, seria y hecha con ánimo de cumplimiento.

La aceptación se considera como una declaración unilateral de la voluntad mediante la cual se expresa la adhesión a la propuesta, policitación u oferta.

II. Objeto que puede ser materia del Contrato.

Se distinguen dos clases de objeto:

- Directo.- este consiste en crear o transmitir en los contratos, en la obligación es la conducta del deudor.

- Indirecto.- Es la cosa o el hecho que asimismo son el objeto de la obligación que engendra el contrato y a la vez, va relacionado con la conducta de las partes.

3.2. ELEMENTOS DE VALIDEZ DEL CONTRATO

Son considerados elementos de validez:

- Capacidad. Es la aptitud jurídica para ser sujeto de derechos y deberes y hacerlos valer. De esto se desprende que existen dos tipos de capacidad:

1. de goce, y
2. de ejercicio.

- Forma. Desde el punto de vista amplio, aplicable a todas las ramas del derecho, la forma se debe de entender como uno de los elementos de carácter exterior, sensible, que rodean o cubren a los actos de voluntad, o a los hechos de la vida social.

El maestro Gutiérrez y González, define a la forma como: "el conjunto de elementos sensibles que revisten exteriormente a los fenómenos a la creación, modificación conservación, transmisión, o extinción de los derechos subjetivos y cuyos efectos dependen en cierta medida de la observancia de esos

elementos sensibles según la exigencia de la organización jurídica del momento".⁴⁴

De lo anterior se desprende que la forma es la manera en que debe externarse o plasmarse la voluntad de los que contratan, conforme lo que disponga o permita la Ley.

3.3. LA FRANQUICIA.

La existencia de la franquicia se da cuando con la licencia de uso de una marca se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica, para que a quien se le concede produzca o venda bienes o preste servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca, con el fin mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o los servicios a los que ésta designe.

Quien otorgue una franquicia proporcionará a quien se la pretende conceder, antes de celebrar el convenio respectivo, la información relacionada sobre el estado que guarda su empresa, dentro de los términos que establezca el reglamento de la ley.

⁴⁴ Gutierrez y González Ernesto, "Derecho de las obligaciones". Edit. Porrúa, S.A. México, 1998., p. 200

México mantuvo durante mucho tiempo un esquema legal (americano) en el cual las franquicias no se podían desarrollar, y fue hasta la promulgación de la Ley de la Propiedad Industrial (junio de 1991), cuando florecieron las condiciones para que este tipo de contratos se presentara.

Debido a la globalización del comercio a nivel mundial, los países han tenido la necesidad de suscribir acuerdos o tratados que les permitan integrarse a los mercados internacionales, y así reducir o eliminar aranceles o limitaciones para que pueda existir el libre tránsito de bienes y servicios entre las naciones que los suscriben.

La franquicia "es un sistema de comercialización y distribución donde a un pequeño empresario (franquiciatario) se le concede a cambio de una contraprestación el derecho a comercializar bienes y servicios de otro (franquiciante) de acuerdo a ciertas condiciones y prácticas establecidas del franquiciante y con sus asistencia".⁴⁵

Por su reciente incursión en el derecho mexicano, es una novedosa figura que tiene sus antecedentes en los Estados Unidos de América, en el año de 1850, misma que empieza a cobrar fuerza y ser acogida por muchos otros países a fines del siglo XX.

⁴⁵ KAUFMAN, Davidad. "Franchising: Business strategies and legal compliance" Nueva York, 1988, p. 123

El término Franquicia proviene del vocablo inglés "Franchise", que significa "derecho de voto, concesión, licencia".⁴⁶

En el ámbito económico la Franquicia constituye una forma de expansión de las grandes negociaciones mediante la cual hacen partícipe a las pequeñas negociaciones de sus conocimientos para realizar negocios, integrándolas de esta forma al sistema de distribución y en ocasiones, hasta la producción de sus bienes y servicios.

De esta manera, se alcanzan las perspectivas de las dos partes, por un lado, el franquiciante crece sin invertir, sin riesgo laboral y fiscal, y con control sobre el franquiciatario; y por el otro, el franquiciatario ingresa a un negocio ya probado, con mínimo riesgo de fracasar, además de recibir la capacitación necesaria por parte del franquiciante.

El Contrato de Franquicia es un contrato atípico, ya que su contenido obligacional no tiene una regulación específica en la legislación mexicana. La regulación que existe es de carácter administrativo y registral únicamente. En tal virtud, las disposiciones aplicables al contrato de franquicia son las de la Ley de la Propiedad Industrial, Código de Comercio, el Código Civil, toda vez que se trata de un contrato de naturaleza mercantil pues se celebra entre comerciantes para explotar una empresa o para distribuir y revender productos (artículo 75 fracciones I, II, V a VII del Código de Comercio) y el Código Civil para el Distrito Federal en

⁴⁶ Larousse Diccionario Moderno, 1ª. Ed. Ed. Larousse, México, 1983, p. 148

Materia Común y para toda la República en Materia Federal, de aplicación supletoria.

LICENCIA DE USO DE MARCAS

La licencia de una marca se encuentra regulada por el Capítulo VI de la Ley de la Propiedad Industrial. En tal virtud, el artículo 136, menciona que:

“El titular de una marca registrada podrá conceder, mediante convenio, licencia de uso de marca a una o más personas, con relación a todos o alguno de los servicios a los que se aplique dicha marca. La licencia deberá ser inscrita en el Instituto para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros”.⁴⁷

La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial podrá negar la inscripción de una licencia o transmisión de derechos por razones de interés público. La Secretaría deberá fundar y motivar debidamente la resolución por la que niegue la inscripción solicitada. Tampoco procederá la inscripción de la 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.

⁴⁷ JALIFE, Daher Mauricio. “Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial”. Ed. Mc. Graw Hill. México, 1998. P. 275.

3.4. REGISTRO Y EFECTOS JURIDICOS DEL CONTRATO DE USO DE UNA MARCA.

En primer término, tenemos que la Ley de la Propiedad Industrial, en su artículo 113 establece los requisitos para el registro de una marca, al tenor indicándonos que son los siguientes, a saber:

"Artículo 113.- Para el registro de una marca deberá presentarse solicitud por escrito ante el Instituto con los siguientes datos:

- I. Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante;
- II. El signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativo, innominado, tridimensional o mixto;
- III. La fecha del primer uso de la marca, la que no podrá ser modificada ulteriormente, o la mención de que no se ha usado. La falta de indicación se presumirá que no se ha usado la marca, y
- IV. Los demás que prevenga el reglamento de esta ley."

De lo anteriormente transcrito, se desprende que aunque, aparentemente, el numeral arriba señalado pudiera resultar poco relevante por únicamente listar los requisitos que deben satisfacerse para solicitar el registro de una marca, los efectos legales derivados de la no satisfacción de estas formalidades le convierten en un precepto que requiere una acuciosa atención.

A este respecto, se puede indicar que como complemento al multicitado artículo se encuentra el numeral 5° del Reglamento de la Ley en cuestión, precepto que establece que las solicitudes o promociones se deberán presentar ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) o las Delegaciones, debiendo cumplir otros requisitos tales como:

I. Estar debidamente firmadas en todos sus ejemplares;

II Utilizar las formas oficiales impresas, aprobadas por el instituto y publicadas en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta en el número de ejemplares y anexos que se establezca en la propia forma, las que deberán presentarse debidamente requisitadas y, tratándose de medios magnéticos conforme la guía emita al efecto.

...

III. Acompañarse de los anexos que en cada caso sean necesarios, los que deberán ser legibles y estar mecanografiados, impresos o grabados por cualquier medio;

IV. Señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en el territorio nacional.

V. Indicar el número de solicitud, patente, registro, publicación, declaratoria o folio y fecha de recepción

- a que se refieran, salvo en el caso de solicitudes iniciales de patente o registro;
- VI. Acompañarse del comprobante de pago de la tarifa correspondiente;
- VII. Acompañarse de la correspondiente traducción al español de los documentos escritos en idioma distinto que se exhiban con la solicitud o promoción;
- VIII. Acompañarse de los documentos que acrediten el carácter de los causahabientes, la personalidad de los apoderados o representantes legales, y
- IX. Acompañarse de la legalización de los documentos provenientes del extranjero, cuando proceda.
- ..."

Por otra parte en lo que respecta a los efectos que conlleva el registro de uso de una marca, se considera conveniente determinarlos con base a cada uno de los requisitos planteados en el artículo 113 de la Ley de la Propiedad Industrial:

- a) "El nombre del solicitante, en relación a este requisito tenemos que aunque pudiera parecer muy elemental, y que no procediera comentario alguno, es conveniente aducir que en ocasiones la manipulación de este puede acarrear la nulidad del registro. Lo anterior sucede cuando la persona solicitante no existe, o cuando

el domicilio respectivo se ha informado con la sola intención de aludir la localización del titular del Derecho por esa vía constituida. Por tanto el solicitante debe ser sumamente cuidadoso en la mención del nombre de la persona física o empresa, así como la de su domicilio o nacionalidad para evitar que la solicitud pueda ser otorgada con fallas que comprometan su validez jurídica futura.

b) Tipos de marcas susceptibles de registro, este requisito contenido en la fracción II del artículo en comento, establece los tipos de marcas que nuestro sistema jurídico contempla, y por consiguiente existen principios básicos que sobre el particular deben deliniarse:

I.- Marcas nominativas: en general puede sostenerse que es recomendable con este tipo de registro, toda vez que ofrece la ventaja de que aún y cuando se adopten cambios en el diseño de la marca, por no ser éste un elemento reservado en el registro de la misma no exista obstáculo para mantenerlo vigente, evitando los enormes riesgos y gastos que siempre suponen el tener que estar realizando registros nuevos en función de los cambios introducidos al diseño.

II.- Marcas innominadas, resulta importante este tipo de registro cuando se trate de un diseño que por si mismo sea lo suficientemente reconocible como para cumplir la función de distintividad respecto del producto o servicio del que se aplica. Esa

función de distintividad le puede estar dada al diseño en función de su originalidad, su cualidades estéticas o por alguna de esas características en combinación con su amplia difusión.

III.- En el caso de estas marcas, siendo una forma novedosa de protección dentro de nuestro sistema normativo, es recomendable promover su registro siempre que se reúnan las condiciones que sobre el particular determina la ley de protección industrial en su artículo 89 fracción II,

IV.- Marcas Mixtas.- Como tal debe entenderse el tipo de marca que combina los tipos anteriores a pesar de que la connotación tradicional de marca mixta es la que designa a la que se conforma por una denominación y un diseño.

c).- La fecha de primer uso en la marca, este reviste vital importancia ya que de no ser exacto su efecto es de que se incurre en la causal de nulidad consistente en obtener registro con base en declaraciones falsas o inexactas tal como se prevé en la fracción III del artículo 151 de la Ley de Protección Industrial.

3.5. CLASES DE CONTRATOS DE MARCAS.

Entre los contratos de marcas se pueden encontrar diversos tipos, como pueden ser Las franquicias, El Uso de Licencia de Marca, que tienen como

fin el explotar una marca como su nombre lo indica, el producir productos bajo una licencia, etc.

Las franquicias como ya se vio anteriormente tienen una forma de funcionar son contratos que establecen tanto el franquiciante como el franquiciado, en el cual se explota la imagen de una tienda, el servicio, el aviamiento, el prestigio, esto es el con el fin de que no se pierda la imagen y el prestigio de cierta cadena de tiendas; porque dichas empresas funcionan a nivel internacional.

Otro tipo de contratos puede ser el Contrato de Suministro, para ello el Jurista Arturo Díaz Bravo vierte el siguiente comentario "es la forma en que se opera el suministro la que conduce a ubicar con cierta claridad los elementos subjetivos y objetivos del contrato: una de las partes, el suministrante o suministrador, se obliga a proveer a la otra, el suministratario, bienes o servicios en forma periódica o continuada, a cambio de un precio en dinero, determinado o determinable."⁴⁸

A este respecto Lic. Javier Arce Gargollo, define al contrato de suministro de la siguiente manera: " es un contrato por el cual una parte se obliga, a cambio de de un precio, a realizar a favor de otra, prestaciones periódicas o continuadas de ciertas cosas".

⁴⁸ Díaz Bravo, Arturo, "Contratos Mercantiles". Edit. Harla 2ª. Ed. México, 1995, p. 98

Sobre ste t3pico el jurista Oscar Vazquez del Mercado, establece que "el franquiciante por virtud de convenio, concede al franquiciatario una licencia para usar las Marcas del Sistema durante el t3rmino del contrato. El franquiciatario est3 de acuerdo y queda completamente prevenido de no usar simbolos de marcas no autorizadas por el franquiciante, ni tampoco marcas, diseos, nombres comerciales o logotipos diferentes a aquellos que identifican al sistema o que sean sealados por el franquiciante."⁴⁹

3.6. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL LICENCIANTE.

- Pago de regal3as o porcentaje determinado sobre las ventas de productos o prestaciones de servicios amparados por la marca, que realice el licenciatario por la explotaci3n de dicha marca y que deber3 sealarse en el contrato.
- Mantener los derechos adquiridos, pues la celebraci3n del contrato, no implica que el Licenciatario se considere el titular de la marca, ya que solamente es una autorizaci3n para uso y explotaci3n y el Licenciante mantendr3 el derecho de licenciar la marca a otra persona f3sica o moral, y aunque la Licencia de marca sea considerada en exclusiva, este hecho no implica que el Licenciatario se ostente como propietario o titular de la marca licenciada a trav3s del contrato en cuesti3n.
- Tendr3 el Licenciante el derecho a acceder a todos los documentos e informaci3n relacionada a la contabilidad especial que genere el Licenciatario

⁴⁹ V3squez del Mercado, Oscar. "Contratos Mercantiles." Edit. Porr3a, 9^a. edic. S.A. M3xico, 1999, p. 586

en relación a la explotación de la marca, a fin de verificar los ingresos económicos que obtenga el Licenciario por el uso y explotación de la marca licenciada.

Ya que de dicha información se deriva el porcentaje o la regalía que el licenciario deberá pagar a el Licenciante en la forma y términos que se hayan pactado en el respectivo contrato.

A la celebración del contrato, el Licenciante estará obligado a:

I. Demostrar fehacientemente que es el titular de la marca, presentando el documento original, o bien, copia certificada del título de la marca en el que aparezca el licenciante como titular del registro, así como la marca y su descripción en la forma en que quedó registrada, ya que el uso y explotación de la marca será en forma igual o semejante sin variar las características esenciales de la misma, en base a lo señalado en el artículo 128 de la Ley de Fomento y protección a la Propiedad Industrial, misma que establece literalmente que las marcas se usarán en México tal y como fueron registradas o con modificaciones que no alteren sus características esenciales.

II. Mantener vigente el uso de la marca, esto es, previos los trámites correspondientes compruebe el uso de la marca según lo señala la Ley de fomento y Protección de la Propiedad industrial y su reglamento y, la renovación

del término de la marca a fin de que la vigencia de la misma se encuentre conforme a la Ley.

3.7. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL LICENCIATARIO.

A este respecto, el artículo 139 de la Ley de la Protección Industrial establece: "Los productos que se vendan o los servicios que se presten por el usuario deberán ser de la misma calidad que los fabricados o prestados por el titular de la marca. Además, esos productos o el establecimiento en donde se presten o contraten los servicios deberán indicar el nombre del usuario y demás datos que provengan de esta ley".

Este precepto establece la pauta de que, para estimar como procedente una licencia de uso de marca, es indispensable que los servicios prestados o los productos fabricados por el usuario correspondan a la misma calidad de los servicios o productos del titular de la misma. Como se puede ver, el propósito fundamental es preservar los intereses de los consumidores, los cuales acostumbrados a las prestaciones de los productos o servicios del titular de la marca, pueden ser defraudados pueden ser defraudados en sus expectativas al consumir otros de calidad diversa, que, sin embargo, porten la misma marca.

Esta obligación impone la condición de que se incluya en el contrato una provisión sobre el particular, ya que su omisión podría ser considerada por el

IMPI como causa de negativa de la inscripción. En lo referente a la verificación del cumplimiento de la mencionada obligación, no existen casos en los que de oficio el IMPI la realice en el mercado, sin embargo, eventualmente el incumplimiento de la misma es invocada por el titular de la marca como causante de rescisión de la licencia frente a los tribunales.

Por lo que respecta a los derechos se puede mencionar que son:

- I. Usar y explotar la marca conforme a lo pactado en el respectivo contrato, amparando así los productos que pretenda comercializar o fabricar, o bien, los servicios que preste, dando a sus productos o servicios un signo distintivo en el mercado y que en algunos casos la marca posee un importante renombre en el momento en que es licenciada.
- II. Obtención de un beneficio económico, puesto que al comercializar un producto o al prestar un servicio amparado por una marca redundará en el aspecto económico, aún cuando la marca licenciada carezca de publicidad o reconocimiento en el mercado a la celebración del contrato, ya que como se mencionó, una marca distingue a los productos o servicios en el mercado dando imagen y publicidad a las actividades comerciales del Licenciatario.

En cuanto a las obligaciones del Licenciatario se señalará lo siguiente:

1. Quedará obligado al pago de regalías o porcentaje sobre ventas y/o ingresos obtenidos por el uso y explotación de la marca licenciada, en base a los términos y condiciones establecidos en el contrato, en la práctica, generalmente se señala un porcentaje sobre las ventas netas o ingresos netos ya que implica un mayor beneficio para ambas partes.
2. Queda obligado a no ostentarse como el Titular de la marca registrada y licenciada y a dar aviso al licenciante en cuanto tenga conocimiento de alguna invasión de derechos sobre la marca en cuestión, y que con ello llegare a perjudicar los intereses del Licenciante y en consecuencia los del Licenciario.
3. Proporcionar al Licenciante los documentos necesarios a fin de que éste pueda tramitar ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la comprobación del uso de la marca, o bien, a solicitar la renovación de la misma.
4. No alterar el diseño o denominación de la marca licenciada, es decir, deberá usarla tal y como quedó registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y usarla en los productos o servicios descritos en el Título de la Marca y en el respectivo contrato.

3.8.FORMA DE PAGO.

Como se puede observar el derecho de la marca y el contrato de licencia de uso de marca queda en manos de los particulares, es decir pueden

pactar la forma de pago de acuerdo a las condiciones que se estipularon en el contrato.

En algunos casos se da una mensualidad fija, o un porcentaje sobre las regalías o ingreso que tenga la empresa, así como también una renta mas un pequeño porcentaje del ingreso de las ventas realizadas por una empresa ya sea una franquicia o por el uso de una licencia de uso de marca.

Para ello las empresas ya tienen bien determinada su ganancia en la franquicia, en donde el franquiciante tiene que observar bien todas las medidas que le sean impuestas por que de lo contrario le retiraran el uso de una marca.

3.9.CLAUSULAS DE CONFIDENCIALIDAD.

Es una cláusula que se establece en los diferentes contratos, pero sobre todo en los de la propiedad industrial, ya que tiene como fin proteger los secretos industriales, los contratos, etc.

Dicha cláusula la establece por lo general la empresa licenciante, que es una de las imposiciones que les hace a los licenciatarios, para que no exploten de manera excesiva los productos o la marca sin su consentimiento.

Ya que en muchas ocasiones la franquicia, el uso de la licencia de marca, el licenciante establece cuáles son los parámetros en que podrá ser explotada y sobretodo, cuando se trata de productos, el secreto de cómo elaborarlos, es el secreto de la producción el que se protege, para que no caiga en dominio público, su proceso.

CAPITULO IV CANCELACION DE LA INSCRIPCION DE USUARIO

4.1. CANCELACION DE LA INSCRIPCION DE UNA LICENCIA DE USO DE MARCA.

De acuerdo al artículo 138 de la Ley de la Propiedad industrial, la cancelación de la inscripción de una licencia procederá en los siguientes casos:

- I. Cuando la soliciten conjuntamente el titular de la marca y usuario a quien se le haya concedido la licencia;
- II. Por nulidad, caducidad o cancelación del registro de marca, o cuando se trate de marcas en trámite y no se obtenga el registro de las mismas, y
- III. Por orden judicial.

Es evidente que la solicitud conjunta de ambas partes genera la cancelación de la inscripción de licencia, tal como se refiere en el primero de los supuestos de cancelación que incluye este artículo. La solicitud de cancelación formulada por sólo una de las partes, en consecuencia, debe entenderse como improcedente, lo que de acuerdo al principio de equidad es congruente.

Sin embargo, lo que podría representar una hipótesis exenta de controversia, en la práctica se puede significar como un asunto ampliamente debatido, ya que existen diversos casos en los que se impone la necesidad de

interpretarlo. El que se presenta con mayor frecuencia es el que consiste en determinar si la simple terminación del contrato por el transcurso del tiempo previsto en el mismo, se puede considerar como una manifestación conjunta de la voluntad de las partes que permite al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) acordar de conformidad la cancelación de la inscripción respectiva.

Es claro que no compete al IMPI realizar análisis alguno del contenido de la licencia, ni pronunciarse en forma alguna en relación con el cumplimiento de las prestaciones pactadas por las partes. En ese sentido, hasta la aparentemente clara situación que se presenta para definir si el término del contrato ha transcurrido y debe entenderse éste como terminado, puede encerrar aspectos controversiales que escapan al conocimiento y competencia del IMPI.

Una situación que rutinariamente se presenta es que las partes hubieran proseguido otorgándose las prestaciones que mutuamente se han dispensado al amparo del contrato, una vez que el mismo ha fenecido, lo cual ubica su vigencia en terreno incierto de lo que en arrendamiento se conoce como tácita reconducción. De igual manera, cuando las partes invocan algún acuerdo verbal de prórroga de contrato, o cuando el licenciatario alega haber cumplido cabalmente con los criterios de renovación automática, la vigencia del contrato sólo puede ser determinada por un juez civil que evalúe el contenido del acuerdo y las pruebas aportadas.

4.2. QUIENES PUEDEN SOLICITARLA.

Como ya se mencionó, en el artículo 138, 1er. Supuesto, la cancelación de la inscripción de una licencia procederá en los siguientes casos:

I. Cuando la soliciten conjuntamente el titular de la marca y el usuario a quien se le haya concedido la marca. Lo cual expresa que ambos (el titular de la marca y el usuario) pueden solicitar la cancelación de la inscripción de la licencia.

4.3. CASOS EN QUE PROCEDE.

Procede por nulidad, caducidad cancelación del registro de marca, o en caso de que se trate de marcas en trámite y no se obtenga el registro de las mismas, y cuando exista orden judicial.

A la vez, de acuerdo al artículo 151, el registro de una marca será nulo cuando:

Por ser contrario a la ley

- Se haya otorgado en contravención de las disposiciones de la misma ley o la que hubiese estado vigente en la época de su registro.

No obstante lo dispuesto en esta fracción, la acción de nulidad no podrá fundarse en la impugnación de la representación legal del representante del registro de la marca.

Nulidad por uso previo

- 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 la fecha de presentación de la solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos o similares productos o servicios, siempre que, quien haga valer el mejor derecho por uso anterior, compruebe haber usado una marca ininterrumpidamente en el país y en el extranjero, antes de la fecha de presentación o en su caso, de la fecha de primer uso declarado por el que la registro;

Nulidad por datos falsos

- El registro se hubiera otorgado con base en datos falsos contenidos en su solicitud;

Nulidad por derechos previos

- Se haya otorgado por error, inadvertencia, o diferencia de apreciación, existiendo en vigor otro que se considere invadido, por tratarse de una marca que sea igual o semejante en grado de confusión y que se aplique a servicios o productos iguales o similares; y

Nulidad por calidad especial del solicitante

- El agente, el representante, el usuario o el distribuidor del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de ésta u otra similar en grado de confusión, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. En este caso el registro se reputará como obtenido de mala fe.

Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo podrán ejercitarse dentro de un plazo de 5 años, contado a partir de la fecha en que surta sus efectos la publicación del registro en la Gaceta, excepto las relativas a las fracciones I y V que podrán ejercitarse en cualquier tiempo y a la fracción II que podrá ejercitarse dentro del plazo de 3 años.

Aun cancelándose la inscripción, si el licenciataria cuenta con evidencias para acreditar la vigencia de la relación contractual, ésta no se ve afectada en forma alguna, por lo que hace a la vinculación entre las partes.

4.4. SANCIONES.

El artículo 214 de la Ley de la Propiedad Industrial establece: Las infracciones administrativas a esta ley o demás disposiciones derivadas de ella, serán sancionadas con:

- I. Multa hasta por el importe de 20,000 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal;

- II. Multa adicional hasta por el importe de 500 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, por cada día que persista la infracción;
- III. Clausura temporal hasta por 90 días;
- IV. Clausura definitiva;
- V. Arresto administrativo hasta por 36 horas.

La excesiva discrecionalidad establecida en la fracción I para la imposición de una multa excede los límites razonables que deben normar la actuación de una autoridad administrativa, ya que según se interpreta, la multa puede variar de uno hasta 20 000 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal no existiendo criterios precisos para determinar el monto exacto de la multa que corresponda a cada caso.

En el caso de la fracción II, si bien los límites superior e inferior de la multa son menos amplios que en el caso de la fracción anterior, se puede dar la misma crítica dada a la fracción I, inclusive en el caso de la fracción II pudiera considerarse más grave, pues no hay intencionalidad que valorar para imponer la multa, pues se refiere al supuesto de la persistencia en una conducta considerada como ilícita.

Se puede considerar aquí que existe un exceso en el ejercicio de la administración pública, pues el amparo es un recurso previsto para ejercitar el control de la constitucionalidad de los actos de las autoridades, por lo que si se acepta la procedencia de ese tipo de actuaciones, se está sustituyendo el estado

de derecho por una acción sumamente ilegal como la misma infracción que se pretende sancionar.

La sanción consistente en el arresto administrativo hasta por 36 horas, es medida poco recurrida, y la cual se ajusta a lo dispuesto en el artículo 21 constitucional sobre el particular.

CONCLUSIONES

PRIMERA.- En nuestro país se protegen los derechos de propiedad industrial en materia marcaria, tanto por el primer uso de un signo distintivo, como por el registro de la marca ante la autoridad competente.

SEGUNDA.- Se está en presencia de una marca notoriamente conocida cuando existe la complacencia y debida aceptación de ella por el público consumidor, debido a su uso prolongado y a la calidad de los productos o servicios a los que se aplica, con la consecuente adherencia de mayores adeptos día con día.

TERCERA.- En nuestro país se ha otorgado una enorme protección a las marcas notoriamente conocidas, mediante la aplicación de la Ley de Propiedad Industrial, así como del Convenio del Unión de París para la protección de la Propiedad Industrial.

El procedimiento de nulidad de un registro marcario

En el presente trabajo se trató de hacer relevante la importancia que reviste la licencia de marca como una figura jurídica debidamente regulada por nuestra legislación. Se pretende hacer notar la gran importancia que tiene la licencia de marca, ya que no sólo por el hecho de permitir y autorizar mediante un

acuerdo de voluntades, el uso de una marca, sino el efecto jurídico que conlleva dicha autorización en virtud de que de esta manera se protege a una marca en base a los intereses que motiven al licenciante y al licenciatarario para llevar a cabo ese contrato, todo ello independientemente de los intereses que comúnmente se prestan en este contrato, como los son: el uso y la explotación de la marca en base a un prestigio que la misma tenga en el comercio, la continuidad en el uso de la misma permitiendo legalmente la renovación de vigencia, logrando de esta manera a un mayor prestigio y finalmente un mayor beneficio económico para las partes contratantes.

CUARTA.- Considero que el contrato de licencia de marca es una protección de la misma en consecuencia de su propietario, en virtud de que en las condiciones de comercio internacional independientemente del Tratado de Libre Comercio, se da ya como una costumbre la invasión de derechos industriales, nos atrevemos a afirmar que el contrato de licencia de marca es la manera más legal, eficaz y formal que tenemos en nuestro ordenamiento jurídico en la materia, para proteger los intereses y la propiedad del titular de una marca a quien se le otorgó la autorización (licencia) para poder usar y explotar dicha marca con total apego a ley y demostrando de esta manera su absoluta buena fe y que de esta manera se logra una confiabilidad entre las personas (físicas y morales) dedicadas al comercio.

QUINTA.- Por otra parte, consideramos que la forma que se le da al contrato de licencia de marca, no sólo como un elemento de validez, sino también

como un elemento básico poder facilitar a los comerciantes esta manera de hacer más benéfica desde el punto de vista económico el uso y explotación de una marca y respaldar mediante un documento debidamente autorizado por la autoridad competente, las facultades de cada una de las partes que intervinieron en dicho contrato.

SEXTA.- Por lo que se refiere a los elementos del contrato de licencia de marca, así como de los derechos y obligaciones del licenciante y del licenciario, éstos se desprenden de la práctica comercial, en virtud de que la doctrina no los define de una manera detallada, es por ello que el presente trabajo aporta un análisis de los elementos del contrato de licencia de marca, partiendo del punto de vista de la práctica que se da en el comercio, ya que en la actualidad cualquier persona (física o moral) que goce de la propiedad de un derecho industrial (marca) se ha topado con la propuesta de un contrato similar al que se menciona en el presente trabajo, siendo éste un elemento más con el que puede contar dicha persona para hacer valer sus derechos y protegerlos mediante un acuerdo de voluntades que deberá ser también reconocido por la autoridad competente en nuestro país y hacer valer ese acuerdo ante otras personas o autoridades.

SEPTIMA.- Es importante que se cumpla eficazmente con la protección de las marcas en nuestro país, debe imponerse una actualización constante del personal encargado de la aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley de a Propiedad Industrial.

OCTAVA.- La licencia de uso de marca, cada día en nuestro país y en el mundo se esta dando, es por ello que considero necesario que se legisle en una forma más precisa sobre este uso, y no caiga en confusión tanto el licenciatario como el licenciante, porque en lo que se refiere a la interpretación de los contratos por lo regular tiende a haber problemas, porque dichos contratos son elaborados en otros países, como por ejemplo Estados Unidos, Alemania, etc., donde su sistema jurídico es muy diferente al nuestro.

NOVENA.- Es importante que se hagan estudios jurídicos en diversos países sobre todo los industrializados sobre los diversos contratos de uso de licencia de marca, para analizarlos y tratar de adecuarlo a nuestro sistema jurídico.

APENDICE

CONTRATO DE LICENCIA DE MARCA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SRA. SUSANA NAVARRO CONTRERAS; POR SU PROPIO DERECHO A QUIEN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARA "LA LICENCIANTE" Y POR LA OTRA PARTE PRODUCTOS INFANTES DIVERTIDOS, S.A. DE C.V. A QUIEN SE LE DENOMINARA "LA LICENCIATARIA", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL LICENCIADO ARTURO VAZQUEZ MORALES, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I.- DECLARA LA LICENCIANTE:

- A. Ser una persona fisica, mayor de edad, con capacidad fisica y legal para obligarse en los términos del presente contrato y tener su domicilio en la Calle de Mérida N° 23, Col. Roma en México, D.F.
- B. Que a través del Título de Marca que del cual se presenta copia certificada, misma que deberá ser considerada como Anexo "A " del presente Contrato, el cual debidamente firmado por las partes, se considerará parte integral del presente documento, que se encuentra registrada ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial bajo la denominación "HELADOS BING" así como el diseño correspondiente, obteniendo así la propiedad industrial sobre el personaje "HELADOS BING" y del cual se anexa copia a este documento como Anexo "B".

Dicha marca se encuentra debidamente registrada ante la autoridad correspondiente con el número de registro que a continuación se describe:

DENOMINACIÓN	NÚMERO DE REGISTRO	FECHA LEGAL
HELADOS BING	4567	23//90

III. DECLARA LA LICENCIATARIA:

- A. Ser una Sociedad Mercantil de nacionalidad mexicana, legalmente constituida en los términos de la escritura pública número 123 otorgada ante la fe del

Licenciado LUIS MANUEL TORRES DURAN, Notario Público 196, de la Ciudad de México, Distrito Federal, teniendo su domicilio social y principal asiento de sus actividades comerciales el ubicado en la Calle de Río Lerma N° 4, interior 706, Col. Sur. México, D.F.

De lo anterior se presenta copia certificada de la escritura pública que se detalla en el párrafo que antecede, misma que se considerará como Anexo "C", el cual debidamente firmado por las partes será considerado por parte integrante del presente documento.

- B. Estar dedicada preferentemente a la comercialización y distribución de artículos lácteos, tales como helados y productos refrigerados, estando debidamente inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes y estar al corriente en el pago del Impuesto Sobre la Renta.
- C. Tener interés en adquirir de LA LICENCIANTE los derechos de uso y explotación sobre las marcas y personajes relacionados a "HELADOS BING" pudiendo así comercializar y distribuir artículos diversos amparados por la marca "HELADOS BING".

Ambas partes declaran que es su obligación cubrir todos y cada y uno de los requisitos correspondientes a la inscripción del presente contrato ante el Departamento de Marcas de la Secretaría de Comercio y fomento Industrial.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contenido de las siguientes:

CLAUSULAS

I. DEFINICIONES

Para los efectos del presente contrato los términos abajo descritos tendrán el siguiente significado para que cada uno de ellos se indica:

- 1.1. Marcas.- Significarán las denominaciones, figuras diseños y formas adaptadas registradas por el Sr. Héctor Peña Guerra, para identificar y proteger la marca "HELADOS BING".
- 1.2. Personajes.- Significaran todos los personajes ficticios actuales creados por el Sr. Hector Peña Guerra, que integra la marca "HELADOS BING".
- 1.3. Productos.- Significarán los artículos y productos fabricados y/o comercializados por LA LICENCIATARIA, en los cuales se emplee o reproduzca en cualquier forma alguna de la marca "HELADOS BING" misma que es objeto del presente contrato.

II. OTORGAMIENTO.

- 2.1. Sujeto al cumplimiento, términos y condiciones del presente instrumento, LA LICENCIANTE concede a LA LICENCIATARIA el derecho y licencia exclusivos, dentro del territorio, para fabricar, distribuir y/o comercializar en general los productos por la marca "HELADOS BING", misma que ampara el presente contrato.
- 2.2. LA LICENCIATARIA reconoce y acepta que los derechos y licencias que se le conceden a través del presente contrato, son intransferibles, por lo que LA LICENCIATARIA no podrá cederlos, gravarlos o enajenarlos en forma alguna, que cuente con la previa autorización.
- 2.3. LA LICENCIATARIA podrá sin embargo, contratar la fabricación de los productos con terceros, siendo tales operaciones bajo la naturaleza.

III. USO Y EXPLOTACION DE LAS MARCA.

3.1. LA LICENCIATARIA se compromete a usar las marcas sin variar los elementos que las componen, de forma tal, que dicho uso se apegue estrictamente a la forma tal, que dicho uso se apegue estrictamente a la forma en que las marcas han sido registradas. Para tal efecto LA LICENCIANTE proporcionará a la otra parte, copia de los títulos respectivos a las marcas registradas que conforman el Anexo "A" y "b" del presente contrato.

3.2. Todos los productos, etiquetas, envases, deberán contener las siguientes leyendas, "HELADOS BING".

IV. CONTROL DE CALIDAD.

4.1. LA LICENCIATARIA se compromete a manufacturar los productos con estricto control de calidad, observando en todo tiempo los estándares y especificaciones del Sector Industrial de su actividad.

4.2. LA LICENCIANTE a través de sus representantes autorizados tendrá, en todo tiempo y durante días y horas hábiles el derecho de inspeccionar productos terminados a fin de asegurar que éstos reúnan las características de alta calidad, previo aviso por escrito de la fecha en que se realizará la vista a la LICENCIATARIA.

V. CONTRAPRESTACION.

- 5.1. Por los derechos y licencias que se le conceden a través del presente contrato, LA LICENCIATARIA se compromete a pagar a LA LICENCIANTE lo siguiente:
- 5.2. La regalía prevista del 5% será cubierta mensualmente por meses vencidos, el año será cubierto dentro de los quince días naturales del mes siguiente a aquel en que se vaya a pagar.

VI. AVISOS Y NOTIFICACIONES.

- VI.1. En caso de que la LICENCIANTE tuviera alguna duda en cuanto al contenido del reporte mencionado en la cláusula que antecede del presente documento, LA LICENCIATARIA se compromete a mostrar al personal autorizado de LA LICENCIANTE la documentación que pruebe la existencia y validez de las partidas cuestionadas y en caso de que así lo requiera el personal autorizado de la LICENCIANTE, se expedirán copias fotostáticas de los documentos cuestionados.
- VI.2. Todos los gastos en que se incurra por la revisión de la documentación en referencia, serán cubiertos por LA LICENCIANTE, pero si de la revisión resultare que LA LICENCIATARIA no cubrió la regalía adeudada y tal discrepancia provocare perjuicio a LA LICENCIANTE, será entonces que LA LICENCIATARIA pagará la cantidad correspondiente a dicha revisión, más intereses del 1% sobre la diferencia que resultare de la regalía que debió pagarse.

VII. AVISOS Y NOTIFICACIONES.

- VII.1. Cualquier aviso o notificación que deba darse bajo los términos y condiciones del presente contrato, será dado por escrito y podrá ser enviado a través de cualquier servicio de mensajería, teniéndose por recibido a los tres días hábiles siguientes a la fecha en que sea recogido por el servicio de mensajería respectivo.
- VII.2. También podrá ser entregado por personal de cualquiera de las partes, teniéndose por entregado la fecha que indique el sello de la parte que reciba, o aquella que anote cualquiera de sus empleados, asentado su nombre, cargo y firma.
- VII.3. Los avisos o notificaciones serán dados a las partes en los siguientes domicilios.

A LA LICENCIANTE

HECTOR PEÑA GUERRA
Calle Mérida N° 23
México, D.F.

A LA LICENCIATARIA.

"HELADOS BING"
Calle Río Lerma N° 4- 706
México, D.F.

BIBLIOGRAFIA

1. ALEGRIA MARTINEZ, Abraham. "Memoria del primer seminario sobre derechos de autor, propiedad Industrial y Transferencia de Tecnología. Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1985.
2. ARACAMA ZORRAQUIN, Ernesto. "Las funciones de las marcas y los Países Latinoamericanos", Estudio presentado a la Organización de la Propiedad Industrial. Ginebra, mayo de 1978.
3. BEUCHEA MAYER, Guillermo "De las marcas Comerciales y su cesión Forzada", Edit. Universidad de Chile. 1970.
4. BREUER MORENO, Pedro. "Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio". Edit. Robis, Buenos Aires Argentina, 1957.
5. CASTREJON GARCÍA, Eduardo. "El Derecho Marcario y la Propiedad Industrial", Edit. Cardenas Editores, México, 1997.
6. DIAZ BRAVO, Arturo, "Contratos Mercantiles". Edit. Harla 2º. Ed. México, 1995.
7. DUBLAN Manuel y LOZANO José María, "Legislación Mexicana", imprenta del Comercio 1878, TVII,
8. GUTIERREZ y González Ernesto, "Derecho de las obligaciones". Ed. Cajica. S.A. México, 1986
9. JALIFE, DAHER Mauricio. "Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial". Ed. Mc. Graw Hill. México, 1998.
10. KAUFMAN, Davidad. "Franchising: Business strategies and legal compliace" Nueva York, 1988.
11. LANGLE, Emilio. "Manual de Derecho Mercantil Español", Edit. Bosch, 13ª. Edición Barcelona, España, 1975.
12. MENDIETA Sonia, "Naturaleza Jurídica del Derecho de Marca", Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, año IV, Enero-Junio 1994, México.
13. NAVA NEGRETE, Justo. "Derecho de las Marcas", Edit. Porrúa, 6ª, ed. S.A. México, 1985,
14. RANGEL MEDINA, David. "Las Marcas y sus leyendas obligatorias". Estudios Jurídicos sobre Propiedad Industrial, Tomo I, Edit. Porrúa, S.a. México, 1985.

15. RANGEL MEDINA, David. "Tratado de Derecho marcario. Las Marcas Industriales y Comerciales en México". México Ed. Porrúa, 1960 p. 127
16. RODRÍGUEZ MARTÍN del CAMPO, Juan Daniel. "Marco Legal del Contrato de Franquicia en México", Tesis de Licenciatura, ENEP-Acatlán, México, 1996, p. 56
17. SEPULVEDA, César, "El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial". Edit. Porrúa, S.A. México, 1981.
18. SONI CASSANI Mariano. "Marco Jurídico de la Propiedad Industrial", México, Ed. Porrúa. 1994.
19. VÁSQUEZ DEL MERCADO, Óscar. "Contratos Mercantiles", 9ª. ed. Edit. Porrúa, S.A. México, 1999.
20. VITERI, Ernesto. "La protección Marcaria y la Legislación Guatemalteca. 3ª ed. Edit. Eros, Guatemala. 1978.

Diccionario Jurídico de la UNAM, Tomo de la I-O, Edit. Porrúa, S.A. México, 1998.