



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES ACATLAN

LA NO REGISTRABILIDAD DE LA MARCA EN LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL CRITERIOS E INTERPRETACION JURISPRUDENCIAL

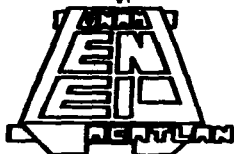
T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE LICENCIADO EN DERECHO PRESENTA:

MIGUEL ANGEL ROJAS COPCA

DR. DAVID RANGEL MEDINA

97 W20 6T 02W 26



TESIS CON FALLA DE ORIGEN

001392

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO



1997

317

24

RECEIVED
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES ACATLAN



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.

*A MIS PADRES: FLORA F. COPCA Y MIGUEL ROJAS HERNÁNDEZ,
EN RECONOCIMIENTO,
AGRADECIÉNDOLES SU DIARIO SACRIFICIO PARA LOGRAR SER LO QUE HOY
SOY.*

*A MIS HERMANOS:
GABRIEL,
ANTONIO,
RAFAEL Y
HÉCTOR FERNANDO,*

POR EL APOYO QUE ME DIERON SIEMPRE, AUNQUE NO QUISIERAN.

*EN ESPECIAL A MIS AMIGAS, MONICA BIBIANA RAMÍREZ SÁNCHEZ
SANDRA LEÓN HERNÁNDEZ,
POR SU COMPRENSIÓN Y APOYO PARA LOGRAR ESTA BONITA EMPRESA.*

**AL ILUSTRE MAESTRO DAVID RANGEL MEDINA, ASESOR, EJEMPLO DE VIDA
PROFESIONAL Y PERSONAL; AGRADECIÉNDOLE LA CONFIANZA DE
COMPARTIR SU ENTUSIASMO POR EL CAMINO JURÍDICO, Y CON LA ETERNA
FIRMEZA DE SEGUIR APRENDIENDO DE SU IMAGEN.**

INTRODUCCIÓN

CAPITULO PRIMERO

CONCEPTOS FUNDAMENTALES SOBRE EL DERECHO DE MARCAS.		9
1.	Definición.	9
2.	Funciones de la Marca:	10
	a) Función de identificación de origen.	10
	b) Función distintiva.	11
	c) Función de protección.	12
	d) Función de garantía.	13
	e) Función publicitaria.	14
3.	Clasificación de las marcas:	15
	a) Marcas de productos y marcas de servicios.	15
	b) Marcas nominativas figurativas y tridimensionales.	17
	c) Marcas mixtas.	19
	d) Marcas olfativas y marcas de sonido.	20
	e) Marcas de fábrica y marcas de comercio.	21
	f) Marcas nacionales, marcas extranjeras y marcas internacionales.	22
4.	Adquisición del derecho de la marca.	22
	a) El primer uso como fuente del derecho de la marca.	23
	b) El registro como fuente del derecho.	24
5.	El principio de especialidad de la marca.	24
6.	El arreglo de Niza.	25
7.	La clasificación de productos y servicios vigente en México.	25
8.	Aplicación del principio en el derecho mexicano:	29
	a) Para el registro de marcas.	30
	b) Para la nulidad del registro marcarío.	31
	c) Para la persecución de los infractores.	33
9.	El caso de la marca notoria.	34
10.	El principio de territorialidad.	35
11.	La marca notoria.	35
12.	Registros internacionales conforme al Arreglo de Madrid de 1903.	37
13.	La marca Europea.	37
14.	La marca Benelux.	38
15.	La marca del Pacto Andino.	39
16.	La marca Centroamericana.	40
17.	Tratados internacionales sobre marcas.	43

CAPITULO SEGUNDO

ANÁLISIS HISTORICO DE LA IRREGISTRABILIDAD DE LAS MARCAS EN LA LEGISLACIÓN MEXICANA.	46
1. Aspectos generales.	46
2. Ley de Marcas de Fábrica de 1889.	47
3. Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 1903.	48
4. Ley de Marcas, Avisos y Nombres Comerciales de 1928.	49
5. Ley de la Propiedad Industrial de 1942.	50
6. Ley de Invenciones y Marcas de 1975.	53
7. Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industria de 1991.	56

CAPITULO TERCERO

MARCAS SUSCEPTIBLES DE REGISTRO SEGÚN LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, VIGENTE.	60
1. Las denominaciones.	60
2. Las figuras visibles, distintivas e identificativas.	61
3. Las formas tridimensionales.	65
4. Los nombre comerciales.	68
5. Denominaciones o razones sociales.	69
6. El nombre propio.	71

CAPITULO CUARTO.

ELEMENTOS IRREGISTRABLES COMO MARCA; INDICACIONES GENÉRICAS; Y DESCRIPTIVAS.	75
1. El nombre técnico.	75
2. El nombre de uso común.	75
3. La designación usual o genérica.	76
4. La carencia de originalidad.	79
5. Descriptividad.	80
6. Designación del producto.	85

CAPITULO QUINTO.

IRREGISTRABILIDAD DE LAS FORMAS TRIDIMENSIONALES COMO MARCA.	88
Introducción.	88
1. Las formas animadas o cambiantes.	89
2. De su expresión dinámica y visual.	89

3.	Las formas del dominio público, forma usual o corriente.	90
4.	Formas que corresponden a la función industrial.	93

CAPITULO SEXTO.

IRREGISTRABILIDAD DE LA MARCA EN SU COMPOSICIÓN GRÁFICO — NOMINAL.	95
---	-----------

1.	Letras.	95
2.	Números dígitos.	96
3.	Colores aislados.	96
4.	Traducciones.	99
5.	Ortografía caprichosa, construcción artificial.	100
6.	Gentilicios.	101
7.	Nombres y adjetivos que pueden provocar confusión.	103
8.	Seudónimos, firmas y retratos.	105
9.	Obras intelectuales o artísticas.	108

CAPITULO SEPTIMO.

IRREGISTRABILIDAD DE LA MARCA EN ELEMENTOS PROPIOS O DISTINTIVOS DE UNA NACIÓN U ORGANISMO.	111
--	------------

1.	Reproducción o imitación de escudos, banderas o emblemas oficiales.	111
2.	Reproducción o imitación de sellos o signos oficiales.	114
3.	Reproducción o imitación de nombres o representaciones gráficas de reconocimientos oficiales.	117
4.	Denominaciones geográficas.	118
5.	Denominaciones de poblaciones o lugares de fabricación.	119

CAPITULO OCTAVO.

IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS CUANDO AFECTAN A OTROS YA PROTEGIDOS LEGALMENTE.	120
---	------------

1.	Igualdad o semejanza a una marca notoria.	120
2.	Idéntica o semejante en grado de confusión.	126
3.	Idéntica o semejante a un nombre comercial.	139

CONCLUSIONES

1.	Bibliografía.	144
2.	Legislaciones y tratados.	146

INTRODUCCION

Dentro del mundo del comercio, hoy día, el adquirir un producto o contratar un servicio, son cosas que se dan a cada momento. Actividades que aparecen vinculadas a la imagen y forma en que se ofrecen éstos; la impresión visual, gráfica, auditiva, o por medio de la captación a ultranza de los sentidos, permite al producto o servicio gran aceptación y demanda en el mundo de competencia sobre el mismo aparato o catálogo. La necesidad de distinguir los unos frente a los otros, no parece tarea difícil, sin embargo el hacerlos atractivos y con funciones de venta, es algo más complejo.

Esta necesidad que ha caminado con la evolución de la humanidad, hoy encuentra normas, formas y situaciones que se regulan dentro del régimen jurídico de los derechos inmateriales.

Los derechos inmateriales protegen a quien idea, crea, imagina, inventa o simplemente hace algo nuevo y diferente a lo que ya existe; estos derechos se dividen en dos ramas:

Los derechos de propiedad intelectual y los derechos de propiedad industrial, los primeros garantizan a una persona (autor) el disfrutar de un monopolio sobre la obra que crea (científica, literaria, técnica, jurídica, pedagógica, musical, pictórica o escultórica, arquitectónica, fotográfica, de programas de computación, entre muchas otras análogas). En tanto que los segundos garantizan a una persona la exclusividad sobre los derechos derivados de la actividad industrial o comercial, que nacen de la concurrencia comercial.

Los derechos de propiedad industrial a su vez se dividen en dos partes: Las creaciones nuevas; que abarcan a las invenciones, patentes, modelos de utilidad, modelos industriales, dibujos y diseños industriales; Y los signos distintivos, donde se encuentran: los nombres comerciales, los avisos comerciales y las marcas.

Las marcas en tanto signos distintivos de productos o servicios, son poderosas herramientas para abrir e inundar mercados dentro de una competencia legalmente aceptada. En México no es la excepción, marcas de alto reconocimiento recorren con firmeza y garantizando lo que ellas distinguen. Empero parece que nuestros empresarios, industriales, comerciantes y prestadores de servicios se han negado a aprovechar esa herramienta de exclusividad. Tal situación obedece a dos factores principales: Primero, el hecho de considerar al registro marcario como uno más de los trámites burocráticos a los cuales debe someterse quien desea emprender una empresa; y segundo, más importante, por la ignorancia, debido a la falta de información en el que se encuentra la mayoría de los industriales, comerciantes y prestadores de servicios.

Conocer los elementos idóneos para constituir marca, así como las situaciones de irregistrabilidad de estos signos nos da la posibilidad de idear un mejor medio distintivo propuesto como marca. No todos los elementos que aparecen en la ley de la propiedad industrial, como no registrables lo son en forma absoluta ya que de la unión o combinación de ellos puede lograrse una buena marca. De ahí la importancia de conocer cuándo no son idóneos para constituir marca y cuando sí.

En el presente trabajo se exponen los conceptos generales y fundamentos de las marcas que ha vertido la doctrina. También se hace un recorrido por la trayectoria legislativa sobre los signos idóneos para constituir marca; las indicaciones genéricas, las descriptivas; las formas tridimensionales no registrables como marca y la composición gráfico—nominal de las marcas cuando son irregistrables. Se analiza también cuándo los signos pertenecientes a un país u organismo no son registrables y la imposibilidad de registrar como marca medios ya protegidos legalmente por la ley de la materia o por otras disposiciones.

La concepción de los tratadistas se complementa con las opiniones que sobre el caso particular emitieron las autoridades, con el fin de establecer con claridad, los alcances y efectos de la no registrabilidad, es decir, cuándo es registrable un signo y cuándo no debe otorgarse la exclusividad de éste.

Desde ahora es importante advertir que por razones de espacio y forma de presentación de este trabajo, no se transcriben en su totalidad las tesis, ejecutorias o citas jurisprudenciales, ya que su aparición obedece estrictamente al espíritu de la interpretación que hemos abstraído como *regla jurisprudencial*. Por las mismas razones omitimos anotar todas las fuentes donde aparece la misma interpretación vertida en la jurisprudencia citada.

CAPITULO PRIMERO

**CONCEPTOS FUNDAMENTALES
SOBRE EL
DERECHO DE MARCAS**

CAPITULO PRIMERO.

CONCEPTOS FUNDAMENTALES SOBRE EL DERECHO DE MARCAS.

1. DEFINICIÓN.

El vocablo tomado en simple particularidad de marca significa en la gramática castellana entre otros conceptos fundamentales: Acción de marcar, señal hecha en una persona, animal o cosa para distinguirla de otra o denotar calidad. Distintivo que el fabricante pone a sus productos.¹

Tal sentido coincide en líneas fundamentales con el concepto jurídico que al vocablo asignamos. **"Señal o distintivo que ponen los comerciantes o industriales, e igualmente los agricultores, a sus productos para identificar la procedencia de los mismos y diferenciándolos de otros²."**

La definición técnica, establece que son. Signos utilizados por los industriales, fabricantes o prestadores de servicios en las mercancías o en aquellos medios capaces de presentarlos gráficamente, para distinguirlos, singularizarlos, individualizarlos, denotar su procedencia y calidad, en su caso, de otros idénticos de su misma clase o especie.³

Doctrinariamente se han vertido ya muchos conceptos, al punto de que el maestro Rangel Medina⁴, ha agrupado los principales criterios, los cuales nos limitamos a mencionar.

La que señala a la marca un papel de signo indicador del lugar de procedencia de la mercancía.

Aquella que considera a la marca como un agente individualizado del producto mismo.

La que reúne los rangos distintivos de las dos mencionadas.

La que establece la tesis mixta y especifica la esencia de la marca en función de la clientela.

Para el propio autor la marca es el signo distintivo de que se valen los industriales, comerciantes y prestadores de servicios para diferenciar sus mercancías o servicios de los de sus competidores.

¹ ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA. XIX Ed. Driskil. MÉXICO. 1971, p. 91

² IDEM. p. 91

³ IDEM. p. 2079

⁴ RANGEL MEDINA, DAVID. TRATADO DE DERECHO MARCARIO. Ed. Libros de México. MÉXICO 1960., p. 154 y ss.

En tanto la OMPI, la define como: Signo visible protegido por un derecho exclusivo, concedido en virtud de la ley, que sirva para distinguir las mercancías de una empresa de las de otra empresa.⁵

La actual Ley de la Propiedad Industrial (LPI) mexicana, conceptualiza a la marca en ese mismo sentido al señalar: "Se entiende por marca a todo signo visible, que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado."⁶

Sin embargo en jurisprudencia se ha interpretado, con relación a la marca y sus características:

"La marca ha de ser el signo individualizador de las mercancías; es menester que sea distinta de toda otra marca; que sea especial, lo que significa que su naturaleza debe ser tal, que no se confunda con otra registrada con anterioridad, denominada antecedente y pueda ser reconocida fácilmente."

En esencia las definiciones sobre marca son iguales, aquí tal vez la diferencia radica en la función que en su momento desempeñaron, así como el hacerlas extensivas a los servicios bajo las mismas condiciones.

Consideramos que el carácter de signo VISIBLE habrá de ser reformado por la aparición de las marcas SONORAS y las marcas OLFATIVAS, de donde se sigue que basta que el signo o medio sea perceptible y distinto de cualquier otro.⁸

2. FUNCIONES DE LA MARCA.

Históricamente la marca ha desempeñado varias finalidades y por lo mismo diversas funciones, las cuales han ido evolucionando de acuerdo a las características propias y papel que va desempeñando ésta. A continuación expondremos las principales:

a) Función de identificación de origen.

Esta función se consideró hasta principios del siglo XX por una gran parte de la doctrina y de la jurisprudencia como la función esencial y fundamental de las marcas siendo éstas como una especie de certificado de origen o procedencia.⁹

⁵ ÁLVAREZ SOBERANIS, J. LA REGULACIÓN DE LAS INVENCIÓNES Y MARCAS Y DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA. Ed. Porrúa. México 1971 p. 54.

⁶ ART. 88 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (LPI)

⁷ AMPARO EN REVISIÓN 30/73 BIORESEARCH PRODUCTS LABORATORIES, S.A. 2 DE MARZO DE 1973. —JUNANIMIDAD DE VOTOS— VOL. 60, 6ª PARTE, P. 49

⁸ En capítulos posteriores se analizarán las marcas OLFATIVAS y las marcas SONORAS O ACUSTICAS.

⁹ NAVA NEGRETÉ, J. DERECHO DE LAS MARCAS. Ed. Porrúa. MÉXICO 1985. P. 151

Esta es la esencial finalidad de la marca en el concepto clásico legal de la misma, en tanto que se emplea primordialmente para dar al comprador una indicación sobre la procedencia de los productos.¹⁰

La función de la marca era, en su origen, indicar que un producto se fabricó por tal persona o empresa.¹¹

Breuer Moreno expone que aunque no es su fin inmediato, la marca desempeña otra función. Sirve al público de garantía sobre la proveniencia u origen de los productos que consume.¹²

Así hoy en día, su principal función ya no es, como en la edad media, la identificación del productor sino la del producto mismo.¹³

Sobre este punto Jorge Otamendi concluye acertadamente, al decir, hoy día este concepto de la función que cumple ha quedado superado. La marca no distingue origen. Es más la gran mayoría del público ignora quien es el fabricante de los productos que adquiere, —y agrega— que es muy común que sean varios y diferentes los fabricantes de productos o prestadores de servicios que los distinguan con las mismas marcas. Esto es posible a través de la concesión de licencias y de franquicias. En estos supuestos los "orígenes" pueden ser muchos y la marca una sola.¹⁴

Aún cuando esta función ha perdido importancia en forma considerable, existen productos o servicios que por su propia naturaleza deben obedecer la regla de indicar su procedencia u origen de forma indirecta o a través del propio signo distintivo.

b) Función distintiva.

La función de distinción o carácter distintivo deriva de la esencia misma de la marca, obedeciendo a su propia definición por cuanto la marca es el objeto destinado a distinguir un producto de otro del mismo género.¹⁵

Para Nava Negrete la función de la marca jurídicamente hablando, por excelencia es aquella que distingue productos y servicios de otros iguales o similares, o sea la función distintiva.¹⁶

¹⁰ RANGEL MEDINA, D. en Tratado... Ob. cit. p.173.

¹¹ Ver Rangel Medina, en Tratado... p. 174.

¹² BREUER MORENO, citado por Rangel Medina en Tratado..., p. 173.

¹³ ÁLVAREZ SOBERANIS, Ob. cit. p. 57.

¹⁴ OTAMENDI, JORGE. DERECHO DE MARCAS. Ed. Abeledo Perrot BUENOS AIRES. 1989 p.9.

¹⁵ ÁLVAREZ SOBERANIS, J. Ob. cit. p.57.

¹⁶ NAVA NEGRETE, J. Ob. cit. p.118.

Esta función resulta de la naturaleza misma de la marca, Achard señala, que para distinguir un producto de otro producto del mismo género, ya sea que este último lleve otra marca o que no lleve ninguna.¹⁷

Mathely por su parte nos dice que si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio de otros, entonces no podrá ser marca en los términos señalados. —y concluye— es fácil deducir que esta función distintiva es esencial a la marca.¹⁸

Consideramos que el carácter distintivo es un elemento esencial *SINE QUA NON*, la marca no tendría la naturaleza de signo distintivo. Esto es, la distintividad es un elemento jurídico especialmente vinculado a la marca propuesta a registro antes de aparecer frente a las de la competencia.

c) Función de protección.

Sobre esta función Rangel Medina considera que desde el punto de vista del titular de la marca, ésta tiene por objeto protegerlo contra sus competidores. Ella permite al productor que sus productos sigan en el mercado y que pueda controlar su difusión.¹⁹

La función protectora de la marca en beneficio del público consumidor y en contra del productor o comerciante, es señalada por Achard al establecer, que gracias a la marca, el comprador, tendrá un medio de entrar en relación con el productor, no porque la marca indique siempre el nombre de este último, sino porque facilita por lo menos sus pesquisas.²⁰

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, se ha habituado a reconocer ciertos productos con determinada marca.²¹

Para Álvarez Soberanis la marca puede tener una función de protección, en virtud de la cual defiende a su titular frente a sus presuntos concurrentes, protegiendo simultáneamente al público de los usurpadores, por cuanto es en virtud de la marca que el comprador reclama el producto.²²

Compartimos el criterio de Nava Negrete al indicar que, dicha función, es más bien una consecuencia lógica de su reconocimiento legal, que indudablemente, trae

¹⁷ ACHARD MARTIN. Citado por Rangel Medina, en Tratado..., p.112.

¹⁸ MATHELY P. Citado por Otamendi, Jorge. Ob. cit. p.10.

¹⁹ RANGEL MEDINA, en Tratado..., Ob. cit. p.172.

²⁰ MARTIN ACHARD. Citado por Rangel Medina en Tratado..., p. 172.

²¹ Ver Nava Negrete J. Ob. cit. p.157.

²² ÁLVAREZ SOBERANIS, J. Ob. cit. p.57.

consigo que el bien o entidad que se trate de regular se enmarque dentro de una estructura jurídica.²³

Es importante señalar que para accionar los derechos exclusivos sobre la marca, es necesario, el título correspondiente, de acuerdo a lo que establece el sistema atributivo señalado en la ley.²⁴

d) Función de garantía.

Esta función aun cuando calificada como secundaria, es de las más importantes actualmente para el titular de una marca que estime valga la pena, ya que con esta función garantiza un mercado mayor y permanente.

M. Gabay afirma que gracias a esta función el consumidor tiene los medios para reconocer una marca particular como representación de una calidad constante de productos determinados.²⁵

En el mismo orden de ideas Callmar R. señala que quien vuelve ha adquirir un producto o a solicitar la prestación de un servicio lo hace porque desea encontrar la misma o mejor calidad, que el producto o el servicio tenían cuando los adquirió con anterioridad.²⁶

En efecto la calidad de los productos es la que intrínsecamente la califica, por cuanto lo que el comprador busca al adquirir el producto es una calidad determinada, con prescindencia de la empresa que fabricó el producto, cuyo conocimiento es algo secundario para el consumidor.²⁷

Achard a este propósito dice: El público está habituado a comprar ciertos productos o recibir mercancías de una naturaleza especial, de un valor especial. La marca entonces, no sirve para garantizar el origen mismo del producto, sino su calidad. —y añade— que esta garantía se basa en el uso y la experiencia, y no sobre la ley.²⁸

Y según Langsford la marca sirve como una garantía de consistencia a cerca de la naturaleza, calidad y características de los bienes. Igualmente asegura que un deterioro de la calidad puede ser rastreado hasta aquel que lo produjo. Empero, sobre el particular Alvarez Soberanis sostiene que actualmente el cliente adquiere el producto antes de cerciorarse de su calidad, inducido por la publicidad.²⁹

²³ NAVA NEGRETÉ, J. Ob. cit. pp. 157 y 158.

²⁴ Art. 87 de la LPI.

²⁵ GABAY, M. Citado por Nava Negrete, Ob. cit. p.155.

²⁶ CALLMAR R. Citado por Otamendi, Jorge. Ob. cit. p.10.

²⁷ ALVAREZ SOBERANIS J. Ob. cit. p. 57.

²⁸ ACHARD MARTIN Citado por Rangel Medina, D. en Tratado..., Ob. cit. p. 177.

²⁹ JULIS R. LANGSFORD. Citado por Alvarez Soberanis, Ob. cit. p.83.

A pesar de la importancia que tiene el mantener una calidad uniforme se trata de una función secundaria o derivada³⁰, cualquiera que sea la calidad del producto o servicio a través del tiempo la marca que los distingue seguirá siendo marca.

e) Función publicitaria.

Actualmente el proceso de comercialización tiene su principal directriz en la acción publicitaria, como señala Mathely sin una marca que la designe, no sería posible efectuar publicidad de un producto dado.³¹ La comercialización se realiza a través de la publicidad que se hace respecto de las marcas de los productos y servicios, pues éstos permiten su identificación.³²

Rangel Medina señala que la mayoría de las veces la publicidad no se hace en referencia al industrial o comerciante, sino al producto mismo, que es de buena calidad y merece la aceptación de los consumidores, será nuevamente solicitado por su marca, la cual, de este modo y por este concepto se transforma en un valioso factor de difusión del artículo y consecuentemente de atracción y conservación de la clientela.³³

Pero la función de la marca según Steward W. debe trabajar de tres formas:

1. Distinguir sus mercancías de aquellas de sus competidores.
2. Servir de garantía de su firme calidad. y
3. Ayudar en la propaganda y venta de los productos.

En relación a la última función —agrega— que la marca que se seleccione debe ser "un buen agente de ventas". Un símbolo de arrastre o fuerza suficiente para persuadir al consumidor o desear el producto sobre el que la marca aparece.³⁴

Para Isay, la fuerza de atracción de la clientela obedece en primer lugar a su originalidad, a sus cualidades propias, a las ideas que evoca, a la impresión que produce, etc. ciertas marcas obtienen su valor de la asociación de ideas que crean.³⁵

Actualmente la práctica publicitaria se encuentra vertida en formas estereotipadas, creadoras de cualidades imaginarias, violentas, instintivas e irracionales, y en la mayoría de los casos inundados de mensajes subliminales, todo ello para lograr la penetración en el impulso de compra potencial.

³⁰ MATHELY P. Citado por Otamendi, Jorge. Ob. cit. p.11.

³¹ IDEM.

³² ALVAREZ SOBERANIS, J. Ob. cit. p. 65.

³³ RANGEL MEDINA, D. en Tratado..., ob. cit. p. 179.

³⁴ STEWARD W. RICHARDS. Citado por Rangel Medina, D. en Tratado..., Ob. cit. p. 179.

³⁵ ISAY HERMAN. Citado por Rangel Medina en Tratado..., p. p. 179 y 180.

Aún cuando muy importante no se trata, de una función esencial, jurídicamente hablando, es pues una función netamente económica que constituye la fuerza de arrastre al consumidor, y un elemento primordial de quien desea explotar satisfactoriamente una marca. Satisfactor que sólo se obtiene mediante un alto porcentaje en el gasto publicitario.

3. CLASIFICACIÓN DE LAS MARCAS.

En el presente apartado analizaremos la clasificación de las marcas, estudiaremos solo las principales divisiones y muy someramente, casi como definiciones propiamente dicho, ya que su estudio más serio se realizará en apartados posteriores.

a) Marcas de productos y marcas de servicios.

Las marcas se clasifican de acuerdo a diversos criterios, uno de ellos es la que divide las marcas de productos frente a las de servicios, división que se origina en el bien tutelado que distingue el registro marcarío.

Las marcas de productos, derivan de la función originaria de distinguir objetos materiales tangibles.

Originariamente las marcas fueron concebidas para distinguir los productos de un fabricante de los de sus competidores.

Es posible que en algunos casos estos signos hayan identificado la propiedad del objeto que permaneció en posesión de su dueño y no el origen del producto que era vendido.

En opinión de Jorge Otamendi, las marcas tienen su razón de ser en tanto exista comercio. Si no hay intercambio de productos no hay necesidad de marcas. De la misma manera que es difícil imaginar un sistema comercial evolucionado sin marcas, las marcas distinguen productos y son indispensables en el comercio, poco importa si ésta es propiedad del fabricante, del comerciante del agricultor o de alguien que ha autorizado su uso a un tercero.³⁶

Actualmente dentro del artículo 88 de la LPI. La marca puede utilizarse para amparar productos o servicios dentro del mercado.

La primera disposición legal que ampara tanto la marca de productos como de servicios fue la Ley de invenciones y marcas de 1975, en su artículo 87 que establecía:

³⁶ OTAMENDI, JORGE. Ob. cit. p.17.

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

Las marcas de servicio, una de las primeras concepciones apareció en Perkins Bill proyecto de la ley marcaría de los Estados Unidos, presentado por Frank Schechter en 1962. Rangel Medina señala la siguiente conceptualización: Por marca de servicio se considera el signo utilizado para distinguir no un producto, sino los servicios prestados por una empresa de los prestados por otras empresas.³⁷

Jorge Otamendi expone; un instituto relativamente nuevo en el sistema marcarío es la marca del servicio. Así como la marca tradicional distingue un producto de otro, la marca de servicio diferencia un servicio de otro.³⁸

La marca de servicios goza de la misma protección y ésta sujeta a los mismos trámites y a las mismas obligaciones que la marca de productos. En definitiva una y otra son lo mismo, signos distintivos. Solo se diferencian por lo que distinguen.

Sin embargo el servicio distinguido por una marca, se diferencia "*strictu sensu*" por la forma en que ese servicio es prestado. Este servicio deberá mantener una cierta uniformidad en el tiempo.³⁹

Para Brian J. Leitten: Desde que las marcas de servicio son por lo general un derivado del nombre comercial, ... los dos son comúnmente equiparados. De hecho son distintos, mientras las marcas de servicios identifican y distinguen un servicio específico de una compañía, los nombres comerciales identifican y distinguen la organización del negocio mismo de las de sus competidores.⁴⁰

En tanto que Pointet señala que una prestación de servicios es equivalente a la puesta a disposición de un producto y que en ese caso, está justificada una protección en virtud del derecho de las marcas.⁴¹

El precepto reglamentario 59 de la LPI, establece dentro de la clasificación de productos y servicios, en su fracción II ocho clases para proteger servicios.⁴²

³⁷ RANGEL MEDINA, D. LAS MARCAS DE SERVICIO. r. m. de la P. I. A. Julio—diciembre 1971. MÉXICO. pp. 170 y 171.

³⁸ OTAMENDI, JORGE. Ob. Cit p. 17.

³⁹ IDEM. p. 18.

⁴⁰ LEITTEN J., BRIAN. Citado por Otamendi, Jorge. Ob. cit. p.19.

⁴¹ POINTET, JEAN PIERRE. LAS MARCAS DE SERVICIO. en r.m. de la P. I. A. enero—junio 1967. MÉXICO. p. 88.

⁴² Ver apartado relativo a la clasificación oficial de productos y servicios.

Dicha clasificación, fue adoptada del Arreglo de Niza relativo a la clasificación internacional de los productos y servicios a los que se aplican las marcas.

Por su parte el convenio de París para la protección de la propiedad industrial, revisado en Lisboa en 1958, reconoció las marcas de servicio mediante su inserción en el artículo primero inciso 2, así como la adición de un nuevo artículo 6 *sexies*, el cual señala:

"los países de la unión se comprometen a proteger las marcas de servicio. No están obligados a prever el registro de estas marcas."

b) Marcas nominativas, figurativas y tridimensionales.

Una segunda clasificación obedece a la composición gráfico—nominal, entre ellas tenemos:

Las llamadas **NOMINATIVAS**, también conocidas como verbales, denominativas, nominales, nominales, fonéticas o de palabra, son aquellas que se componen exclusivamente de una o más palabras. Pueden constituirse en nombre propio, geográfico o comercial, expresado bajo forma distintiva. En esta clase también se comprenden las denominaciones de fantasía y evocativas; igualmente pertenecen a esta categoría los títulos de periódicos, las iniciales, las letras o siglas y los números.⁴³

Por denominaciones debe entenderse todos aquellos nombres de cosas reales, imaginarias, mitológicas, de astros, de animales, de vegetales, de la naturaleza, etc.⁴⁴

Chavanne Albert señala que las marcas nominales o verbales consisten en términos que tienen o no significación y que atraen a la vez los ojos del público por que ellos se escriben y sus oídos por que ellos se pronuncian.⁴⁵

El autor Roubier llama a las marcas nominales o verbales *auditivas*, porque tienen como función impresionar el oído por un sonido distintivo y agrega que dichas marcas son las más perfectas de todas pues, constituyen el modo de designación por excelencia.⁴⁶

Estos signos en opinión de Ghiron penetran entre las gente, por que el público rápidamente aprende y con facilidad recuerda el sonido de una o más palabras en las que la marca se compone.⁴⁷

⁴³ RANGEL MEDINA, D. en Tratado..., Ob. cit. p.216.

⁴⁴ SEPÚLVEDA, CÉSAR. EL SISTEMA MEXICANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. Ed. Porrúa. MÉXICO 1981. P.117.

⁴⁵ CHAVANNE, ALBERT Y BURST, J. Citado por Nava Negrete, J. Ob. cit. p. 421..

⁴⁶ ROUBIER PAUL. Citado por Nava Negrete. Ob. Cit. p. 421.

⁴⁷ GHIRON. Citado por Rangel Medina, D. en Tratado..., Ob. cit. p. 216.

Por último Ramella considera que en las marcas verbales no hay que tener en cuenta la forma especial de las letras sino el sonido de la palabra, el cual queda protegido sin tener en cuenta en que caracteres viene escrita.⁴⁸

Las marcas FIGURATIVAS por otra parte consisten en dibujos o figuras características que independientemente del nombre o denominación sirven para designar los productos a los que se aplican. También se les conoce como innominadas, sin denominación gráficas o emblemáticas.⁴⁹

Rangel Medina define al emblema como: "El elemento de representación gráfica, empleado en la industria o el comercio para distinguir mercancías."⁵⁰

Ghiron, dice que la marca figurativa se distingue de la nominativa porque funda toda su característica en el sentido de la vista, sin que para nada ocurra en ella el oído; penetran en el público en cuanto ofrecen a la vista materia de percepción, grabándose en la mente por medio de la memoria visual.⁵¹

Cualquier delineación de trazos, representa una idea, objeto, o ser o no, es registrable como marca; los dibujos que representan algo son emblemas y el emblema es una variante, una especie de dibujo. El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto, señala acertadamente Otamendi.⁵²

Las llamadas marcas TRIDIMENSIONALES aparecen con ese término a partir de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 1991, ya que se aplica en general a las figuras o formas de tres dimensiones, es decir, se hizo extensivo el concepto para no limitarlo solo a envases o envolturas.

Cuando las formas de los productos o la forma de sus envases, o la forma de sus recipientes, o la forma de sus respectivas envolturas, es el medio material que se emplea como signo distintivo de las mercancías, las marcas se llaman formales o plásticas; señala Rangel Medina.⁵³

Esta marca permite el acarreo de la atención mayor en el mercado, al permitirle al consumidor identificar de manera más rápida y directa, los productos que ellas contienen. En estos casos basta con ver el envase o la envoltura para saber de que producto se trata, o cual es la marca nominativa que representan.

⁴⁸ RAMELLA, AGUSTIN. Citado por Rangel Medina, IDEM.

⁴⁹ IDEM.

⁵⁰ RANGEL MEDINA, D. en Tratado..., Ob. Cit. p.224.

⁵¹ GHIRON, Citado por Rangel Medina, D. en Tratado..., Ob. cit. p. 216.

⁵² OTAMENDI, JORGE. Ob. cit. pp. 30 y 31.

⁵³ RANGEL MEDINA, en Tratado..., Ob. cit. p. 230.

Desde luego es necesario que las formas tridimensionales, que pretendan registrarse, deberán tener elementos de tridimensionalidad, salir de lo común o habitual, al igual que cualquier otro signo marcario.

El reglamento de la LPI. en su artículo 53 explica lo que debe entenderse por formas tridimensionales:

"Para efectos de lo dispuesto en el artículo 89, fracción II de la ley, quedan incluidos como formas tridimensionales los envoltorios, empaques, envases, la forma o la presentación de los productos."

c) Marcas Mixtas.

Este tipo de marcas es la que se constituye con elementos de distintos tipos de marcas, ya sean estas figurativas, nominativas o tridimensionales.

Para Ghiron la marca figurativa es más fácil de retener en la mente que la marca nominativa. Puede ser recordada aun por los analfabetas o por gentes de países distintos que hablen idiomas diferentes. Pero la marca figurativa no puede, como la nominativa, correr de boca en boca para designar el producto.⁵⁴

Para suplir esta desventaja es frecuente que la contraseña adoptada como marca se forme combinando el elemento nominativo con el elemento figurativo. La combinación de esas dos especies de marcas da lugar a las marcas mixtas. También llamadas marcas compuestas.⁵⁵

Las marcas mixtas pueden resultar de la combinación de un vocablo o locución con una figura; también puede componerse combinando palabras y colores; igualmente los elementos de la combinación pueden ser a la vez nombre figura y colores.

Empero cualquier vocablo o leyenda que se introduzca en esas figuras no gozará de la protección legal, ya que para que así ocurriera (caso de las marcas mixtas), sería preciso demandar su registro específicamente, a efecto de que la autoridad estuviese en aptitud de aplicar los exámenes respectivos y establecer como resultado de ellos si dichos vocablos o leyendas reúnen los requisitos de ley como son: ser distintivos, no invadir marcas ya registradas, etc.⁵⁶

Las marcas mixtas, así señaladas por la autoridad, suelen ser las de mayor efectos en el consumidor, ya que su carácter constitutivo esta basado en dos elementos característicos; el nombre o denominación en su sentido amplio y el diseño o logotipo o cualquier otro medio gráfico o forma tridimensional, que permiten al titular

⁵⁴ GHIRON, Citado por Rangel Medina, D. en Tratado..., Ob. cit. p. 217.

⁵⁵ RANGEL MEDINA, D. en Tratado..., Ob. cit. pp. 217 y 218.

⁵⁶ IDEM. p. 219.

garantizar una mejor recepción en la atención del comprador o del cliente, (tratándose de servicios).

d) Marcas olfativas y marcas de sonido.

Este tipo de marcas de reciente aparición en legislaciones de algunos países habrá de figurar a futuro en la legislación mexicana, según lo estableció el Director General del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI.) bajo los siguientes términos:

"De cualquier forma esas reformas se van a quedar cortas en menos de dos años, porque por ejemplo, en el caso de las marcas, en otros países ya se pueden registrar marcas olfativas o sonoras y en México no. Yo no veo por qué no puede tenerse la propiedad de una marca olfativa, es decir, la fórmula de un perfume, por ejemplo, pero como marca, o la composición de un jingle, si se trata de una marca sonora. Creo que México debe avanzar hacia allá."⁵⁷

En opinión de Otamendi los signos sonoros no están excluidos expresamente de la ley (Argentina) y si tienen carácter distintivo podrían ser registrables. concluye.⁵⁸

La legislación marcaría francesa protege las marcas de sonido, al señalar en su parte I, de los elementos que pueden constituir marcas: fracción I. inciso b) los signos audibles, sonidos y frases musicales.⁵⁹

Bajo el mismo principio la ley Polaca establece que se consideran como marca en particular los siguientes: Melodías u otro signo acústico.⁶⁰

Sin embargo en el caso de México, actualmente esta siendo analizado por el IMPI. un tratado internacional sobre derecho de marcas (OMPI.) el cual en su artículo 2 inciso b) indica que en el presente tratado no será aplicado en particular a las marcas sonoras y a las marcas olfativas.⁶¹

Indudablemente que este tipo de marcas obedecen a un grado de desarrollo marcarío mucho más extenso y su aceptación, solo aparecerá cuando se empiecen a explotar como elementos marcarios, los medios sonoros o acústicos, así como los

⁵⁷ AMIGO CASTAÑEDA, J. "DEBE ABANDONAR EL IMPI. LO CONTENCIOSO: JORGE AMIGO" en URANIA. Noviembre—diciembre 1994. MÉXICO. AÑO 1 Núm. 3. p. 4

⁵⁸ OTAMENDI, JORGE. Ob. cit. p.59.

⁵⁹ LAW ON TRADEMARK AND SERVICE MARKS. FRANCIA. (No. 91—7 of January 4,1991) Visible en INDUSTRIAL PROPERTY LAWS AND TREATIES COMPILED AND PUBLISHED BY THE WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. GENOVA. VOLS.. 1 a 10 (ART. 4 (2)).

⁶⁰ LAW ON TRADEMARK POLAND. IDEM.

⁶¹ TRAITE SUR DE DROIT DES MARQUES. IDEM.

aromas, tarea que corresponde a la industria y el comercio y no necesariamente a la ley.

e) Marcas de fábrica y marcas de comercio.

Esta fue una de las primeras clasificaciones resultante de la aparición y función de identificación de origen, por parte de la marca.

Sobre las MARCAS DE FÁBRICA se sabe que originalmente los artesanos pusieron sobre sus productos el sello o marca que permitía señalar la procedencia de la fabricación, no existiendo en esta etapa del desarrollo industrial o comercial más signos distintivos de las mercancías que los usados por los productores de las mismas. Así surgió lo que se designaba como marca industrial o de fábrica. La cual consiste en el signo distintivo usado especialmente por el industrial, por el productor o por su concesionario, para distinguir los productos salidos de la empresa o creados por un fabricante y para determinar el establecimiento, fábrica o taller que los elaboró.⁶²

MARCAS DE COMERCIO; frente a la marca de origen del producto o marca industrial o del fabricante, surge la marca de comercio, llamada también marca comercial o mercantil, por ser la de aquel que recibiendo del fabricante el producto elaborado, la vende a su vez al comprador. Por tanto de ella puede decirse que consiste en el símbolo, signo o contraseña que emplea el comerciante expendedor o vendedor de artículos elaborados, sea cual fuese su productor, para indicar no el origen de fabricación, sino para señalar a los consumidores el buen crédito del establecimiento comercial que despacha tales mercancías.⁶³

Ramella opina que el interés por parte del comerciante en dar una señal distintiva a las mercancías que salen de sus almacenes, también se justifica por el cuidado en escogerlas, consumirlas y despacharlas tiene un valor que se identifica con el que su paso por las manos del comercio vaya indicado por un signo característico que las garantice de alteraciones o falsificaciones.⁶⁴

La LPI. en su artículo 87 señala que: *"Los industriales comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de las marcas en la industria, en el comercio en los servicios que prestan."*

De donde se deduce que la marca comercial puede aplicarse libremente a los artículos que vende el comerciante, con las reservas de ley.

⁶² RANGEL MEDINA en Tratado..., Ob. cit. p. 246.

⁶³ IDEM. p. 247.

⁶⁴ RAMELLA A. Citado por Rangel Medina, D. en Tratado..., Ob. cit. p.247.

f) Marcas nacionales, marcas extranjeras y marcas internacionales.

Esta clasificación obedece a la ley conforme a la cual se otorga la protección mediante el registro.

Para el Dr. Rangel Medina se consideran marcas NACIONALES las registradas en México de conformidad exclusiva con la ley de la propiedad industrial, y las que se hayan registrado durante la vigencia de las leyes de 1889, 1903, 1928, con base exclusivamente de algunas de dichas leyes.⁶⁵ Es decir, son marcas nacionales aquellas que otorgadas con una base en una ley local o nacional.

Una expresa referencia a esta clase de marca aparece en el capítulo II transitorio de la LPI. (1942) (arts. 2 y 6), que comprende reglas acerca de nulidad, caducidad, extinción y revocación de las marcas anteriores a la ley de 1942.

De acuerdo con el convenio de París, las marcas extranjeras tienen la siguiente protección:

- 1) *El que haya depositado regularmente una solicitud de marca en alguno de los países de la unión gozará para efectuar el depósito en otros países de un derecho de prioridad de seis meses. (art. IV. A y C).*
- 2) *Toda marca de fábrica o de comercio registrada regularmente en el país de origen será admitida a depósito y protegido tal cual es en los otros países de la unión, de acuerdo a las reservas del convenio.*

Y por último se denominan marcas INTERNACIONALES porque en virtud del acuerdo de la Conferencia de Madrid fechada el 14 de abril de 1891 y por haber sido depositadas en la oficina internacional de Berna, quedaron registradas y protegidas en México y en todas las naciones adheridas a dicho convenio, salvo el caso que las administraciones de dichos países hubiesen negado la protección haciendo uso de la facultad que les confiere el artículo 5 del convenio referido.

4. ADQUISICIÓN DEL DERECHO SOBRE LA MARCA.

El nacimiento del derecho exclusivo sobre la marca se origina ya sea: por la obtención del registro marcarío, es decir, a través del llamado sistema atributivo del cual Breuer Moreno explica: "No existe derecho de ninguna especie sobre la marca sino hay registro".⁶⁶ O bien por medio del uso de la marca, dentro del llamado sistema declarativo, que es: "Aquel en el que el derecho exclusivo nace, con el uso y sólo después efectúa el depósito o registro de la marca",⁶⁷ y para este autor la exclusivi-

⁶⁵ RANGEL MEDINA, D. en Tratado..., Ob. cit. p. 254.

⁶⁶ BREUER MORENO. Citado por Jorge Otamendi. Ob. cit. p. 12.

⁶⁷ OTAMENDI, JORGE. Ob cit. p. 13.

dad consiste en poder impedir cualquier uso de una marca idéntica o similar que puede causar confusión en el público consumidor y en poder impedir usos de marcas que de cualquier manera puedan dañar la marca registrada.⁶⁶

La legislación Marcaria Mexicana, condiciona el derecho de exclusividad al registro de la marca.⁶⁶ Sin embargo jurisprudencialmente se ha sostenido:

*"El sistema adoptado en nuestro país puede considerarse como mixto, ya que si bien es cierto que básicamente es el registro el que gozará la exclusividad del derecho a la marca, también es verdad que el uso produce efectos jurídicos antes del registro y con posterioridad a su otorgamiento."*⁷⁰

a) El primer uso como fuente del derecho sobre la marca.

El beneficio que concede el llamado sistema declarativo permite al creador de un signo distintivo, su uso inmediato, sin la necesidad u obligación de registrarlo como marca.

Sin embargo en la LPI, el simple uso no deriva en el derecho de exclusividad sobre la marca, sino hasta cuando sus efectos jurídicos se contrapongan a otro signo distintivo que invada los alcances legales de la marca usada con anterioridad.

En este sentido se ha dicho que el uso del signo es un modo de adquirir el derecho sobre signos mercantiles, lo que quiere expresarse no es que baste el uso para que nazca el derecho exclusivo de propiedad industrial sino que el uso anterior de ese signo por parte de un tercero, en determinadas circunstancias que señala la ley, puede impedir que nazca validamente el derecho exclusivo a favor de otro título registral posterior.

El artículo 92 de la LPI., señala en este sentido que una marca no producirá efecto alguno contra:

"1. Un tercero que de buena fe explotaba en territorio nacional la misma marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicios, siempre y cuando el tercero hubiese empezado a usar la marca, de manera ininterrumpida, antes de la fecha de presentación de la solicitud o del primer uso declarado en ésta..."

La buena fe en el uso de la marca no registrada puede ser interpretada en el dicho de Michaux Romero:

⁶⁶ IDEM, P. 219

⁶⁶ ART. 87 DE LA LPI.

⁷⁰ AMPARO EN REVISIÓN 1269/84 GUCCI DE MÉXICO S.A., 19 DE MARZO DE 1985,

—UNANIMIDAD DE VOTOS— VISIBLE EN EL INFORME DE LABORES RENDIDO A LA H. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN EL AÑO 1985. TERCERA PARTE. pp. 29, 30 y 31

*"El espíritu del legislador es proteger aquellas terceras personas, que sin afán de usurpar el registro marcario y obtener ventajas del mismo o aprovecharse del buen nombre o prestigio y adoptan y usan una marca para distinguir sus productos o servicios, la cual puede ser igual o similar a otra registrada."*⁷¹

El precepto 62 reglamentario de la LPI. (caducidad) señala para efectos del artículo 130 de la ley, entre otros casos:

"Se entenderá que una marca se encuentra en uso, cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado, en el país bajo esa marca en la cantidad y del modo que corresponde a los usos y costumbres en el comercio. También se entenderá que la marca se encuentra en uso cuando se aplica a productos destinados a la exportación."

b) El registro como fuente del derecho.

Derivado del artículo 87 de la LPI el registro marcario es el único medio de garantizar el derecho exclusivo sobre la marca (sistema atributivo).

Rangel Medina establece que el único derecho de uso exclusivo de la marca se obtiene mediante su registro, razón por la cual el industrial, el comerciante o el prestador de servicios que quiera gozar del derecho exclusivo de uso de su signo, deberá contar con el correspondiente registro.⁷²

El fenómeno queda expuesto en los siguientes términos:

Quando el signo posee los requisitos exigidos y el interesado manifiesta con la solicitud su voluntad de utilizarlo para distinguir los productos propios, surge a su favor el derecho de obtener el registro; el registro consume este derecho y fundamenta el derecho a la marca que, por ello, es creado a virtud de la decisión del órgano registral.⁷³

Resulta importante indicar que el instrumento jurídico que permite al titular de la marca oponerse a la utilización de otros signos distintivos, idénticos o similares a la propia, es solamente el título marcario.

5. EL PRINCIPIO DE LA ESPECIALIDAD DE LA MARCA.

⁷¹ MICHAUS ROMERO, MARTIN. "ANÁLISIS RELATIVO A LAS REFORMAS Y ADICIONES RESPECTO DE LA LEGISLACIÓN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MATERIA DE MARCAS". El Foro, Octava época No. 2 MÉXICO. 1988 P. 41

⁷² RANGEL MEDINA, D. DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL. Instituto de Investigaciones Jurídicas. UNAM. MÉXICO, 1992 p. 60

⁷³ FERRARA. Citado por Rangel Ortiz, H. en "EL USO DE LA MARCA Y SUS EFECTOS JURÍDICOS". Tesis profesional, México. 1980 pp. 60 y 61

Sobre el carácter especial de la marca Rangel Medina dice: La marca debe cumplir su función diferenciadora, la cual, a su vez, solo podrá realizarse si la marca es lo suficientemente original para llamar la atención del comprador. A esta condición esencial del signo se le designa como especialidad de la marca y es de tal magnitud la importancia de este requisito, que solo cuando la marca es especial, —agrega citando a Magalhaes— cumple su misión de determinar productos y mercancías para que no se confundan, individualizándolos, particularizándolos y atestiguando su origen y procedencia.⁷⁴

Desde otro punto de vista debe decirse que la marca es especial, en el sentido que solo se aplica a la categoría de productos o servicios para la que ha sido creada.⁷⁵ De cuyo principio se deduce la regla general, según la cual, la 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 que fue registrada. Esa misma marca puede ser registrada por otra persona para distinguir productos de otra clase.⁷⁶

Sobre este punto Nava Negrete expone: La protección jurídica otorgada a todo signo o medio material para que constituya válidamente una marca se encuentra limitada a productos o servicios determinados, particulares, singulares a los cuales identifica y distingue.⁷⁷

El principio de especialidad lo consagra el artículo 88 de la LPI, al indicar:

** Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.**

6. EL ARREGLO DE NIZA.

El principio de especialidad universalmente aceptado es adoptado en el llamado Arreglo de Niza relativo a la clasificación internacional de los productos o servicios a los que se aplican las marcas del 15 de junio de 1957. Ya desde 1935 la Unión de Niza había adoptado la lista de clases y la lista alfabética de productos, desde entonces se ha modificado y aumentado la clasificación publicada en 1975, nomenclatura que es adoptada por México aún cuando no es parte del acuerdo.

7. CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS VIGENTES EN MÉXICO.

La especialidad en la marca es aplicado por la legislación nacional que en su artículo 93 de la LPI, señala:

⁷⁴ RANGEL MEDINA, D. en Tratado..., Ob. cit. p. 190.

⁷⁵ POUILLIET. Citado por Rangel Medina en Tratado..., Ob. cit. p. 191.

⁷⁶ BREUER MORENO. Citado por Rangel Medina en Tratado..., IDEM.

⁷⁷ NAVA NEGRETE, J. Ob. cit. p.181.

"Las marcas se registraran con relación a los productos o servicios determinados según la clasificación que establezca el reglamento de esta ley."

El mismo precepto faculta al IMPI, para resolver en definitiva, cuando exista diferencia de apreciación sobre la clase o especie a la cual corresponda el producto o el servicio.

Dentro del actual reglamento de la LPI. En su artículo 59 se indica:

"La clasificación de productos y servicios a que se refiere el artículo 93 de la ley, será la siguiente:

I. PRODUCTOS.

- Clase 1.- Productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, horticultura y silvicultura, resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto; abono para las tierras; composiciones extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de metales; productos químicos destinados a conservar los animales; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria.*
- Clase 2.- Colores, barnices, lacas, conservantes contra la herrumbre y el deterioro de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en estado bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas.*
- Clase 3.- Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para pulir, limpiar, desengrasar, y raspar, jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos.*
- Clase 4.- Aceites y grasas industriales; lubricantes, productos para absorber, regar y concentrar el polvo, combustibles (incluyendo gasolinas para motores) y materiales de alumbrado; bujías, mechas.*
- Clase 5.- Productos farmacéuticos, veterinarios, e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para moldes dentales, desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas herbicidas.*
- Clase 6.- Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; cerrajería y ferretería metálica no comprendidos en otras clases; minerales.*

- Clase 7.- Máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamiento y órganos de transmisión, (excepto para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas; incubadoras de huevos.*
- Clase 8.- Herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente; cuchillera, tenedores y cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitarse.*
- Clase 9.- Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos de pesar de medida de señalización, de control (inspección) de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para el registro, transmisión reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos, distribuidores automáticos, y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, maquinas calculadoras, equipo para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores.*
- Clase 10.- Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura.*
- Clase 11.- Aparatos de alumbrado de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias.*
- Clase 12.- Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o marítima.*
- Clase 13.- Armas de fuego; municiones y proyectiles; explosivos; fuegos de artificio.*
- Clase 14.- Metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias, o de chapado no comprendidos en otras clases; joyería, bisutería, piedras preciosas; relojería e instrumentos cronométricos.*
- Clase 15.- Instrumentos de música.*
- Clase 16.- Papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta, artículos de encuadernación, fotografías papeleería adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas de embalaje (no comprendidas en otras clases); naipes, caracteres de imprenta. clichés.*
- Clase 17.- Caucho, gutapercha goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos en materias plásticas semielaboradas; materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar; tubos flexibles no metálicos.*

- Clase 18.- Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidas en otras clases; pieles de animales, baúles, maletas, paraguas, sombrillas y bastones, fustas y guarnicionería.*
- Clase 19.- Materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción, asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos.*
- Clase 20.- Muebles, espejos, marcos; productos no comprendidos en otras clases, de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o materias plásticas.*
- Clase 21.- Utensilios y recipientes para el menaje y la cocina (que no sean de materiales preciosos ni chapados); peines y esponjas; cepillos (excepto pinceles); materiales para la fabricación de cepillos; material de limpieza viruta de hierro; vidrio en bruto o semielaborado (excepto vidrio de construcción); cristalería, porcelana y loza, no comprendidos en otras clases.*
- Clase 22.- Cuerda, bramante, redes, tiendas de campaña, toldos, velas, sacos (no comprendidos en otras clases); materias de relleno (con excepción del caucho o materias plásticas); materias textiles fibrosas, en bruto.*
- Clase 23.- Hilos para uso textil.*
- Clase 24.- Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa.*
- Clase 25.- Vestidos, calzado, sombrería.*
- Clase 26.- Puntillas y bordados, cintas y lazos, botones, corchetes y ojillos, alfileres y agujas; flores artificiales.*
- Clase 27.- Alfombras, felpudos, estereras, linóleoum, y otros revestimientos de suelos, tapicerías murales que no sean en materias textiles.*
- Clase 28.- Juegos, juguetes, artificios de gimnasia y de deportes no comprendidos en otras clases; decoraciones para árboles de Navidad.*
- Clase 29.- Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne, frutas y legumbres en conserva secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas; huevo, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.*
- Clase 30.- Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú; sucedáneos de café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan pastelería y confitería, helados*

comestibles; miel, jarabe de melaza, levaduras, polvo para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos); especias; hiel.

Clase 31.- Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas plantas y flores naturales; alimentos para los animales; malta.

Clase 32.- Cervezas, aguas minerales, gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.

Clase 33.- Bebidas alcohólicas (excepto cervezas)

Clase 34.- Tabacos, artículos para fumadores, cerillas.

II. SERVICIOS.

Clase 35.- Publicidad, gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.

Clase 36.- Seguros, negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios.

Clase 37.- Construcción, reparación servicios de instalación.

Clase 38.- Telecomunicaciones.

Clase 39.- Transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; organización de viajes.

Clase 40.- Tratamiento de materiales.

Clase 41.- Educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales.

Clase 42.- Restauración (alimentación); alojamiento temporal; cuidados médicos de higiene y de belleza; servicios veterinarios y de agricultura; ser⁷⁸

8. APLICACIÓN DEL PRINCIPIO EN EL SISTEMA MEXICANO

Junto con el carácter distintivo, novedad, la licitud y la veracidad del signo, se requiere la especialidad, como una de las condiciones esenciales de la marca.

La especialidad deriva de la categoría de los productos o servicios a los que se aplica la marca, de ahí que no sea regular proteger indeterminadamente cualquier

⁷⁸ REGLAMENTO DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Publicado en el Diario Oficial, el 23 de noviembre de 1994.

producto o servicio, es decir, la protección de la marca se limita a los bienes que ampara el registro. Lo que significa que cualquier otra persona puede registrar la misma o similar marca para distinguir productos o servicios dentro de clases diferentes.

La LPI condiciona la registrabilidad de la marca al elemento de especialidad en términos del artículo 89 antes citado.

a) Para el registro de marcas.

El registro de la marca se regula bajo los siguientes supuestos:

- 1.- *Lo que puede constituir una marca, las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se aplica o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase.(art. 89 fracc. I).*
- 2.- *Las marcas se registrarán en relación con productos o servicios determinados según la clasificación que establezca el reglamento de esta ley.(art. 93, primer párrafo).*
- 3.- *Una vez efectuado el registro de una marca, no podrá aumentarse el número de productos o servicios que proteja, aun cuando pertenezcan a la misma clase, pero sí podrá limitarse a determinados productos o servicios cuantas veces lo solicite. (art. 94).*
- 4.- *Para obtener el registro de una marca deberá presentarse solicitud por escrito ante el Instituto con los siguientes datos: IV. los productos o servicios a los que se aplicará la marca. (art. 113, fracc. IV.).*
- 5.- *El Instituto expedirá un título por cada marca, como constancia de su registro. El título, un ejemplar de la marca y en el mismo se hará constar: III. Productos o servicios a los que se aplicará la marca. (art. 126, fracc. III.).*
- 6.- *Si una marca se encuentra registrada para proteger determinados productos o servicios, bastará que proceda la renovación de alguno de dichos productos para que su uso surta efectos y beneficio a todos los registros previa presentación del comprobante de pago de las tarifas correspondientes. (art. 135).*
- 7.- *No serán registrables como marca: La marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo sí podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para la aplicación a productos o servicios similares. (art. 90, fracc. XVI.).*

- 8.- La ostentación de la leyenda "**Marca Registrada**" las siglas **MR.** o el símbolo "®" solo podrá realizarse en el caso de los productos o servicios para los cuales dicha marca se encuentra registrada. (art. 131).

Reglamentariamente se han dictado los siguientes preceptos:

1. *En la solicitud de registro de marca, además de los datos señalados en el artículo 113 de la ley deberá indicarse: 1. Cuando se conozca el número de la clase a que corresponden los productos o servicios para los que se solicita el registro, de conformidad con la clasificación establecida en este reglamento. (art. 56 fracc. 1.)*
2. *La indicación de los productos o servicios para los que se solicita el registro de marca que se contenga en la solicitud se sujetará a las siguientes reglas:*
 - a) *Sólo deberán especificarse los productos o servicios pertenecientes a una misma clase y*
 - b) *Los productos o servicios deberán indicarse con los nombres o denominaciones con que aparezcan en la lista alfabética⁷⁹ y las reglas de aplicación de la misma, publicadas en la gaceta. (art. 57)*
3. *La clasificación de productos o servicios a que se refiere el artículo 93 de la ley será la siguiente:*
 - a) *Productos; Clases de la 1 a la 34 y*
 - b) *Servicios ; Clases de la 35 a la 42.*
4. *Si el solicitante después de presentada la solicitud de registro modifica el signo distintivo; aumenta el número de productos o servicios para los que se solicitó el registro; sustituye o cambia el producto o servicio señalado en la solicitud, ésta será considerada como una nueva y se sujetará a un nuevo trámite,... (art. 61).*

b) Para la nulidad del registro marcarlo.

La nulidad marcaria en opinión de Sepúlveda, supone el incumplimiento de requisitos formales y que en caso de realizarse dicho supuesto, la modalidad obliga al titular a efectuar un nuevo registro en la forma debida, ya que en caso de no hacerlo, sólo tendrá una marca en uso.⁸⁰

⁷⁹ El Instituto publicará en la gaceta oficial, la lista alfabética de productos y servicios, con indicaciones de la clase en que este comprendido cada producto o servicio. Los productos o servicios incluidos en la lista alfabética de clasificación se consideraran especies. Se entenderá que los productos y servicios ordenados en su respectiva clase no agotan ésta. El Instituto establecerá los criterios de interpretación y aplicación de esta clasificación (Ver art. 59 reglamentario).

⁸⁰ SEPÚLVEDA, CÉSAR. Ob. cit. p.216

Para Borja Soriano, el acto nulo es el que reúne las condiciones esenciales para la existencia de todo acto jurídico, pero que se encuentra privado de efectos por la ley.⁸¹

Sobre este punto se puede decir que la especialidad de la marca se ve contravenida cuando se otorga su registro, sin los supuestos de originalidad y desprovista de su carácter distintivo, mismos que la harían especial.

La nulidad marcaria acepta la siguiente regla: "*quad nullum est nullo lapsu temporis convallescere potes*", lo que significa que el acto viciado de nulidad de pleno derecho, no se convalida con el transcurso del tiempo.⁸²

En ese mismo orden de ideas Sepúlveda indica que no corre término para decretar la nulidad; ésta no prescribe nunca y puede hacerse valer en cualquier momento.⁸³

La especialidad de la marca y la nulidad del registro, la establece el artículo 151 de la LPI. en los siguientes supuestos:

1. Cuando el registro se otorga contraveniendo a la ley actual o la vigente al momento de su registro.
2. Cuando la marca sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra nacional o extranjera, anterior a la presentación de la solicitud de la marca registrada y que sea aplicada a los mismo o similares productos o servicios, siempre que tienen un mejor derecho compruebe su uso ininterrumpido a la presentación de la solicitud o la fecha declarada.
3. Cuando los datos de la solicitud de registro son falsos.
4. Cuando se invada otra marca igual o semejante en grado de confusión y se aplique a los mismos o similares productos o servicios, por error, inadvertencia o diferencia de apreciación de la autoridad administrativa.
5. Cuando se obtiene el registro sin consentimiento de su titular de una marca extranjera igual o similar.

Los casos en que no prescribe la acción para solicitar la nulidad marcaria son la 1 y la 5. en tanto que el supuesto 2 y 4 tienen un término de cinco años a partir de

⁸¹ BORJA SORIANO. Citado por Rangel Ortiz, A. en "MODOS DE CONCLUIR EL DERECHO DE LA MARCA". Tesis profesional. MÉXICO. 1984. P. 90

⁸² GALINDO GARFÍAS, IGNACIO. DERECHO CIVIL. Parte general personas y familia. Ed. Porrúa. MÉXICO. 1990. pp. 251 y 252

⁸³ SEPÚLVEDA, CESAR. Ob. cit. pp. 216 y 217

Los casos en que no prescribe la acción para solicitar la nulidad marcaria son la 1 y la 5. en tanto que el supuesto 2 y 4 tienen un término de cinco años a partir de que surta efectos la publicación en la gaceta, y en caso 3, se reduce a solo tres años para solicitar ésta.

La declaración de nulidad puede hacerla el instituto de oficio, a petición de parte o del ministerio público federal. (art. 155)

Esta disposición supone el haber obtenido el registro contraveniendo uno o más supuestos de los señalados en el artículo 90 de la ley; Para la no registrabilidad de la marca.

c) Para la persecución de los infractores.

La violación al principio de especialidad de la marca puede devenir en la comisión de infracciones administrativas; el artículo 213 de la LPI. en relación con este principio establece los siguientes supuestos que constituyen infracción:

- "IV. Usar una marca parecida a otra en grado de confusión, a otra registrada, para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada."*
- "V. Usar, sin consentimiento del titular una marca registrada o semejante en grado de confusión como elemento de un nombre comercial o de una denominación o razón social o viceversa, siempre que dichos nombres denominaciones o razones sociales estén relacionados con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por la marca."*
- "VIII. Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de confusión como nombre comercial, denominación o razón social o como parte de éstos, de una persona física o moral, cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, sin el consentimiento, manifiesto por escrito del titular de registro de marca o de la persona que tenga facultades para ello."*
- "XVIII. Usar una marca previamente registrada sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, en productos o servicios iguales o similares a los que la marca se aplique."*
- "XIX. Ofrecer en venta o poner en circulación productos iguales o similares a los que se aplica una marca registrada, a sabiendas de que su usó ésta en los mismos sin consentimiento de su titular."*
- "XX. Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada que hayan sido alterados." Y*

"XXI. Ofrecer en venta o poner en circulación productos, a los que se aplica una marca registrada, después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente ésta."

9. EL CASO DE LA MARCA NOTORIA.

La principal excepción al principio de especialidad es la que se origina en la llamada marca notoriamente conocida, descrita en el artículo 90 fracción XV, segundo párrafo:

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

Para Rangel Medina el principio de especialidad, en la acepción que se menciona no es absoluta. Las marcas notorias gozan de un tratamiento privilegiado que les permite romper la rigidez establecida por la clasificación de mercancías, de tal manera que aun tratándose de artículos agrupados en categorías distintas a las que pertenecen los productos amparados por la marca registrada, la protección de la marca notoria se extiende a las mercancías que formalmente corresponden a otros grupos de la clasificación oficial.⁶⁴

La fracción antes mencionada en su inicio establece que:

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

Y en su último párrafo señala:

"Este impedimento procederá en cualquier caso en que el uso de la marca por quien solicita su registro, pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida, o constituya un aprovechamiento que cause un desprestigio de la marca."

Por su parte el convenio de París al respecto establece:

⁶⁴ RANGEL MEDINA, D. LA ESPECIALIDAD DE LA MARCA, en r. m. de la P. I. A. MÉXICO Julio—Diciembre 1972 p. 185

"Los países de la unión, se comprometen, bien de oficio si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado a rehusar o invalidar el registro de una marca de fábrica o de comercio que constituya, la reproducción, imitación o tradición, susceptibles de causar confusión, de una marca que la autoridad competente del país de registro o del uso estimare ser allí notoriamente como siendo ya la marca de una persona que puede beneficiarse de la convención y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la imitación susceptible de crear confusión con ésta."⁶⁵

10. EL PRINCIPIO DE LA TERRITORIALIDAD.

El principio de territorialidad en opinión de Dassas G. implica que el derecho para sobre la marca no puede adquirirse y conservarse más que para los actos creadores y conservadores de derecho que fueron cumplidos en el país donde la protección es requerida y según su legislación.⁶⁶

Este principio es otra de las limitantes al campo del derecho marcario por medio del cual el ámbito de validez de su registro corresponde al territorio nacional: sus efectos no son para una zona o región del país, pero tampoco rebasan sus fronteras.⁶⁷

De acuerdo con este principio, la protección de la marca se encuentra circunscrita a los límites del país, en donde ha sido registrada.

La ley de LPI, adopta este principio en su artículo 128, el cual dice:

"La marca deberá usarse en territorio nacional tal como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo."

Complementa lo anterior el artículo 131 ya citado.

Por lo tanto podemos decir que el principio de territorialidad establece los alcances de los efectos de protección y validez de la marca, dentro de un límite geográfico o nacional.

11. MARCA NOTORIA.

La excepción a este principio lo establece la marca notoriamente conocida, la cual rebasa los alcances de protección que se origina por el carácter que le da la notoriedad.

⁶⁵ Art. 6 bis 1) del Convenio de París.

⁶⁶ DASSAS, GERAD. Citado por Nava Negrete. Ob. cit. p. 190

⁶⁷ RANGEL MEDINA, D. En Derecho de Propiedad, ... Ob. cit. p. 56

A. Pillet estima que la notoriedad es factor del conocimiento que los consumidores tienen de una marca. El hecho de pertenecer una marca al vocabulario de los consumidores y de permitirle en consecuencia cambiar sus puntos de vista al respecto.⁸⁸

En tanto que para Saint—Gal, se entiende por marcas notorias, aquellas que son conocidas por una amplia proporción del público y que gozan de una reputación importante, sin que se trate obligatoriamente de una celebridad enteramente excepcional.⁸⁹

Como quedo antes dicho, la marca es notoriamente conocida cuando un sector determinado del público o círculos comerciales del país conoce la marca, lo que no implica, como se indica arriba que se trate de un signo distintivo de alto renombre o supranotoria, así la notoriedad será resultado de la apreciación de la clientela a través de su comercialización y de un importante factor; la publicidad.⁹⁰

Indudablemente este último elemento esencial y de gran importancia para que la marca adquiera el carácter de notoria, no sólo en el país, sino en el extranjero o a nivel mundial, pero siguiendo la línea que marca el artículo 90 fracción XV, basta con hacerlo dentro de los sectores o círculos, interesados en adquirir los productos o recibir los servicios, plenamente determinados.

Sin embargo debe subrayarse que los titulares de las marcas notoriamente conocidas deben velar porque el público, no vaya a considerarlas como denominaciones genéricas, de uso común o corrientes.

En todo caso es de su interés reaccionar bajo ese título, sobre todo en el plano jurídico, contra empleos abusivos que constituyen una especie de "*Precio de Gloria*".⁹¹

La justificación al principio de territorialidad se da cuando alguien poco escrupuloso podría aprovechar una marca extranjera que todavía no ha sido registrada en nuestro país, para obtener el registro de esa marca a su nombre y disfrutar de la celebridad de ese signo distintivo.⁹²

Bajo el principio de territorialidad se han celebrado convenios internacionales, a continuación exponemos brevemente algunos de los principales.

⁸⁸ PILLET, A. Citado por Saint—Gal, "LAS MARCAS NOTORIAS EN DERECHO COMPARADO". En r.m. de la P. I. A. Núm. Esp. Enero—Diciembre, 1973, México p. 390

⁸⁹ YVES SAINT—GAL. IDEM

⁹⁰ Publicidad entendida como cualquier forma de información o referencia gráfica, auditiva, impresa,

⁹¹ es decir, cualquier fuente que ponga en contacto a la marca con el comprador o cliente potencial.

⁹² SAINT—GAL. Ob. cit. p. 40

⁹³ Ver capítulo VIII

12. REGISTROS INTERNACIONALES CONFORME AL ARREGLO DE MADRID DE 1903.

El Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas de fábrica o de comercio de 1891.⁹³ Es uno de los instrumentos jurídicos que excepcionaron el principio territorial de las marcas al establecer como su objetivo esencial: *"El permitir al titular de un registro nacional obtener la protección de su marca en varios países extranjeros, por un depósito único, hecho en una sola lengua y en una sola administración central."*⁹⁴

Este sistema exigía el registro previo de la marca en el país de origen, para después de ser regular su depósito en el registro internacional de Berna, la protección se extendía a todos los países unionistas, con los efectos de un registro directo en cada uno de ellos, la protección sería de 20 años.

Los inconvenientes propios del desfasamiento en el desarrollo de México frente a los países europeos, terminaron por hacer desventajoso el acuerdo, denunciándolo el 9 de marzo de 1943.⁹⁵

En la acta de denuncia se hizo constar que las marcas inscritas en la oficina internacional de Berna hasta la fecha en que la denuncia surtiera sus efectos, continuarán siendo protegidas en México hasta el fin del periodo respectivo de 20 años a que se refiere el artículo 6° del arreglo mencionado, salvo negativa formal de protección o invalidación que se dicte en los casos especiales en que proceda legalmente.⁹⁶

13. LA MARCA EUROPEA.

Derivado de la génesis de integración económica entre las naciones, los países europeos crean organismos y grandes bloques económicos como la Comunidad Económica Europea⁹⁷ y la Asociación Europea de Libre Comercio, integrada por Australia, Dinamarca, Noruega, Portugal, Suecia, Suiza, el Reino Unido y Finlandia. Formado en 1957 por el Tratado de Estocolmo.⁹⁸

Aparece también el llamado acuerdo Franco—Italiano, aplicable en Francia por un decreto del 31 de enero de 1961, que permitía el depósito de una marca efectuado

⁹³ La adhesión originaria de México en el arreglo de Madrid fue el 26 de julio de 1909 (DIARIO OFICIAL del 13 de Septiembre de 1909). Suscribiendo la revisión de la Haya (DIARIO OFICIAL del 30 de Abril de 1930)

⁹⁴ NAVA NEGRETE, J. Ob. cit. p. 223

⁹⁵ DIARIO OFICIAL del 6 de Abril de 1943.

⁹⁶ GACETA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1942. p. 880. Citado por Rangel Medina D. en Tratado ... p. p. 65 y 68

⁹⁷ Concluida entre la República Federal de Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos, adhiriéndose posteriormente, Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido y más recientemente Grecia, España y Portugal, hoy Unión Europea.

⁹⁸ RANGEL MEDINA, D. "EL DERECHO MARCARIO EN AMERICA LATINA". en r. m. de la P. I. A. México. Enero—Junio, 1971 p. 22

en uno de los países, extenderse al otro no obstante, la marca queda sujeta a cada uno de los países y a la ley de ese país.

Chavanne opina que el no aislar una Marca Europea de las marcas nacionales, saturaría los registros de propiedad industrial, los cuales contendrían cerca de un millón de marcas —y agrega—: Daría lugar a una sorda lucha para liquidarlas, porque en este millón de marcas de los países de la comunidad muchas son idénticas y se provocarían choques y conflictos, de hecho imposibles de resolver, al respetar los derechos legítimamente adquiridos.⁹⁹

Dentro de la coexistencia entre los diferentes países del mercado común de marcas, incluso idénticas, pero sujetas a legislaciones diferentes, tanto en lo concerniente a su validez, como a la extensión de su protección y sujetas así mismo a las interpretaciones jurisprudenciales más diversas, origina el entorpecimiento de la libre circulación de los bienes, lo cual es, según se sabe, uno de los objetos del mercado común.¹⁰⁰

Los expertos de Bruselas trataron de encontrar un texto definitivo al proyecto de marca europea, así señala Freitag, se creó un grupo de trabajo de marcas que llegó a redactar en 1964 un anteproyecto para un derecho de marcas europeas.¹⁰¹ Condicionado por el Arreglo de Madrid la marca europea y su registro importaría tres depósitos sucesivos: uno nacional, necesario para el depósito internacional y por último el depósito europeo. El conflicto nace del principio de territorialidad, al extenderse su protección en diferentes ámbitos de validez, regidos por disposiciones diferentes en grado y contenido.

El autor que venimos siguiendo concluye que sería desastroso que con motivo de la creación de una marca europea, la marca internacional del Arreglo de Madrid viniera a perder su renombre. Los comerciantes interesados sobre todo en el comercio con los países del mercado común se abstendrían del depósito internacional para sólo practicar el depósito europeo.¹⁰²

14. LA MARCA BENELUX.

La marca europea con la convención Benelux en materia de productos, suscrita el 19 de marzo de 1962 por Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos, entró en vigor el 1º de julio de 1969. El objetivo de ésta convención es de realizar una mejor integración de los mercados creando una marca única. Esta finalidad fue naturalizada

⁹⁹ CHAVANNE, M. "MARCAS DE FABRICA Y MERCADO COMÚN". en r. m. de la P. I. A. México Enero—Junio 1964 p. 106

¹⁰⁰ IDEM

¹⁰¹ FREITAG, ROBERT. "INTEGRACIÓN EN EL DERECHO DE MARCAS". en r. m. de la P. I. A. México Enero—Diciembre 1979 p. 6

¹⁰² CHAVANNE, M. Ob cit p. 106

por la promulgación de una ley uniforme Benelux, que entró en vigor el 1° de enero de 1971.¹⁰³

Esta convención tendrá una duración de 50 años, prorrogable en período de 10 años, salvo ratificación de las partes en ponerle fin, sujetándose a las disposiciones de la denuncia (términos).

E. D. Offner, establece al examinar la ley uniforme sobre marcas de Benelux, debe hacerse notar antes que todo, que los derechos de un usuario anterior serán muy limitados, y que la protección será otorgada principalmente al primer registrante. No parece haber ningún requisito de uso antes de que sea presentada una solicitud de registro de una marca en Benelux; sistema que, por otra parte, está de acuerdo con las leyes actualmente en vigor con cada uno de los tres países. Esta es una práctica de los países que se trata.¹⁰⁴

15 LA MARCA DEL PACTO ANDINO.

Mediante el Acuerdo de Cartagena del 26 de mayo de 1969, Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia y Chile, formaron el llamado Pacto Andino, adhiriéndose después Venezuela en 1973. Para lograr sus objetivos se establecieron mecanismos que tienden a cambiar la estructura económica de los países del pacto andino, este régimen común somete a un riguroso control gubernamental en disfrute del derecho sobre la marca, rompiendo el concepto tradicional de la exclusividad sobre el signo marcarlo. Además de numerosas disposiciones comunes a los patentes y a las marcas por cuanto, se refieren a la propiedad industrial en general, el régimen común contiene preceptos específicos respecto de las marcas en los artículos 6, 18, 21, 24, 25, 33, 48, 52 y 54, así como en los transitorios A), C), E), F) y G).¹⁰⁵

Bajo esta convención se crea la oficina subregional de la Propiedad Industrial para que sirva de enlace entre las oficinas nacionales a fin de recopilar y preparar la información sobre la propiedad industrial. Se trata en el fondo de una oficina de divulgación e información.¹⁰⁶

Ladas destaca los siguientes principios que rigen en materia de marcas; la aceptación de la solicitud para el registro en un país miembro otorga al solicitante un derecho de prioridad de seis meses para la presentación en otros países miembros. Se estipula la vigencia del registro en cinco años. El propietario de una marca no puede objetar la importación de artículos que provienen de otro país miembro y que lleven la misma marca registrada con prioridad a este reglamento. Las autoridades

¹⁰³ NAVA NEGRETÉ, J. Ob. cit. p. 229

¹⁰⁴ OFFNER, E. "LA CONVENCIÓN BENELUX SOBRE MARCAS". En r. m. de la P. I. A. México Enero—Junio 1965 p. 45

¹⁰⁵ RANGEL MEDINA. "EL DERECHO MARCARIO EN AMERICA LATINA" Ob. cit. p. 25

¹⁰⁶ PACHON, MANUEL. "PROPIEDAD INDUSTRIAL Y EL ACUERDO DE CARTAGENA". En r. m. de la P. I. A. México. Núm. esp. Enero—Diciembre 1971 p. 288

nacionales pueden únicamente exigir que los productos importados lleven una indicación del país de origen.¹⁰⁷

Por medio de la decisión N° 29 del 31 de diciembre de 1970, la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en su primer período de cesiones extraordinarias celebrado en Lima, aprobó un régimen común de tratamiento a los capitales extranjeros y sobre todo, marcas, patentes, licencias y regalías, para los países miembros del grupo andino.

Este es uno de los instrumentos jurídico—económico—sociológicos más importantes que en los últimos años se hayan celebrado con miras a promover y acelerar el proceso de integración de los países de incipiente desarrollo económico.¹⁰⁸

16. LA MARCA CENTROAMERICANA.

Una de las principales expresiones legales en materia de propiedad industrial con fines de unificación fue el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, sobre el cual Rangel Medina señala: El primero de junio de 1968, en la ciudad de San José, República de Costa Rica, los respectivos plenipotenciarios de las repúblicas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, firmaron el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial.¹⁰⁹

Sobre el campo específico de marcas, el autor en comento, destaca los siguientes principios generales que rigen el convenio:

1. Establece como obligatorio el uso de estas indicaciones que deben ir unidas a los productos que se distinguan como marcas: **"Producto centroamericano hecho en ..."**, seguido del nombre del país de origen, así como **"Marca Registrada"** o el signo equivalente (Art. 16).
2. el convenio adopta el sistema de protección marcaría atributiva ya que condiciona la adquisición de la propiedad de la marca al hecho de su registro, con lo cual deberán entenderse que están excluidas de su protección las marcas cuya propiedad se hubiese alcanzado por el uso (Art. 17).
3. en consonancia con tal sistema de protección señala que la propiedad de una marca solo será reconocida en el Estado o Estados en que se hubiera sido inscri-

¹⁰⁷ LADAS STEPHEN P., "INTEGRACIÓN ECONÓMICA DE AMÉRICA LATINA Y PROPIEDAD INDUSTRIAL", en r. m. de la P. I. A. México, Julio—Diciembre 1971 p. p. 214 y 215

¹⁰⁸ RANGEL MEDINA, D., "LA NUEVA LEGISLACIÓN SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN AMÉRICA LATINA", en r. m. de la P. I. A. México Enero—Junio 1972 p. 100 (Más recientemente apareció el llamado, "REGIMEN COMÚN SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL", resultado de las decisiones 313 y 344, con fines unionistas con Europa)

¹⁰⁹ RANGEL MEDINA, D., "EL CONVENIO CENTROAMERICANO PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL", en r. m. de la P. I. A. México, Enero—Junio 1968 p. 13

ta. La primera solicitud de registro de una marca originaria de cualquiera de los Estados contratantes deberá presentarse en el país de origen considerándose como tal, aquel en el que el empresario solicitante del registro tiene su principal establecimiento o su domicilio, sin que esta disposición sea aplicable a las marcas originarias de estados distintos de los contratantes (Art. 18).

Un derecho de prioridad por un plazo de seis meses, se otorga al solicitante del primer registro para que dentro de dicho plazo también pueda solicitar el registro de la misma marca en los otros Estados signatarios.

Por la adopción de los principios fundamentales sobre marcas y por los notables puntos de similitud que guarda con el convenio de París y con la ley—tipo de BIRPI., este convenio constituye un paso efectivo en la política mundial de unificación legislativa y, en forma concreta, un instrumento valioso para la política del mercado común centroamericano.¹¹⁰

Aun cuando no hay registro único de la marca, el hecho de ser Estado contratante brinda a las partes la posibilidad de extender su protección a los demás territorios en forma más sencilla, respecto de los países no miembros.

Y sobre este punto Ladas señala que sin duda alguna el convenio unifica las leyes sustantivas y procesales sobre la adquisición y aplicación de los derechos de propiedad industrial en las repúblicas de América Central. Incluye extensos y detallados reglamentos para conservar las oficinas existentes en los países contratantes.¹¹¹

Sin embargo este acuerdo quedo solo a nivel de proyecto, ya que las diferencias políticas, económicas y sociales propias de los estados centroamericanos, no permitieron continuar los trabajos para hacer efectivo dicho convenio. Hoy día, está siendo reactivado por el llamado "**Régimen común sobre Propiedad Industrial**".

Dentro del marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte,¹¹² se establecen disposiciones sobre signos distintivos y sobre marcas, entre las más importantes destacan:

En su artículo 1708 (Marcas):

Definición: Marca, es cualquier signo o cualquier combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, inclusive nombre de personas, diseños, diseños, letras, números, colores, elementos figurativos o la forma de los bienes o de su empaque.

¹¹⁰ RANGEL MEDINA, D. "EL DERECHO MARCARIO EN AMÉRICA LÁTINA" Ob. cit. p. 24

¹¹¹ LADAS, P. STEPHEN "Ob. cit. p. 193

¹¹² Publicado en el Diario Oficial del 20 de Diciembre de 1993 y que entró en vigor el 1º de Enero de 1994

Tipos de Marca: Incluye las de servicio, las colectivas, las de certificación, además brinda la posibilidad a las partes el condicionar que los signos sean visibles, dando la posibilidad que no lo sean necesariamente, caso de las marcas olfativas, gustativas y las de sonido o acústicas. Aún de incipiente penetración en nuestro mercado.

La no registrabilidad aparece expresada en términos claros y muy generales:

El titular de una marca podrá impedirle a otro que no cuenta con su consentimiento, el usar, en el comercio signos idénticos similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares ha aquellos para los cuales se ha registrado la marca del titular, cuando dicho uso genere una posibilidad de confusión; Se presumirá la posibilidad de confusión cuando se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos.

No son registrables, además en términos del apartado 14:

"Cuando una de las Partes negará el registro a las marcas que contengan o consistan en elementos inmorales, escandalosos o que induzcan a error, o elementos que puedan denigrar o sugerir falsamente una relación con personas vivas o muertas, instituciones, creencias, símbolos nacionales de cualquiera de las partes, o que los menosprecien o afecten su reputación."

En lo referente a las marcas notoriamente conocidas, el punto 6 del mismo artículo, indica:

"Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tomará en cuenta el conocimiento que de ésta se tenga en el sector correspondiente del público, inclusive aquel conocimiento en territorio de la Parte que sea resultado de la promoción de la marca. Ninguna de las Partes exigirá que la reputación de la marca se extienda más allá del sector del público que normalmente trate con bienes o servicios en cuestión."

Sobre las llamadas marcas de Certificación a que alude el tratado, son aquellas que cumplen la función de atribuir al producto o servicio distinguido una calificación adicional por ser poseedor de ciertas características. Son símbolos que se adhieren al producto dotándole de reconocimientos o cualidades intrínsecas, tales como **"Autenticaciones"**, **"producto seguro"** y **"biodegradable"**.

Las disposiciones del TLC. Referidas al uso de las marcas, para conservar el derecho derivado del registro, son:

1. Cada Parte podrá exigir el uso de la marca para conservar el registro.

2. Procederá la cancelación, por falta de uso en un período ininterrumpido de dos años, salvo que el titular presente razones apoyadas en la existencia de obstáculos para el uso. (Apartado 8, ver 9 y 10).

Sobre las traducciones de palabras Genéricas se establece:

Cada una de las Partes prohibirá el registro como marca, de palabras, al menos en español, francés o inglés, que designen genéricamente los bienes o servicios, o los tipos de bienes o servicios, o los tipos de bienes o servicios, a los que la marca se aplique. (13)

Otro de los acuerdos multilaterales sobre marcas, es el Acuerdo sobre los Aspectos de los derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, Inclusive el Comercio de Mercancías Falsificadas. Resultado del acta final de la Ronda Uruguay, en Punta del Este, (Marrakech 94) la cuál transformó el GATT en la OMC.¹¹³

Este instrumento establece un marco multilateral de principios, de normas y disciplinas relacionadas con el comercio internacional de mercancías falsificadas. Adoptando las reglas y principios internacionales sobre propiedad intelectual.

En lo concerniente a las marcas de fábrica o de comercio y las marcas de servicio, el acuerdo define qué tipos de signos pueden gozar de protección y cuáles deben ser los derechos mínimos que se confieren a sus propietarios.

17. TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE MARCAS.

El más reciente de los acuerdos celebrados bajo los principios de especialidad y de territorialidad es el llamado **TRATADO SOBRE EL DERECHO DE MARCAS**, suscrito en Ginebra el 27 de octubre de 1995.¹¹⁴

Este ambicioso proyecto intenta uniformar los criterios aplicados en el procedimiento para obtener el registro marcarío, destacado en su artículo los siguientes rubros:

- Artículo:
2. Marcas a las que se aplica el tratado.
 3. Solicitud.
 4. Representación; Domicilio legal.
 5. Fecha de presentación.
 6. Registro único para productos y/o servicios pertenecientes a varias clases.
 7. División de la solicitud y el registro.

¹¹³ ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO. D.O. 30 de Diciembre de 1994.

¹¹⁴ TRATADO SOBRE EL DERECHO DE MARCAS. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL OMPI. N° 225 (S).

8. Firma.
9. Clasificación de productos o servicios.
10. Cambios en los nombres o direcciones.
11. Cambios en la titularidad.
12. Corrección de un error.
13. Duración y Renovación del registro
14. Observaciones en caso de rechazo previsto.
15. Obligaciones de cumplir con el convenio de París.
16. Marcas de Servicio.

Sobresalen entre otras las disposiciones siguientes:
Este tratado regula según su artículo 2º

1. Naturaleza de las marcas:

- a) *El presente tratado se aplicará a las marcas que consistan en signos Visibles, bien atendiendo que sólo las Partes contratantes que acepten el registro de marcas tridimensionales estarán obligadas a aplicar el presente tratado a dichas marcas.*
- b) *El presente programa no se aplicará a los hologramas, ni a las marcas que no consistan en signos visibles, en particular las marcas Sonoras y las marcas Olfativas.*

2. Tipo de Marcas:

- a) *El presente tratado se aplicará a las marcas colectiva, marcas de certificación y marcas de garantía.*

Artículo 6º Registro único para productos y/o servicios pertenecientes a varias clases.

"Cuando se hayan incluido en una solicitud única productos y/o servicios que pertenezcan a varias clases de la clasificación de Niza dicha solicitud dará por resultado un registro único."

Artículo 13º Duración y Renovación del registro.

7) Duración.— La duración del período inicial del registro y la duración de cada período de renovación será de 10 años.

Artículo 15. Obligaciones de cumplir con el Convenio de París.

"Cualquier Parte contratante deberá cumplir con las disposiciones del convenio de París que afectan a las marcas."

8. Firma.
9. Clasificación de productos o servicios.
10. Cambios en los nombres o direcciones.
11. Cambios en la titularidad.
12. Corrección de un error.
13. Duración y Renovación del registro
14. Observaciones en caso de rechazo previsto.
15. Obligaciones de cumplir con el convenio de París.
16. Marcas de Servicio.

Sobresalen entre otras las disposiciones siguientes:
Este tratado regula según su artículo 2º

1. Naturaleza de las marcas:

- a) *El presente tratado se aplicará a las marcas que consistan en signos Visibles, bien atendiendo que sólo las Partes contratantes que acepten el registro de marcas tridimensionales estarán obligadas a aplicar el presente tratado a dichas marcas.*
- b) *El presente programa no se aplicará a los hologramas, ni a las marcas que no consistan en signos visibles, en particular las marcas Sonoras y las marcas Olfativas.*

2. Tipo de Marcas:

- a) *El presente tratado se aplicará a las marcas colectiva, marcas de certificación y marcas de garantía.*

Artículo 6º Registro único para productos y/o servicios pertenecientes a varias clases.

"Cuando se hayan incluido en una solicitud única productos y/o servicios que pertenezcan a varias clases de la clasificación de Niza dicha solicitud dará por resultado un registro único."

Artículo 13º Duración y Renovación del registro.

7) Duración.— La duración del período inicial del registro y la duración de cada período de renovación será de 10 años.

Artículo 15. Obligaciones de cumplir con el Convenio de París.

"Cualquier Parte contratante deberá cumplir con las disposiciones del convenio de París que afectan a las marcas."

Dentro del propio Reglamento del tratado en comento, se establece en su Artículo 22 (Disposiciones transitorias): 1) (Solicitud única para productos y servicios pertenecientes a varias clases; división de la solicitud)

a) Cualquier Estado, u organización intergubernamental, podrá declarar que no obstante lo dispuesto en el artículo 3.5), (5) (solicitud única para productos y/o servicios pertenecientes a varias clases). *"La misma solicitud podrá referirse a varios productos o servicios independientemente de que se pertenezcan a una o varias clases de las clases de la clasificación de Niza. Una solicitud sólo podrá presentarse en la oficina respecto de productos o servicios que pertenezcan a una clase de la clasificación de Niza."*

Y además dentro del inciso 1) Fracción b) del propio artículo 22 se estableció:

"b) Cualquier Estado u organización intergubernamental podrá declarar que, no basta lo dispuesto en el artículo 6º cuando se haya incluido productos y/o servicios pertenecientes, a varias clases de la clasificación de Niza en una misma solicitud, tal solicitud dará lugar a dos o más registros en el registro de las marcas, a condición de que cada uno de tales registros contenga una referencia a todos los demás registros resultantes de dicha solicitud".

Aún cuando éste tratado, no ha entrado en vigor, a partir de el 27 de octubre de 1995 ha sido firmado por los siguientes países:

Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, China, Cuba, Dinamarca, República Dominicana, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Indonesia, Israel, Italia, Kenia, Lituania, Luxemburgo, Malta, México, Mónaco, Morocco, Polonia, Portugal, República de Moldavia, Federación Rusa, Senegal, Slovakia, Slovenia, Sud África, Estados Unidos de América, Uruguay, y la Comunidad Europea.

En el caso de México aún no ha sido ratificado el tratado sobre el derecho de marcas, sin embargo se encuentra en estudio.

CAPITULO SEGUNDO

**ANALISIS HISTORICO DE LA NO
REGISTRABILIDAD DE LAS
MARCAS EN LA LEGISLACION
MEXICANA**

CAPITULO SEGUNDO

ANÁLISIS HISTÓRICO DE LA NO REGISTRABILIDAD DE LAS MARCAS EN LA LEGISLACIÓN MEXICANA.

1. ASPECTOS GENERALES.

La necesidad de legislar sobre cualquier materia nace del desarrollo propio de los Estados, México no ha sido la excepción, la necesidad de regular el mundo de las marcas aparece en la época colonial y ha ido evolucionando de acuerdo a las condiciones que exige la industria, el comercio y la economía en general.

Así durante el periodo comprendido del año 1753 hasta 1889 se dictaron ordenanzas, reglamentos, aparecen codificaciones no estructuradas específicamente sobre marcas, así encontramos en la legislación marcaria mexicana, las siguientes disposiciones:

- a) Ley de Marcas de Fábrica de 1889¹¹⁵
- b) Ley de marcas Industriales y de comercio del 25 de agosto de 1903¹¹⁶
- c) Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales del 27 de julio de 1928¹¹⁷
- d) Reglamento de la Ley de Marcas y de Avisos y nombres Comerciales del 11 de diciembre de 1928.¹¹⁸
- e) Ley de la Propiedad Industrial de 1942.¹¹⁹
- f) Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial¹²⁰
- g) Ley de Invenciones y Marcas de 1975.¹²¹
- h) Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas.¹²²
- i) Decreto que adiciona y reforma la Ley de Invenciones y Marcas.- D.O. 16 de Enero de 1987.¹²³
- j) Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas de 1988.- D.O. 30 de Agosto de 1988.¹²⁴
- k) Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.- D.O. 27 de junio de 1991.¹²⁵
- l) Ley de la Propiedad Industrial de 1994.- D.O. 2 de Agosto de 1994.¹²⁶

¹¹⁵ Publicado en el Diario Oficial del 28 de Noviembre de 1889.

¹¹⁶ Publicado en el Diario Oficial del 2 de Septiembre de 1903.

¹¹⁷ Publicado en el Diario Oficial del 27 de Julio de 1928.

¹¹⁸ Publicado en el Diario Oficial del 31 de Diciembre de 1928.

¹¹⁹ Publicado en el Diario Oficial del 31 de Diciembre de 1942.

¹²⁰ Publicado en el Diario Oficial del 31 de Diciembre de 1942.

¹²¹ Publicado en el Diario Oficial del 10 de Febrero de 1976.

¹²² Publicado en el Diario Oficial del 20 de Febrero de 1981.

¹²³ Publicado en el Diario Oficial del 16 de Enero de 1987.

¹²⁴ Publicado en el Diario Oficial del 30 de Agosto de 1988.

¹²⁵ Publicado en el Diario Oficial del 27 de Junio de 1991.

¹²⁶ Publicado en el Diario Oficial del 2 de Agosto de 1994.

m)Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.- D.O. - 23 de noviembre de 1994.¹²⁷

2. LEY DE MARCAS DE FÁBRICA DE 1889.

Iniciamos este análisis a partir de la ley de Marcas de fábrica hasta llegar a la actual ley, tal y como lo indica el título del capítulo se trata de estudiar los supuestos propios de cada ley referidos exclusivamente a la institución de la marca, lo que es, lo que puede constituir marca, lo que no es registrable como marca. Asimismo consideramos necesario señalar cada uno de los supuestos de no registrabilidad de la marca a fin de ilustrar la trayectoria en la técnica jurídica y su implementación al paso del tiempo.

Sobre la ley de Marcas de Fábricas de 1889, César Sepúlveda expone: El régimen de Díaz alentó siempre una marcada idea de desarrollo industrial y comercial en México, inspirado seguramente en ideas europeas. Indudablemente es que tuvo como modelo la ley Francesa de 23 de junio de 1857, sobre las Marcas de Fábrica y de Comercio.¹²⁸

Es el primer intento legislativo por colocar a la materia marcaria en una especial estructura. Empero al inicio de su vigencia las disposiciones del código de comercio se mantuvieron vigentes, paralelamente a esta ley, hasta su derogación expresa en la ley de 1903, en su artículo 91 transitorio.

En su artículo 1º establece el concepto de marca:

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

Esta ley no considera como marca. *"La forma, color locuciones o designaciones que no constituyan por sí solas el signo determinante de la especialidad del producto. En ningún caso este signo podrá ser contrario a la moral."*

La adquisición sobre el derecho a la marca será sólo permitida a aquel que primero hubiese hecho uso legal de la marca.

La propiedad exclusiva de la marca se obtiene en virtud de la declaración hecha por la Secretaría de Fomento, respecto de que el interesado se ha reservado sus derechos.

¹²⁷ Publicado en el Diario Oficial del 23 de Noviembre de 1994.

¹²⁸ SEPÚLVEDA, CÉSAR. Ob. cit. p.1

La duración de la marcas de fábrica es indefinida; se entiende abandonada por clausura o falta de producción por más de un año del establecimiento, fábrica o negociación que la empleó.

Esta ley se comenzó a regir a partir del día 1º de Octubre del mismo año

3. LEY DE MARCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIO DE 1903.

Esta ley trató de perfeccionar la técnica legislativa en materia marcaría, además a través de ella se crea una oficina especial para tramitar y conceder el registro de las marcas.¹²⁹

Define a la marca como: *"El signo o denominación característica y peculiar usada por el industrial, agricultor o comerciante en los artículos que produce o expende, con el fin de singularizarlos y denotar su procedencia."*

La marca se puede constituir por los nombres bajo una forma distintiva, las denominaciones "etiquetas" o marbetes, cubiertas, envases o recipientes, timbres, sellos, viñetas, orillos, recamados, filigranas, grabados, escudos, emblemas, relieves, cifras, divisas, etc. entendiéndose que esta enumeración es puramente enunciativa y no limitativa.

Se condiciona el derecho exclusivo al uso de la marca a su debido registro en la oficina de patentes y marcas.¹³⁰

No son registrables como marca:

- I. Los nombres o denominaciones genéricas, cuando la marca ampara objetos que estén comprendidos en el género o especie a que se refiere el nombre o denominación; pues el requisito indispensable para que una denominación o nombre pueda servir como marca, es el que sea susceptible de señalar o hacer distinguir los efectos así amparados, precisamente de otros de su misma especie o clase.*
- II. Todo lo que sea contrario a la moral, a las buenas costumbres, a las leyes prohibitivas; y todo aquello que tienda a ridiculizar ideas, personas u objetos dignos de consideración.*
- III. Las armas, escudos y emblemas nacionales.*

¹²⁹ Aparece regulada la marca agrícola para denotar el origen de los productos, de sus cultivos, como semillas, plantas, cereales, frutos, etc. concepto vertido por RANGEL MEDINA, D. En Tratado..., p. 248.

¹³⁰ El registro de la marca ya no se efectúa en el Registro de Comercio que consignaba el anterior Código de Comercio de 1889.

IV. *Las armas, escudos y emblemas de los Estados de la Federación, ciudades nacionales o extranjeras, naciones y Estados extranjeros, etc., sin el consentimiento respectivo de ellos;*

V. *Los nombres, las firmas, sellos, retratos de los particulares sin su consentimiento. (art. 5º)*

4. LEY DE MARCAS Y DE AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES DE 1928.

Sepúlveda señala que esta ley tiene ya un sello de modernidad —y agrega— recogió los avances ocurridos hasta entonces en el mundo de esta clase de propiedad, manifiestos en la convención de París de 1883 e incorporaban las novedades de la revisión de Washington de 1911 y las de la revisión de la Haya, de 1925.¹³¹

Este ordenamiento no da un concepto de marca sobre ello, Rangel Medina indica que ya no aparece definición alguna sino que implícitamente se indica la finalidad de la marca, así como otras características de la misma¹³², como aparece en su art. 1º:

"Quien esté usando o quiera usar una marca para distinguir los artículos que fabrique o produzca y denotar su procedencia puede adquirir el derecho exclusivo de uso, mediante su registro..."

"Igual derecho tendrán los comerciantes... usando su marca por sí sola o agregada a la industrial o agricultor que los produjo."

Esta disposición innova y rebasa los alcances de las anteriores leyes, ya que se advierten como fuentes del derecho exclusivo sobre la marca, el registro y el uso de la misma, es decir, se adopta el sistema mixto. (atributivo—declarativo).

Para esta ley pueden constituir marca:

"Los nombres bajo una forma distintiva, las denominaciones y en general cualquier medio material que sea susceptible, por sus caracteres especiales, de hacer distinguir a los objetos a que trata de aplicarse, de los de su misma especie o clase, así como, las razones sociales de los comerciantes, y las leyendas, muestras o enseñanzas de sus establecimientos aplicadas a las mercancías que venden;"

El artículo 4º de esta ley establece el alcance del uso como fuente del derecho (sistema declarativo) al señalar que:

¹³¹ SEPÚLVEDA CÉSAR. Ob. cit. p. 3

¹³² RANGEL MEDINA, D. En Tratado..., Ob. cit. p. 158

El derecho al uso de la marca obtenida mediante su registro, no producirá efecto contra un tercero que explotaba ya dicha marca en la República Mexicana con más de tres años de anterioridad a la fecha legal de dicho registro.

No son registrables como marca:

I. Los nombres o denominaciones genéricas cuando la marca ampare objetos que estén comprendidos en el género o especie a que se refiere tal nombre o denominación, o que se hayan hecho de uso común en el país para distinguir productos pertenecientes a la clase o especie que trata de ampararse como marca.

II. Los envases que pertenezcan al dominio público o se hayan hecho de uso común en México.

III. Todo lo que sea contrario a la moral, a las buenas costumbres, a las leyes prohibitivas y todo aquello que tienda a ridiculizar ideas u objetos dignos a consideración.

IV. (Frac. que corresponde a la III de 1903).

V. (Frac. que corresponde a IV. de la ley de 1903).

VI. (Frac. que corresponde a la V. de la ley de 1903).

VI. El emblema de la Cruz Roja y la denominación Cruz Roja o Cruz de Ginebra.

VII. Una marca 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.

VIII. Una marca que ostensiblemente pueda inducir al público en error sobre la procedencia de los artículos que ampara.

XI. Los nombre que indiquen simplemente la procedencia de los productos a menos que se trate de lugares de propiedad particular y se tenga el consentimiento del propietario." (art. 7)

En este mismo año aparece por primera vez en la legislación marcaria nacional, dentro del reglamento de la ley (art. 9º) una clasificación de artículos en 50 clases, enunciativas.

5. LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1942.

Comenzó a regir a partir del 1º enero de 1943 y dentro de la exposición de motivos se advierte la necesidad de codificar conjuntamente las leyes promulgadas el 16 de junio de 1928, sobre patentes de invención, marcas, avisos, y nombres comerciales, que se encuentren comprendidos íntegramente en el concepto de "**Propiedad Industrial**" conservando la ley en general los sistemas y principios fundamentales de las leyes anteriores y en la misma se precisan y definen claramente los derechos relativos a la propiedad industrial. Para proteger en forma adecuada los intereses de los titulares de éstos y los del público. Así mismo la ley toma en cuenta los principios universalmente admitidos de la "**Convención de Unión de París**" de 1883 para la protección de la propiedad industrial.¹³³

Rangel Medina dice que se caracteriza esta ley desde el punto de vista formal, en que codifica todas las disposiciones relativas a patentes de invención, a marcas, a avisos comerciales, a nombres comerciales y a competencia desleal.¹³⁴

Las más importantes modificaciones y adiciones, aparecen en relación a los signos o medios materiales no registrables, ya que la definición de marca, adquisición del derecho y lo que puede constituir la marca, son esencialmente iguales a la ley de 1928.

Las innovaciones respecto a los elementos no registrables se incrementan quedando de la forma siguiente:

I. Los nombres propios, técnicos o vulgares, de los productos o las denominaciones genéricas, y sus traducciones, cuando se pretenda amparar artículos que estén comprendidos en el género o especie a que corresponde tal nombre o denominación.

II. Los nombres que se hayan hecho de uso común en el país, para designar productos pertenecientes al mismo género o especie que aquellos que tratan de ampararse con la marca.

III. Los envases que sean del dominio público o se hayan hecho de uso común en México, y en general aquellos que carezcan de una originalidad tal que los distinga fácilmente.

IV. Las figuras, denominaciones o frases descriptivas de los productos que tratan de ampararse con la marca, incluyendo los adjetivos calificativos y gentilicios. Una denominación descriptiva no se considerará distintiva por el solo hecho de que ostente una ortografía caprichosa, o se encuentre traducida a cualquier idioma.

¹³³ Exposición de Motivos de la ley de la Protección Industrial p. I y II

¹³⁴ RANGEL MEDINA, D. En Tratado..., p. 43

V. 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.

Vi. (Corresponde a la fracción III del art. 7º de la ley de 1928.)

Vii. Las armas escudos y emblemas nacionales, la designación verbal de los emblemas se equipará a los emblemas mismos.

Viii. (Corresponde a la fracción V del Art. 7º de la ley de 1928.)

Ix. Los nombres, firmas, sellos y retratos sin la autorización de los interesados o si han fallecido, de sus herederos o parientes hasta el tercer grado.

X. Los emblemas de la Cruz Roja y la denominación de Cruz Roja o Cruz de Ginebra.

Xi. Las palabras de lenguas vivas extranjeras cuando la marca se pida para aplicarse a artículos que el solicitante fabrique solamente en México, o en cualquier otro país de habla española.

Xii. Las denominaciones, geográficas, propias o vulgares y los nombres o adjetivos cuando indiquen simplemente la procedencia de los productos o puedan originar cualquier confusión o error en cuanto a la procedencia de los productos que pretenden ampararse. Se Exceptúan los nombres de lugares de propiedad particular, cuando sean especiales o inconfundibles y se tenga el consentimiento del propietario.

Xiii. Las denominaciones o signos susceptibles de engañar al público, entendiéndose por tales las que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza u origen de las mercancías o sobre las cualidades de los productos que pretenden ampararse.

Xiv. Una marca 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:

a) Aquella que sea idéntica a otra anterior ya registrada y vigente, solicitada para los mismos artículos. La negativa se dictará de plano y procederá aun en aquellos casos en que el nuevo registro lo pida el dueño de la marca anterior vigente, u otra persona con el consentimiento expreso del propietario de la marca primordial.

b) Aquella que sea semejante, a otra ya registrada y vigente, aplicada a los mismos artículos, en grado tal que pueda confundirse con la anterior. También

en este caso la negativa se dictará de plano, salvo que la marca sea solicitada precisamente por el propietario de la marca anterior con la cual puede confundirse, caso en que el registro será concedido y las marcas se considerarán ligadas, para el solo efecto de su transmisión.

c) La que tenga semejanza dudosa e indeterminada con otra marca anterior vigente, aplicada a los mismos artículos. En este caso se dará aviso al dueño de la marca anterior con la que existe semejanza dudosa y teniendo en cuenta lo que éste exponga dentro del plazo que al efecto se le señale, se resolverá sobre la concesión o negativa del registro. La resolución administrativa que se dicte sobre el particular, se comunicará a todos los interesados. Si el solicitante es el dueño anterior de la marca con la que existía semejanza dudosa, ésta no será obstáculo para la concesión del registro solicitado. Sin que deba correrse traslado alguno. Pero en todo caso, la Secretaría podrá declarar ligada la marca que se conceda, con la marca anterior del mismo interesado con la que exista semejanza." (art. 105.)

Además el artículo 106 agrega: *"Aunque no se trate de los mismos artículos se aplicará la regla de la fracción XIV del artículo que antecede, cuando el nuevo registro sea solicitado por una persona distinta del propietario de una marca anterior, para artículos similares a los que ésta última ampara, si la Secretaría considerará que existe la posibilidad de confusión..."*

Sobre este ordenamiento Sepúlveda refiere, la ley de 1903 concedía una protección tal vez demasiado extensa y por ello andando el tiempo provocó una reacción en su contra. Empero —agrega— no puede negarse que la ley de 1943 fue un instrumento útil a lo largo de sus 33 años de vigencia. Está asociada al considerable progreso industrial de México que se observa en la misma época.

6. LEY DE INVENCIÓNES Y MARCAS DE 1975.

Esta ley regula ya en forma más completa las instituciones dentro de la competencia industrial y comercial. Esencialmente conserva la misma estructura de la anterior, empero una de las principales innovaciones fue la de dar protección a las marcas que distinguen la prestación de un servicio, al indicar:

"Esta ley reconoce las marcas de productos y las marcas de servicios. Las primeras se constituyen por los signos que distinguen a los artículos de su misma especie o clase. Las segundas, por los signos que distinguen un servicio de otro de su misma especie o clase." (art. 87)

Con esta disposición se amplían los derechos y obligaciones de los prestadores de servicios que cuenten con marcas registradas.

Dentro de los elementos registrables y no registrables —objeto de nuestro estudio— se dan mayores limitantes. Así lo que puede constituir marca es lo siguiente:

" I. Las denominaciones y signos visibles suficientemente distintivos y cualquier otro medio susceptible de identificar los productos o servicios a los que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase.

II. Los nombres comerciales y las razones sociales o denominaciones sociales, siempre que no queden comprendidos en las prohibiciones previstas en el artículo siguiente." (art. 90 de la LIM.)

El artículo 91 señala que no es registrable como marca:

- I. Las denominaciones y signos que no reúnan los requisitos que señala la fracción I del artículo anterior.*
- II. Los nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios que pretendan ampararse con la marca, así como aquellas palabras que, en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales se hayan convertido en la designación usual o genérica de los mismos.*
- III. La figura de los envases que sean del dominio público o que se hayan hecho de uso común, y en general, aquellos que carezcan de una originalidad que los distinga fácilmente.*
- IV. La forma usual o corriente de los productos o la impuesta por la naturaleza misma del producto o del servicio o por su función industrial.*
- V. Las denominaciones, figuras o frases descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como la marca. Una denominación no se considerará distintiva porque ostente una ortografía caprichosa o construcción artificial, o sea que el producto de la unión de dos o más palabras que analizadas aisladamente continúen siendo descriptivas en su conjunto.*
- VI. Las letras aisladas, los números y los colores aislados, a menos que estén combinados o acompañados de elementos tales como signos, diseños o denominaciones, que les den un carácter distintivo. Se considera número aislado, el compuesto por uno o más dígitos expresados numéricamente o con letra.*
- VII. Las que reproduzcan o imitan sin autorización escudos, banderas y emblemas de cualquier país, Estado, Municipio o divisiones políticas similares, así como las denominaciones y siglas de organizaciones internacionales, gubernamentales, intergubernamentales y no gubernamentales o de cual-*

quier otra organización reconocida oficialmente, así como la designación verbal de los mismos.

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

IX. Las que reproduzcan o imiten monedas, billetes de banco y otras medidas oficiales de pago nacionales o extranjeros o las monedas nacionales conmemorativas.

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

XI. Los nombres, seudónimos, firmas, sellos y retratos de personas, sin consentimiento de los interesados o, si han fallecido de sus ascendientes o descendientes en grado más próximo.

XII. Los títulos de obra literarias, artísticas o científicas y los personajes ficticios o simbólicos, salvo con el consentimiento de su autor, cuando conforme a la ley de la materia, éste mantenga vigentes sus derechos; así como los personajes humanos de caracterización sino de cuenta con su conformidad.

XIII. Las palabras simples o compuestas de las palabras vivas extranjeras y las construidas artificialmente de modo, que por su grafismo o fonética parezcan voces extranjeras, cuando la marca se solicite para aplicarse a artículos o servicios que el solicitante produzca o preste exclusivamente en el país o en cualquier otro país, de habla española. (fracción derogada por las reformas a la ley de 16 de enero de 1987).

XIV. Las denominaciones geográficas, propias o comunes, así como los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan originar confusión o error en cuanto a su procedencia, así como las denominaciones de poblaciones o lugares que se caracterizan por la fabricación de ciertos productos. Para amparar éstos, excepto los nombres de lugares de propiedad particular, cuando sean especiales e inconfundibles y se tenga el consentimiento del propietario.

XV. Los mapas, sin embargo podrá usarse como elemento de las marcas; si corresponden al país de origen o lugar de procedencia de sus productos o servicios que aquellas distinguen, siempre que en este país estuviesen registrados.

XVI. Las denominaciones, signos o figuras susceptibles de engañar al público o inducirlo a error, entendiéndose por tales, los que constituyan falsas indica-

ciones sobre la naturaleza, origen, componentes o cualidades de los productos o servicios que pretendan amparar.

XVII. Las denominaciones o signos que conforme a otras disposiciones legales, no sea posible utilizar para fines comerciales o, por razones de interés público, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial considere inconveniente registrar.

XVIII. Todo lo que sea contrario a la moral, a las buenas costumbres, al orden público y aquello que tienda a ridiculizar ideas o personas.

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

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

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

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

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

La vigencia del registro de la marca, se limita a cinco años a partir de la fecha legal, renovables por el mismo período.

7. LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1991.

Esta ley restringe la posibilidad de que cualquier persona pueda registrar una marca y la limita sólo a los industriales, comerciantes, o prestadores de servicio.

La marca es definida por este ordenamiento como:

"Todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado." (art. 88)

Pueden constituir marca los siguientes signos:

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

II. Las formas tridimensionales.

III. Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidos en el artículo siguiente.

IV. El nombre propio de una persona física, siempre que no exista un homónimo ya registrado como marca." (art. 89)

No son registrables como marca los siguientes signos:

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

II. Los nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios que pretendan ampararse con la marca, así como aquellas palabras que, en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales, se hayan convertidos en la designación usual o genérica de los mismos.

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

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

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

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

VII. (Esta fracc. Corresponde a la VII del art. 91 de la LIM.)

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

IX. (Corresponde a la fracción X del art. 91 de la LIM.)

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

XI. (Fracción que correspondió originalmente a la XV del art. 90 de la LIM. pasando con las reformas de 1987 a integrarse en la fracc. XIV la propia Ley.)

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

XIII. (Fracción que corresponde a la XII del art. 90 de la LIM)

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

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

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

XVII. Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión, a un nombre comercial aplicado a una empresa o un establecimiento industrial, comercial o de servicios, cuyo giro preponderante sea la elaboración o venta de los productos o la prestación de los servicios que se pretendan amparar con la marca, y siempre que el nombre comercial haya sido usado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca o del uso declarado de la misma. Lo anterior no será aplicable, cuando la solicitud de la marca la presente el usuario del nombre comercial, si no existe otro nombre comercial idéntico que haya sido publicado." (art. 90)

**La vigencia del registro será de 10 años renovables por periodos iguales.
Además, se introduce la posibilidad de utilizar la letra "R" dentro de un círculo
para los mismos efectos de las anteriores siglas.**

CAPITULO TERCERO

**MARCAS SUSCEPTIBLES DE
REGISTRO SEGÚN LA LEY DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL VIGENTE**

CAPITULO TERCERO

MARCAS SUSCEPTIBLES DE REGISTRO SEGÚN LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL VIGENTE¹³⁵.

1. LAS DENOMINACIONES.

Las denominaciones son las palabras inventadas o tomadas del lenguaje corriente, no pueden ser ni genéricas, ni necesarias, o exclusivamente descriptivas para designar los productos que ellas están destinados a distinguir.¹³⁶

Por denominación deberá entenderse según Rangel Medina, la designación del producto por sí mismos y puede siempre constituir una marca, con tal de ser nueva y que además, no sea necesaria, es decir, indispensablemente del producto al que se aplica. No es la forma —agrega— no es el aspecto exterior de la palabra lo que se protege, sino la palabra misma.¹³⁷

Jorge Otamendi cita las llamadas denominaciones de fantasía y no dice que se trata de un supuesto, quizás el más común en el ámbito marcario, que implica la creación de un vocablo. Este puede no tener significado alguno aunque puede evocar alguna idea o concepto.¹³⁸

Así se llaman porque supuestamente no despiertan, por lo menos inmediatamente, la idea del objeto al que se aplican y son palabras nuevas acuñadas exproffeso, señala Sepúlveda.¹³⁹

La única limitante a éste tipo de signos es, según el art. 89 de la ley, que sea suficientemente distintiva y susceptible de identificar los productos o servicios frente a otros de igual especie o clase. Lo que se traduce a *contrario sensu* en denominaciones descriptivas evocativas o genéricas. Sobre este aspecto Otamendi Explica que a menos de que sea el nombre de los productos o servicios que van ha distinguir, o de sus características, serán registrables en principio, tanto las palabras de fantasía como las que tiene contenido conceptual. Además pueden ser registradas en forma individual o en combinación de otras.¹⁴⁰

La jurisprudencia define a la denominación en los siguientes términos:

¹³⁵ LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. D.O., 2 de Agosto de 1994.

¹³⁶ SAINT—GAL, YVES citado por Nava Negrete Ob. cit. P. 435.

¹³⁷ RANGEL MEDINA, D. En Tratado.... p.p. 209 y 270 En cuanto al termino nuevo ello significa que sea diferente y original en grado de no parecerse en alguna forma a otra denominación ya registrada.

¹³⁸ OTAMENDI, JORGE. Ob. cit. p. 26.

¹³⁹ SEPÚLVEDA, CÉSAR. Ob. cit. p.117.

¹⁴⁰ OTAMENDI, JORGE. Ob. cit. pp. 27 y 28.

"En un sentido o concepción estricta, puede decirse que es el nombre o conjunto de letras o palabras que identifican al producto y su titular."¹⁴¹

En relación a este primer punto se hace más fácil explicar que tipo de denominaciones no son susceptibles de registro, por lo que nos remitimos al capítulo siguiente.

2. LAS FIGURAS VISIBLES, DISTINTIVAS E IDENTIFICATIVAS.

Dada la amplitud de aquellas figuras que son distintivas dentro del mundo marcario, nos limitamos a exponer las principales.

Bajo el término de figura, se amparan todas aquellas formas, materiales gráficos susceptibles de registro como.

ETIQUETAS: Nava Negrete cita el siguiente concepto: Rotulaciones impresas en reducido tamaño, que adheridas en toda suerte de envases, paquetes, etc., a manera de marca, sirven en el comercio para calificar y distinguir los productos y señalar la procedencia de la fabricación de ellos;¹⁴²

Sobre este signo el reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas establecía:

"Se entiende por etiqueta para los efectos de este reglamento, el conjunto de figuras, leyendas o cualquier otra información que integren una composición y se adhieran al producto o envase del mismo mediante impresos en papel o cualquier otro material, grabados o por cualquier otro procedimiento."¹⁴³

Rangel Medina expone sobre las llamadas etiquetas, que en este caso la característica de la marca adoptada puede constituir en la forma especial de la etiqueta, en los colores combinados de la misma, en las figuras estampadas, así como en las leyendas, a condición desde luego que dichos signos individualmente considerados no sean objetables.¹⁴⁴

VIÑETAS: Éste es uno de los medios materiales con mayor frecuencia empleados como marcas figurativas.

Se distingue del emblema por su complejidad ya que es un dibujo que corresponde a un conjunto de figuras, es una composición mas o menos artísticas. Debe

¹⁴¹ AMPARO EN REVISIÓN 201/93 LAGUNA INTERNACIONAL S.A. DE C.V., 30 DE ABRIL DE 1993
—UNANIMIDAD DE VOTOS—VISIBLE EN SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION. OC-
TUBRE 1993 p. 449.

¹⁴² Ver Nava Negrete, Ob. cit. p.439.

¹⁴³ ART. 89 segundo párrafo.

¹⁴⁴ RANGEL MEDINA, D. Tratado...., p.191.

entenderse también como dibujo sin sujeto determinado, por ejemplo una disposición de líneas enmarcado una inscripción.¹⁴⁵

En opinión Ainé, a diferencia de la denominación y del emblema, la viñeta no es un medio cómodo de designar el producto y fácilmente escapa a la memoria del comprador. En tal virtud para constituir una buena marca es usual que la viñeta se acompañe de una denominación y no se presente aislada.¹⁴⁶

Otro signo Visible es la FIRMA que es el elemento distintivo de la persona, es el elemento gráfico que, junto con la representación escrita del nombre, coadyuva a la identificación del individuo: constituye una manifestación de los derechos de personalidad.

La importancia que reviste la FIRMA como signo de identificación de una persona, hace indispensable que el derecho le otorga una protección jurídica adecuada no solo en el aspecto individual sino también social.¹⁴⁷

El SELLO es otro elemento visible y puede llegar a ser considerado como marca. El diccionario de la Real academia lo define como utensilio por lo común de metal o caucho que sirve para estampar las armas, divisas o cifras en él grabadas y se emplea para autorizar documentos, cerrar pliegos y otros usos análogos.¹⁴⁸

De ahí que para que sean viables como marcas es necesario la autorización o consentimiento del interesado, o de sus parientes en grado más próximo, además claro de las condiciones de distintividad y especialidad de los signos marcarios.

Otro elemento, lo constituye el DIBUJO que es cualquier delineado de trazos, que representen una idea objeto o ser, o no. Es registrable como marca. Los dibujos que representan algo son los emblemas y el emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto y desde luego puede ser registrado como marca, en opinión de Otamendi.¹⁴⁹

De los dibujos y modelos Coppleters expresa "que por dibujos y modelos es necesario entender no solo toda combinación de líneas, de colores y de formas, sino de una manera más general, todo efecto de ornamentación destinado a dar a un objeto cualquiera, un sello de novedad y una propia individualidad; los dibujos añade, son más especialmente la aplicación de una disposición de líneas o de colores a un objeto. El modelo es la forma misma que es dada al objeto al cuál él se aplica."¹⁵⁰

¹⁴⁵ POUILLET, citado por Rangel Medina en Tratado..., p.287.

¹⁴⁶ Ver Rangel Medina, D. IDEM.

¹⁴⁷ Ver Nava Negrete, J. Ob. cit. p. 430.

¹⁴⁸ Ver Nava Negrete Ob. cit. p.452.

¹⁴⁹ OTAMENDI, JORGE. Ob. cit. pp. 30 y 31.

¹⁵⁰ Ver ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA, Ob. cit. p. 594.

El dibujo se considera como una variable del diseño según la jurisprudencia al señalar: *"El diseño lo constituye el dibujo o logotipo que va a identificar gráfica o representativamente a la marca."*¹⁵¹

A este respecto Otamendi considera que la protección de la ley debe ser tan amplia para los dibujos como lo es con respecto a los demás signos y sujeto desde luego a las mismas reglas —agrega— que una cuestión que se plantea también con las marcas figurativas es saber si con ellas puede impedirse el registro o uso como marcas de las denominaciones de los objetos que representan.¹⁵²

Sobre este punto Breuer Moreno expone que como fatalmente los emblemas despiertan ideas determinadas en la forma particular que se les dé tiene una importancia relativa: la idea y el nombre de la idea serán siempre los mismos cualesquiera que sean esas formas. De ahí que la marca emblemática proteja no solo la forma que se haya adoptado en el registro sino cualquier otra que despierte la misma idea; por que cualquier otra forma sería confundible con el emblema registrado.¹⁵³

Sobre esta situación la justicia mexicana se ha pronunciado en el mismo sentido, al señalar jurisprudencialmente:

*"Ahora bien, si una marca registrada anterior consta de una palabra y un dibujo, no podría registrarse otra posterior consiste únicamente de un dibujo, si al primer golpe de vista sin un análisis minucioso este dibujo es semejante al dibujo anterior al grado de producir confusión en el público consumidor, pues esta habituado a asociar a una marca ese dibujo. Podría confundirse con el nuevo dibujo, pensando que se trata del mismo producto, o de un nuevo producto de el mismo fabricante, que es precisamente lo que se trata de evitar. Luego en estos casos no procede el registro del nuevo dibujo, como marca independientemente de que carezca o no, de una leyenda asociada, si de trata de amparar productos iguales o similares."*¹⁵⁴

Apoya éste criterio:

"Cuando dos marcas sean semejantes en las palabras que las componen y una de ellas tiene asociada un dibujo o diseño, esto no basta para concluir que no hay confusión posible entre ellas, si se destinan a amparar los mismo productos y si la existencia del diseño por sí sola, no basta para llevar al público consumidor a la conclusión de que ambas marcas provienen de dos fabricantes

¹⁵¹ Ver cita N° 141 de este capítulo.

¹⁵² OTAMENDI, JORGE. Ob. cit. p. 34.

¹⁵³ BREUER MORENO, Citado por Jorge Otamendi, IDEM.

¹⁵⁴ AMPARO EN REVISIÓN 46778 USM. MEXICANA S.A. DE C.V. 2 DE AGOSTO DE 1978.

— UNANIMIDAD DE VOTOS — Vols. 115—120. SEXTA PARTE. p.101.

diferentes, y de que no se trata de productos que constituyan variantes del mismo producto."¹⁵⁵

En sentido positivo lo refiere la siguiente ejecutoria:

*"Si una marca está compuesta por un dibujo descriptivo del producto, pero además, como elemento esencial de la misma marca, aparecen otros dibujos no descriptivos del producto y una palabra que tampoco lo describe ni en su origen, ni en sus características específicas, ni en su destino, y si estos otros elementos son suficientes para diferenciar la marca y el producto, sin que constituyan un impedimento para que los competidores puedan usar el dibujo en su parte descriptiva, aunque sin asociarle los demás elementos, que integren la marca, sino que otros que diferencien substancialmente, aquella marca sí es susceptible de registro..."*¹⁵⁶

Sobre el mismo criterio aparece esta resolución:

*"Cuando dos marcas en conflicto se componen además de sus denominaciones individuales, de etiquetas o figuras debe atenderse, en primer término y en forma conjunta e individual, a todos y cada uno de los componentes que integran la denominación gráfica y fonética de las mismas. Estos es, los elementos individualizadores que los distinguen de los demás para de ahí determinar las diferencias o semejanzas existentes entre las marcas en conflicto y si existe confusión entre ellas, y, en segundo término, debe atenderse a los elementos geométricos, figuras, etiquetas o colores que contengan la denominación cuyo registro se pretende..."*¹⁵⁷

Sobre el particular Enrique Correa indica, que se ha reconocido también por la jurisprudencia, que cuando la marca consiste en un emblema el derecho exclusivo sobre la misma debe comprender igualmente las denominaciones correspondientes a dicha marca figurativa.

Con apoyo en este criterio:

Se negó el registro denominado *la lira* por existir una marca consistente en la representación gráfica de una lira.

También se declaro que la figura de un pavo usada como marca es una infracción de la marca llamada *el pavo*.

¹⁵⁵ AMPARO EN REVISIÓN 710/76 RAGU FOODS, INC. 15 DE MARZO DE 1977—UNANIMIDAD DE VOTOS— VOLS. 97—102 SEXTA PARTE P. 149.

¹⁵⁶ AMPARO EN REVISIÓN 871/79 FABRICAS AGRUPADAS DE MUÑECAS DE ONILL S.A., 31 DE OCTUBRE DE 1979 — UNANIMIDAD DE VOTOS — VOLS.. 133—136, SEXTA PARTE P. 224.

¹⁵⁷ AMPARO EN REVISIÓN 878/76 ALEXANDRA DE MARKOFF SALES CORPORATION, 13 DE ENERO DE 1977. —UNANIMIDAD DE VOTOS — VOLS. 97—102. SEXTA PARTE p. 151.

Se nulificó el registro de la marca consistente en la figura de un león por considerar invadido el registro de una marca llamada *El león*.

La marca denominada *el venado* se declaró nula por haberse registrado no obstante existir una marca anteriormente registrada sin denominación consistente en la figura de ese animal.¹⁵⁶

Por lo que se ha dicho que la denominación del producto viene a constituir el elemento principal de las marcas, se refiere a los nombres propios, esto es, a los que se dan a las personas o cosas determinadas para distinguirlas de las de su misma especie.

3. LAS FORMAS TRIDIMENSIONALES.

Como ya vimos, las formas tridimensionales pueden ser los envoltorios, empaques, envases, la forma o la presentación de los productos.¹⁵⁸

Podemos considerar entonces que el envase es el género y en todo caso la envoltura una de sus posibles formas.

El envase es todo lo que envuelve a los artículos de comercio u otros efectos para conservarlos o transportarlos.¹⁶⁰

El envase como marca distingue el producto que contiene y aquellos otros para los que se obtuvo el derecho y éste es su límite.¹⁶¹

Y el artículo significa en cita jurisprudencial:

*"Según el diccionario de la Real Academia española, es cosa con la que se comercia! en la inteligencia de que "cosa" significa todo lo que tiene entidad, ya sea corporal o espiritual, natural o artificial, real o abstracto."*¹⁶²

Envoltura significa según Rendu Ambroise, todo lo que sirve para rodear o contener los productos fabricados o vendidos, cualquier recipiente, desde las simples envolturas de papel, hasta los botes de madera o de metal, las botellas de vidrio y los frascos de cristal.¹⁶³

¹⁵⁶ CORREA M. ENRIQUE "PROTECCIÓN DE LA MARCA EN LA JURISPRUDENCIA MEXICANA" En r.m. de la P. I. A. MÉXICO. Julio—Diciembre 1963, p. 166.

¹⁵⁷ Artículo 53 del reglamento de la LPI.

¹⁵⁸ Ver Jorge Otamendi, Ob. cit. p. 39.

¹⁵⁹ OTAMENDI JORGE Ob. cit. p. 42.

¹⁶⁰ AMPARO ADMINISTRATIVO 56/71 INTERBANK CARD ASOCIACION 16 DE ABRIL DE 1971.

¹⁶¹ NOTA: enviada SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, sin votación ni mención de ponente.

¹⁶² RENDU, AMBROISE. Citado por Nava Negrete, Ob. cit. p. 443.

Para que la envoltura pueda adquirir una individualidad propia como marca, se requiere:

- a) que se presente con una configuración especial y distinguible respecto al género de mercancías a que se aplica, es decir, que la forma del recipiente no presente una configuración común y vulgar, sino nueva e inusitada dentro de una determinada industria;
- b) que el embalaje, envoltura o recipiente tenga originalidad por si mismos para llamar la atención del público; Y
- c) que la aplicación del signo escogido como marca sea nueva y de tal manera que una envoltura solo valdrá como marca cuando constituya una forma característica especial, no un modo de embalaje ya del dominio público, que en el momento de adaptarse como marca, haya venido a ser de uso corriente y general para cierto género de productos.¹⁶⁴

La opinión de Sepúlveda, también las envolturas pueden eventualmente participar de las cualidades de la marca, cuando tienen características gráficas o de color o combinadas.¹⁶⁵

Sobre la forma de los productos Di Guglielmo dice: que ningún motivo racionalmente fundado induce a substraer la forma del producto marcario **"Cuando la forma carece de toda finalidad funcional o técnica solo constituye un medio para diferenciarlo de sus similares..."** tanto más que la imposibilidad de separarla del artículo que distingue, asegura, por su estabilidad la mayor permanencia novedosa que la ley tutela.¹⁶⁶

En este sentido, orientó la apreciación de R. Dusolier y San -Gal al señalar:

"Es preciso considerar que una forma puede ser creada no dentro de un objeto funcional o como obra artística, sino más particularmente es preciso considerar que una forma puede ser creada no con el fin de permitir a la clientela el reconocer el origen del producto. Tal forma es entonces adoptada como marca con el mismo rubro que todo otro signo distintivo, tales como denominaciones, emblemas, etiquetas, etc.

En efecto, a menudo el cliente identifica el producto no por la forma verbal o figurativa, sino por su forma original.

¹⁶⁴ RAMELLA. Citado por Rangel Medina, en Tratado..., p.289.

¹⁶⁵ SEPÚLVEDA, CÉSAR. Ob. cit. p. 119.

¹⁶⁶ DI GUGLIELMO citado por Rangel Medina, en Tratado..., p. 288.

En consecuencia, las formas, si son suficientemente características y no son necesarias, pero están destinadas únicamente a distinguir el producto, podrán y deberán ser admitidas como marca.¹⁶⁷

Sobre esta cuestión Rousseau afirma: Si la forma es arbitraria, nueva, característica, esa forma es por sí misma suficiente para imprimir al producto un carácter original que la diferencia de los objetos similares. Ello responde por consiguiente a la difusión de la marca.¹⁶⁸

La función distintiva de la marca podrá concernir un producto distinto de aquel que correspondiera la función ornamental como ocurre, precisamente, con los recipientes, cuya forma particular constituye un signo distintivo del producto contenido, eventualmente en el líquido y por lo tanto no distinguible.¹⁶⁹

Ramella concluye diciendo que la forma del objeto es registrable a condición de que:

- a) la forma del producto sea tal que lo caracterice notoriamente y los distinga de los productos semejantes.
- b) no se trate de formas necesarias impuesta por la naturaleza misma de las cosas o por las necesidades de fabricación.
- c) la forma dada al producto sea suficientemente característica para atraer la atención del público, según las reglas establecidas para la validez de las marcas nominativas.¹⁷⁰

Por todo lo expuesto podemos decir que cualquier forma tridimensional puede protegerse como marca, cuando sea exclusiva, origina, no necesaria técnica, ni industrialmente y que distinga los productos o servicios de otros iguales o similares.

Como ejemplo de marca tridimensional de servicio, Otamendi cita la construcción igual de los establecimientos *Pizza Hut*, los cuales prestan un servicio característico y siempre igual, son un conjunto de factores que conforman un servicio uniforme y por tanto la forma del edificio puede configurar marca.

El que sea tridimensional no es un obstáculo ya que también lo son envases y estos son registrables.¹⁷¹

¹⁶⁷ SAINT—GAL YVES. Citado por Nava Negrete Ob. cit. p. 445.

¹⁶⁸ ROSSEAU EDITUR, ARTHUR citado por Nava Negrete, IDEM.

¹⁶⁹ ASCARELLI, TULLIO. Citado por Nava Negrete Ob. cit. p. 446.

¹⁷⁰ RAMELLA. CITADO Rangel Medina en Tratado..., p. 289.

¹⁷¹ Ver Jorge Otamendi, Ob. cit. p. 56.

Tampoco parece ser un obstáculo, el que sea la forma de un producto, ya que aquí no se pretende distinguir un edificio, no es esto lo que se ofrece al público.

Sobre este tema se ha dicho jurisprudencialmente:

"Si el registro se hace por marca (sin denominación) de un envase distintivo en sus características especiales y la reserva se constriñen al uso de dicho envase, el tercero que utilice un receptáculo exactamente igual al ya registrado, infringe el derecho de uso del registro marcario..."¹⁷²

4. LOS NOMBRES COMERCIALES.

El nombre comercial es una designación bajo la cual es ejercida o conocida del público una actividad industrial o comercial.¹⁷³

Sirve a un comerciante para identificar su negociación, para distinguir la actividad comercial de una persona de la de otra. Pero es también la representación sintética de un conjunto de cualidades poseídas por una empresa, como el grado de honestidad, la reputación, la confianza, la seriedad, la eficiencia y muchos otros más es al mismo tiempo un correlativo de la clientela.¹⁷⁴

En una estricta apreciación de la fracción III del artículo 89 de la LPI., parecen ser figuras distintas, el nombre comercial, la denominación social y la razón social. Los cuales son negados como marca, en tanto quedan comprendidas en alguna de las prohibiciones de irregistrabilidad que señala el artículo 90 de la misma ley.

Lo que significa que debe poseer características distintivas que puedan diferenciar el establecimiento de otros de su mismo género.

La posibilidad de que un nombre comercial se constituya en marca, se encuentra condicionada además del carácter distintivo, por la idoneidad del término empleado (no descriptivo, genérico o de uso común, etc.) Además se encuentra sujeta a que no exista con anterioridad otra marca ya registrada, o en trámite, parecida al nombre comercial, de donde se desprende la importancia práctica de hacer la publicación en la gaceta, origen de los efectos de publicidad y buena fe¹⁷⁵ oponibles a las solicitudes de registros marcarios cuando invadan la esfera comercial, creada por el nombre del comercio o establecimiento.

¹⁷² TESIS VISIBLE EN EL INFORME DE LABORES DE 1975. RENDIDO A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION, SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO SECCIÓN SEGUNDA, TOMO III P. 102.

¹⁷³ SAINT GAL, YVES. CONFLICTO ENTRE MARCA Y NOMBRE COMERCIAL. En r.m. de la P. I. A., Julio - Diciembre 1965 p. 272.

¹⁷⁴ SEPÚLVEDA, CÉSAR. Ob. cit. p. 171.

¹⁷⁵ Artículos 106 y 107 de la LPI.

Esta esfera sólo denunciará una zona geografía de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento al que se aplica el nombre comercial y se extenderá a toda la república si existe difusión masiva y constante a nivel nacional del mismo.¹⁷⁶

Se ha creado alguna confusión entre la marca de servicio y el nombre comercial, pues ambas figuras tienen un destino material coincidente, pero su objeto tutelado es diferente.

A este respecto Jalife Daher considera que el nombre comercial atiende a la protección de la denominación con que un establecimiento mercantil se distingue frente al público consumidor, mientras que la marca registrada garantiza el empleo en exclusiva del signo distintivo con que un prestador de servicios distingue éstos.¹⁷⁷ Apoya este criterio el Primer tribunal colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, al sostener:

"... pues del texto de estos preceptos se desprende que el nombre comercial se aplica a establecimientos, en tanto que las marcas se usan para distinguir los artículos que determinadas personas fabriquen o produzca."¹⁷⁸

Por lo tanto podemos decir que el nombre comercial puede ser signo distintivo de la empresa, establecimiento industrial, comercial o de servicio y al mismo tiempo agente individualizador de los productos o servicios, cumpliendo los requisitos y condiciones de ley.

5. DENOMINACIONES O RAZONES SOCIALES.

La regulación jurídica originaria de la razón o denominación social aparece en la Ley General en Sociedades Mercantiles, Atendiendo a la estricta redacción de sus preceptos encontramos que la razón social aparece en las siguientes formas de constituir una sociedad.

1. Sociedad de Nombre colectivo, que existía bajo una razón social que se formará con el nombre de uno o más socios; y cuando en ella no figuren los de todos, se añadirán las palabras "**y compañía**" u otra equivalentes.¹⁷⁹

¹⁷⁶ Artículo 105 fine de la LPI.

¹⁷⁷ DAHER, JALIFE, MAURICIO. ASPECTOS LEGALES DE LAS MARCAS EN MÉXICO. ED. SISTA, MÉXICO. 1993. P. 17.

¹⁷⁸ AMPARO EN REVISIÓN 561/1973 KENTUCKY FRIEND CHICKEN DE MÉXICO S.A. NOVIEMBRE 7 DE 1973. TRIBUNALES COLEGIADOS. SÉPTIMA ÉPOCA. VOL. 58 SEXTA PARTE P. 32 F.ine.

¹⁷⁹ LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL EL 4 DE AGOSTO DE 1934; REFORMADA POR ÚLTIMA VEZ POR DECRETO DEL 11 DE JUNIO DE 1992. Ver arts. 25 y 27.

2. Sociedad en Comandita Simple, existe bajo una razón social que se formará con los nombres de uno o más comanditados seguidos de la palabra "y compañía" u otros equivalentes.¹⁸⁰

Bajo denominación social tenemos la siguiente sociedad:

Una Sociedad Anónima, es la que existe bajo una denominación y se compone exclusivamente de socios cuyas obligaciones se limitan al pago de sus acciones.

La denominación se formará libremente, pero será distinta de la de cualquier otra sociedad y al emplearse irá siempre seguida de las palabras "Sociedad Anónima" o de la abreviatura "S.A."¹⁸¹

Bajo razón o denominación social encontramos a:

1. — Sociedad en Comandita por Acciones, que podrá existir bajo una razón social o denominación que se formará con los nombres de uno más socios comanditados seguido de las palabras "y compañía" o equivalentes¹⁸²
2. . Cuando la sociedad tiene aportación de capital variable existirá bajo razón social o denominación propia del tipo de sociedad, se añadirán siempre las palabras "De Capital Variable".¹⁸³
3. — Sociedades de Responsabilidad Limitada, que existirá bajo una denominación o bajo una razón social que se formará con el nombre de uno o más socios, seguido de "Sociedad de Responsabilidad Limitada" o "S. de R. L."¹⁸⁴

Por las disposiciones citadas, podría pensarse que la razón social debe conformarse con nombres propios de uno o varios socios, seguido de la indicación del tipo de sociedad, en tanto que la denominación social puede conformarse libremente y deberá ser siempre diferente a cualquier otra. Empero para efectos del presente estudio, no representa mayor problema su uso indistinto, ya que la finalidad es la misma; distinguir una sociedad mercantil de otra.

Sepúlveda sobre este punto refiere que las razones o denominaciones sociales sólo por excepción constituyen una buena marca, pero por lo general no son adecuadas, porque no poseen cualidades distintivas en lo general. Sus limitaciones son inherentes, no deben ser descriptivas de los signos mercantiles que explotan o de las mercancías que expenden. —y agrega— En cambio las siglas de las razones socia-

¹⁸⁰ Arts. 51 y 52 de la LGSM.

¹⁸¹ Arts. 87 y 88 de la LGSM.

¹⁸² Art. 210 de la LGSM.

¹⁸³ Art. 215 de la LGSM.

¹⁸⁴ Art. 59 de la LGSM.

les que constituyen un elemento fonético muy importante y a veces eufónico, puede magnífico para utilizarse como marca.¹⁸⁵

"El nombre de las sociedades puede ser usado como marca o parte de la misma, a condición de que se hayan constituido legalmente, con anterioridad a la fecha de una marca registrada en que en apareciese el mismo nombre u otro parecido."

Señalaba en su artículo 112 la abrogada ley de 1942. Aunque su sentido era viable muchos de los titulares de marca constituían sociedades con nombres que no eran susceptibles como marca ante la negativa del registro, invocaban este precepto en juicio constitucional, obteniendo en algunos casos protección marcaria.

En efecto en practica existen numerosas sociedades mercantiles que seleccionan su propia razón o denominación social las cuales en su mayoría son negadas por encontrarse dentro del impedimento legal de la descriptabilidad, indica Nava Negrete.¹⁸⁶

En ese sentido se ha pronunciado la justicia federal al indicar:

"...para que las sociedades estén en aptitud de imponer su nombre propio a los efectos que produzcan o expendan, solamente deben haberse constituido legalmente con anterioridad a la fecha legal de una marca registrada en que aparezca ese nombre."¹⁸⁷

6. EL NOMBRE PROPIO.

Galindo Garfias, señala que desde el punto de vista gramatical, el nombre o sustantivo es el vocablo que sirve para designar a las personas o a las cosas, distinguiéndolas de las de su misma especie. Por medio del nombre o sustantivo propio, la distinción se particulariza de manera que el uso de ese vocablo individualiza a la persona de que se trata. Así el nombre es el atributo de la personalidad que señala a una persona individualizándola.

En nombre de la persona en derecho, esta constituido por un conjunto de palabras o de vocablos de cuya adecuada combinación resulta la particularización de la persona física o de la persona moral.

El nombre de la persona física esta constituido por un conjunto de palabras a saber: el nombre propio o nombre de *pila* y apellido (paterno y materno) o nombre

¹⁸⁵ SEPÚLVEDA, CÉSAR. Ob. cit. pp 120 y 121.

¹⁸⁶ NAVA NEGRETE, J. Ob. cit. 425.

¹⁸⁷ AMPARO EN REVISIÓN 90/1969 KOBE, INC. ENERO 16 DE 1970 VISIBLE EN JURISPRUDENCIA, PRECEDENTES Y TESIS SOBRESALIENTES POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. TOMO I p. 327.

patronímico; la unión de estos vocablos constituye propiamente en su conjunto el nombre de la persona.¹⁰⁸

El nombre propio de una persona puede validamente constituir marca, siempre que no sea confundible con una marca registrada con anterioridad o en trámite o con un nombre comercial, lo que significa que no necesita, en sentido estricto, aparecer bajo una forma distintiva.¹⁰⁹

La marca constituida por un nombre propio, puede conformarse con el nombre de *pila* o con el nombre patronímico o por ambos.

Sobre el particular se dio la interpretación siguiente:

*"...Tratándose de marcas nominales, en que las marcas estén constituidas exclusivamente por un nombre propio, es innegable que el apellido, por su menor extensión con respecto al nombre del cuál acompaña debe ser considerado como el elemento básico de la denominación que así se adopte como marca".*¹⁹⁰

Sobre la misma línea Otamendi cita la siguiente ejecutoria:

*"Que si bien las personas se distinguen comúnmente por su nombre y apellido, en algunos casos es suficiente este último para individualizarlas, cuando quien lo lleva le ha dado notoriedad por su actuación pública destacada o por haberse distinguido en alguna rama de la ciencia."*¹⁹¹

Cuando aparece un nombre propio registrado como marca con anterioridad, es posible registrar otro, con la única salvedad de que se le dé un aspecto o representación gráfica exterior distintiva. Lo que la hará inconfundible a *contrario sensu*, de lo establecido por el artículo anteriormente citado.

Por su parte Díaz Velasco afirma que el nombre civil que se quisiera registrar o usar extraoficialmente como marca, habiendo ya un registro anterior para actividades mercantiles o industriales o iguales o similares tendría que emplearse con añadidas, supresiones o modificaciones que le dieran una forma claramente distinta y no confundible prácticamente con anterioridad.¹⁹²

¹⁰⁸ GALINDO GARFÍAS, DERECHO CIVIL. Ed. Porrúa. México. 1990 pp. 342 y 343.

¹⁰⁹ Ver artículo 89 fracción IV de la LPI.

¹⁹⁰ TESIS VISIBLE EN LA GACETA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 1943, TOCA 24/943 SENTENCIA 17—VI—49. Ver Rangel Medina, D. en Tratado..., p.266.

¹⁹¹ OTAMENDI JORGE. Ob. cit. p. 97 Aunque es jurisprudencia extranjera nos ilustra sobre el sentido y alcance de esta hipótesis.

¹⁹² DÍAZ VELAZCO Citado por Nava Negrete . Ob. cit. p. 423.

Cabe indicar que sobre esta última hipótesis no es *per se* que el nombre propio se protege, sino que se subordina a un aspecto exterior diferente y distinto al ya registrado.

*"Podiera decirse que se separan el nombre considerado en sí mismo y el signo material con que es representado en la combinación gráfica que se presenta a registro como marca."*¹⁹³

Además el nombre propio puede ser utilizado como marca por un tercero, en interpretación *contrario sensu* de la fracción XII del artículo 90 de la LPI.¹⁹⁴ cuando se obtiene el correspondiente consentimiento del interesado o si ha fallecido el del cónyuge supérstite o parientes consanguíneos en línea directa, por adopción o colaterales hasta el cuarto grado.

Sobre el tema presentamos las siguientes ejecutorias que ilustran lo dicho:

*"... a nadie puede negarse el derecho de usar su nombre propio como marca sin más limitaciones que las de que dicho nombre sea el que se acostumbre usar, así como que se le ponga un elemento que lo distinga de un homónimo que ya se encuentre registrado, sin que importe el idioma del nombre."*¹⁹⁵

"Es evidente que, en el caso la simple pronunciación del vocablo Valenzuela haría entender, o creer, que la marca propuesta por la recurrente se liga en patrocinio al deportista mexicano Fernando Valenzuela, cuya fama y notorio prestigio en el deporte son ampliamente conocidos y haría también, en consecuencia más factible la adquisición por el público consumidor de los productos que pretenda aquella amparar en relación a otros de otras marca, sin estar su uso autorizado por el mencionado beisbolista, ... Por otra parte, si bien es verdad que el apellido no constituye, por sí mismo, el nombre jurídicamente definido, puesto que el dato de identidad de las personas esta formado por éste (nombre patronímico) y acompañado del nombre (nombre de pila) resulta innegable que para los efectos a que se refiere la norma legal en cuestión, el nombre patronímico forma parte del nombre jurídico, e incluso, puede sustituirlo toda vez que la identificación de una persona (sobre todo de reconocida fama y méritos públicos) muchas veces resulta más conciliable por el nombre patronímico, que por el llamado nombre de pila, como por ejemplo, es más usual identificar y conocer con precisión los nombres de Pasteur, Da Vinci y Einstein,

¹⁹³ RANGEL MEDINA, D. En Tratado..., p. 288.

¹⁹⁴ Listado de elementos irregistrables como marca.

¹⁹⁵ JUICIO DE AMPARO 3082/958/2º CANON MILLS S.A. 19 DE FEBRERO DE 1959 —UNANIMIDAD DE 5 VOTOS — VISIBLE EN EL INFORME DE LA 2º SALA DE 1959 P. 208.

aun sin proporcionar sus nombres de pila sin que nadie dude que la cita de tales apellidos se refiere a un científico, a un pintor y a un físico renombrados."¹⁹⁶

*"La sola lectura del artículo 91 fracción XI de la ley de Inventiones y Marcas, aunada a la circunstancia de que su texto no contiene alguna referencia expresa a la notoriedad, crédito o fama del nombre propio sugerido como marca, obliga a concluir que para negar su registro basta la existencia de una persona portadora de ese nombre de quien el solicitante no haya recabado el consentimiento exigido por el legislador..."*¹⁹⁷

¹⁹⁶ AMPARO EN REVISIÓN 167/89 CARLOS KABLY. 14 DE JUNIO DE 1983 —UNANIMIDAD DE VOTOS — VISIBLE EN EL INFORME DE LABORES RENDIDO A LA H. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN EL AÑO DE 1983 P.120

¹⁹⁷ AMPARO EN REVISIÓN 1877/85 CREACIONES KENA S.A. DE C.V. 27 DE JUNIO DE 1989 —UNANIMIDAD DE VOTOS — VISIBLE EN SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, OCTAVA ÉPOCA. T. III ENERO—JUNIO 1989 TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SEGUNDA PARTE 1 pp. 455 y 456 .

CAPITULO CUARTO

**ELEMENTOS IRREGISTRABLES
COMO MARCA; INDICACIONES
GENERICAS Y DESCRIPTIVAS**

CAPITULO CUARTO

ELEMENTOS IRREGISTRABLES COMO MARCA; INDICACIONES GENERICAS Y DESCRIPTIVAS.

1. EL NOMBRE TÉCNICO.

No son registrables como marca la palabras ó denominaciones que constituyen los verdaderos, necesarios y propios nombres de los productos o servicios, en virtud de que existe entre ellos un nexo indisoluble y obligado, y por lo mismo resulta imposible atribuirles otro nombre.¹⁹⁸

El nombre técnico es la nomenclatura que da la ciencia o la tecnología a una cosa determinar, y se entiende por lo general como la expresión que designa algo y en una acotación exacta y distinta de la vulgar.

Los nombre técnicos son las palabras o expresiones empleadas exclusivamente, con sentido distinto del vulgar, el lenguaje propio de un arte, ciencia, oficio, etc., aún cuando estas no sean habitualmente empleadas por el público en general, sino por un reducido número o sector de personas.

Baylos Carroza, considera que una marca que consistiera en el nombre propio del producto al que identifica carecería naturalmente de aptitud distintiva y sería inapropiable, no podría quedar reservada a un solo industrial o comerciante, porque su utilización en el lenguaje vulgar es común a todos incluso resulta de empleo forzoso.¹⁹⁹

2. EL NOMBRE DE USO COMÚN.

Este tipo de signos pertenecen al patrimonio lingüístico común y por lo tanto, pueden ser empleados libremente por cualquiera sin que exista la posibilidad jurídica de que se conceda su exclusividad o monopolio a una persona determinada.²⁰⁰

En contraposición al nombre técnico podríamos citar a las denominaciones o signos de uso común, o también llamadas denominaciones vulgares, las cuales "no habiendo sido originalmente el del producto, acaba por ser consagrado por el uso, incorporándose al lenguaje como el nombre bajo el cuál un género de mercancías provenientes de productos diversos es conocido en el mercado. Se trata de signos distintivos que sin estar constituidos por denominación genérica o por nombre propio

¹⁹⁸ NAVA NEGRETE, J., Ob. cit 463.

¹⁹⁹ BAYLOS CARROZA, Citado por Nava Negrete, IDEM.

²⁰⁰ NAVA NEGRETE, J. Ob. cit. p. 464.

de la mercancía, se convierte poco a poco en la denominación corriente de las cosa, y debido la generalidad de su uso, puede perder su capacidad distintiva.²⁰¹

La marca como signo distintivo se transforma en voz de uso común al pasar de "medio de distinción del producto se convierte en una denominación usual de todos los tipos de aquel producto. La desaparición de la capacidad distintiva de la marca obedece a la creciente popularidad de la misma entre el público, que la generaliza y vulgariza sin oposición del título primitivo de la marca."²⁰²

Se considera que una palabra es de uso común en el país y no se puede ser marca, cuando el público la emplea en forma constante y no academia para designar un objeto determinado, sin que pueda precisarse el origen de la palabra como proveniente de una persona determinada.²⁰³

Los signos o denominaciones de uso común para un producto determinado pueden tener un aspecto original y característico si se aplican para diferenciar un producto distinto — no es una limitación absoluta — ya que es "únicamente aplicable respecto a aquellas mercancías a las que normalmente se refieren y para los que precisamente el uso general actual o potencial rechaza el monopolio a favor de uno solo". Ahora bien; cuando tal situación no concurre, la prohibición es inoperante por faltar los supuestos previos.²⁰⁴

Los nombres de uso común, son aquellos que se refieren primitivamente a productos específicos y determinados, y que con posterioridad se generalizan y vulgarizan, sin oposición del titular primitivo de la marca para convertirse en el nombre común del producto mismo.²⁰⁵

Son así denominaciones por una de dos razones, o por estar contenidas en varias marcas o bien ser evocativas del producto o de alguna de sus características. Esto la hace del uso común porque cualquiera podría incluirla en una marca, siempre que fuera inconfundible de otras anteriores.²⁰⁶

3. LA DESIGNACIÓN USUAL O GENÉRICA.

Género es el conjunto de cosas cuyos caracteres son comunes; es la clase, es orden en que se consideran comprendidas diferentes cosas.²⁰⁷

²⁰¹ LABORDE Y otros citados por Rangel Medina D. En Tratado..., p.328.

²⁰² RAMELLA, citado por Rangel Medina D. En Tratado....p. 329.

²⁰³ RANGEL MEDINA, D. En Tratado....p.335.

²⁰⁴ Ver Rangel Medina, D. en Tratado...., p. 443 y 444.

²⁰⁵ BARRERA GRAF, Citado por Nava Negrete, Ob. cit. p.466.

²⁰⁶ OTAMENDI, JORGE Ob. cit p. 60.

²⁰⁷ RANGEL MEDINA, D. En Tratado...., p.399.

Para reputarse genérica en la acepción legal, la denominación debe ser empleada de un modo general por el público, por el comercio o por ambos, pues precisamente se considerará que carece de carácter distintivo, y no puede ser adoptada para marca, en tanto que es el nombre bajo el cual un género de mercancías es conocido en el mercado.²⁰⁸

Nava Negrete cita las siguientes conceptualizaciones:

Para C. Nicolás y Pelletier, es designación genérica cuando se aplica a un producto del dominio público conocido bajo esa apelación que el uso constante ha llegado a ser necesario, cada uno puede servirse de ella libremente.

Según Baylos Carroza, la denominación genérica es aquella con que en el lenguaje usual es conocido y designado el producto o servicio que la marca está destinada a distinguir.

Cavanne y Brust dicen, que es aquella que está únicamente constituida por la denominación usual del producto designado o del servicio ofrecido.

Son denominaciones necesarias en el sentido de que todas al referirse al objeto que mencionan tienen forzosamente que emplearlas para designarlas, y por consiguiente, nadie puede quedar excluido de uso.²⁰⁹

Se trata como su nombre lo indica de designaciones "que definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto".²¹⁰

Jurisprudencialmente se ha sustentado el siguiente criterio:

*"La finalidad que persigue la ley... es prohibir el registro de palabras genéricas, para evitar un indebido monopolio del léxico nacional, que de otra suerte, se suscitara. Ahora bien, dicha disposición se refiere exclusivamente, a las palabras del idioma nacional usadas como denominaciones de marcas, y si bien es cierto que en nuestro idioma están comprendidas algunas palabras extranjeras..." "los géneros son conocidos en nuestro país con voces españoles..."*²¹¹

Si es posible constituir marca en términos de la siguiente ejecutoria:

"La tesis de que la denominación del producto viene a constituir el elemento principal, en las marcas, se refiere a los nombres propios, esto es, a los que se

²⁰⁸ ROUBIER, citado por el Rangel Medina, D. en Tratado..., p.300.

²⁰⁹ NAVA NEGRETE, J. Ob. cit. p. 464.

²¹⁰ MATHÉLY, PAUL., Citado por Otamendi Ob. cit. p. 69.

²¹¹ AMPARO ADMINISTRATIVO DIRECTO 61220/41 SCHRTAHM GUILLERMO. 16 DE JULIO DE 1942 —UNANIMIDAD DE 5 VOTOS — T.LXXXV P.1348.

dan a las personas o cosas determinadas, para distinguirlas de las demás de su especie; pero cuando se trata de nombres genéricos, no es la sola denominación la que constituye la marca, sino el conjunto de signos, figuras, leyendas y emblemas, y sobre todo la determinación del lugar de procedencia del producto, por lo que el solo hecho de emplear un nombre genérico en una marca junto con otras palabras, no lleva forzosamente a la conclusión de que dicho nombre se hubiera usado en una marca anteriormente registrada.²¹²

En el mismo sentido se orienta el siguiente criterio:

"Si de una palabra genérica de uso común se solicita su registro como marca, no es procedente conceder la exclusividad; pero si dicha palabra o elementos de uso común se comprenden en una marca compuesta, entre cuyos elementos aquéllos únicamente forman parte de ella, es indudable que como parte íntegramente del conjunto de la marca, tal palabra, si se puede ser comprendida en ella y reservada como parte de la misma, pero no como elemento fundamental de dicha marca."²¹³

Igualmente se ha sostenido:

"No hay razón para negar el registro de una marca sólo porque contenga una palabra genérica usada en otras marcas, amparando artículos totalmente diversos con las que no puede existir confusión por parte del público consumidor."²¹⁴

En cambio aparece el siguiente ejemplo de irregistrabilidad de marca por ser un término genérico:

"...el vocablo "JERINAC" es una palabra genérica que denota un artículo comprendido en el género o especie a que corresponde tal denominación, pues ésta es la designación de uso común que se otorga al coñac gerezano, nombre designado para sustituir la palabra coñac, es obvio que el registro de tal denominación, como marca, no procede..."²¹⁵

²¹² AMPARO ADMINISTRATIVO DIRECTO 3641/40. FABRICA DE CALZADO "LA VICTORIA" S.A. 24 DE OCTUBRE DE 1940. —UNANIMIDAD DE 5 VOTOS.— T. LXVI p. 722.

²¹³ AMPARO ADMINISTRATIVO EN REVISIÓN 2348/49 BODEGAS DE SAN MIGUEL S.D.R.L. 7 DE OCTUBRE DE 1949 —UNANIMIDAD DE 4 DE VOTOS — T. CII. P. 206

²¹⁴ AMPARO ADMINISTRATIVO EN REVISIÓN 30676/47 AMERICAN BRAKESHOE COMPANY. 18 DE FEBRERO DE 1948 —UNANIMIDAD DE 5 VOTOS — VISIBLE EN T.XCV. p. 1236

²¹⁵ AMPARO EN REVISIÓN 1246/1953 CIA. DE ALCOHOLES Y LICORES "LA GRAN UNIÓN" S.A. 21 DE SEPTIEMBRE DE 1960 —UNANIMIDAD DE 4 VOTOS — SEGUNDA SALA. VISIBLE EN BOLETÍN 1960 p. 541

ESTA TESIS NO DEBE SALIR DE LA BIBLIOTECA

Pág. 79

En apoyo a los anteriores criterios se ha dicho:

*"...No son admisibles a registro, como marca, los nombres propios, técnicos o vulgares de los productos denominaciones genéricas, ni sus traducciones ..."*²¹⁶

Rangel Medina cita la siguiente tesis:

"El simple hecho de que los nombres sean genéricas no basta para considerarlos de ineficaces para ser registrados como marcas, sino que es preciso que con ellas se pretenda amparar artículos que están comprendidos en género o especie a que corresponde como tal nombre."

4. LA CARENCIA DE ORIGINALIDAD.

La marca por su propia naturaleza debe ser original, el contener la característica de originalidad es lo que le permite ser distintiva, única en estricto sentido ya que de no contar con tal carácter no es posible un registro ni su protección marcaría.

La carencia de originalidad se da en dos vertientes:

En la marca *per se* y en la marca frente a otro signo distintivo.

La primera se origina desde la esencia propia de la denominación figura, u otro elemento material sometido a las restricciones propias de la ley, donde encontramos su limitación absoluta.

La segunda cuando la limitación se encuentra derivada de otro signo distintivo ya registrado o usado con anterioridad que le impide ser distintivo, diferente o única frente a los demás de la competencia.

La no registrabilidad por carencia de originalidad *per se* o la derivada, aparecen en las restricciones del art. 90 de la ley de la materia, y complementariamente en el art. 6 quinques B 2) del convenio de París, al señalar:

Se rehusan las marcas cuando:

2) Estén desprovistas de todo carácter distinto, o formadas exclusivamente por signos o indicaciones que pueden servir, en el comercio para designar, la especie, la cantidad, la calidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción o que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama;

A este respecto la justicia federal expuso las siguientes reglas:

"...De ello se sigue que una marca que no puede resultar apta para diferenciar los productos no puede ser registrada. Ahora bien, para que una marca, ya conste de palabras o de dibujos o de ambas cosas sea apta para diferenciar el producto de otros similares, se requiere en principio de dos cosas: a) que la marca sea original y diferente de otras, pues sino lo fuese, no serviría para distinguir el producto que ampara, de otros, y b) que la marca no sea solamente descriptiva del producto o de su origen o naturaleza o de su destino o destinatarios, o de sus cualidades y composiciones, pues sino tiene más elementos que esos descriptivos, no servirá para diferenciar el producto de otros productos similares, a los que también convendrían tales elementos descriptivos. ... Luego esa marca no podría llamarse carente de elementos diferenciadores por ser descriptiva en concreto y típicamente de los productos que trata de amparar. Y si la expresión que se pretende registrar, con un dibujo asociado, es original, en cuanto no se confunda con otra anterior destinada a amparar los mismos productos, o productos similares no hay razón par negarle el registro por falta de elementos de diferenciación."²¹⁷

5. DESCRIPTIVIDAD.

Los caracteres descriptivos o indicativos en las marcas son las más frecuentes, causas de irregistrabilidad, así la doctrina clásica ha considerado como características descriptivas o indicativas de los productos o servicios, entre muchas otras, los siguientes:

La significación de características esenciales, la composición, la estructura, la evocación de ideas, la alusión directa o inequívoca, los atributos, el destino, las cualidades, la referencia del material, el tiempo, el lugar, el precio, la modalidad de fabricación, el modo, el peso, la definición, la relación directa con la naturaleza, las propiedades, la función, el color, el orden, la dimensión y los ingredientes, etc. de los productos o servicios que pretenden ampararse como marca.

Es importante hacer la distinción entre los signos evocativos y los descriptivos:

Los signos evocativos dan una idea de cuál es el producto o servicio en cuestión o sobre sus componentes o características. A veces más que una idea se trata de una certeza y esto es lógico puesto que de lo contrario, la marca sería engañosa. El signo distintivo también designa estas mismas características, funciones, destino, origen, calidad, componentes, etc. La diferencia está en que la designación descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe; la evocativa siempre tendrá

²¹⁷ AMPARO EN REVISIÓN. 1877779 NATIONAL CHEMSEARCH CORPORATION. 18 DE JUNIO DE 1980 —UNANIMIDAD DE VOTOS — VISIBLE EN VOLS.. 133—138 SEXTA PARTE, p. 98

en su conformación algún elemento que la hará, en menor o mayor grado, de fantasía. Al conceder una marca evocativa no se quita del dominio público ninguna palabra que se use para describir una característica alguna de productos o servicios.²¹⁸

Descriptivo es lo que describe algún objeto; y describir equivale a definir imperfectamente una cosa dando una idea general de sus partes o propiedades, representándola de modo que de una cabal idea de ella.²¹⁹

Para Rangel Medina: "Descriptivas son las marcas que consisten en la definición del producto al que se aplican o que evocan la idea del mismo, sea porque el vocablo o locución guarde relación directa con la naturaleza del producto, con su composición física o química, con sus propiedades; bien porque el vocablo expresa el tipo, peso medida, función o destino del producto." La incapacidad distintiva de la marca descriptiva radica en el hecho de que todos los productos que tienen determinada propiedad, función o característica, pueden ser individualizados del mismo modo bajo la misma denominación, la cual es impropia para servir como marca, porque pertenece al dominio público.²²⁰

Sin embargo, la autoridad federal sostuvo el criterio referido al alcance del término a evocar, como elemento para no conceder el registro marcario:

"Cuando la denominación que se pretenda registrar como marca evoca una cualidad o característica del producto o servicio que se requiere amparar con dicha marca, se puede afirmar que se trata de una marca descriptiva, porque conforma en su definición la naturaleza del producto y evoca la idea del mismo, de modo que se puede interpretar que término "evocar" no lo es en el sentido de recordar algo o traer alguna cosa a la memoria como es su significado gramatical, sino como indicativo de las cualidades o características de los productos pretendidos para proteger con la denominación cuyo registro se solicitó como marca ante la autoridad administrativa. Por tanto es de señalarse que la denominación marcaría que sea evocativa no es susceptible de registro."²²¹

También resulta interesante plantear la diferencia que existe entre un denominación genérica frente a una descriptiva.

La denominación genérica es la que permite aislar los productos o servicios pertenecientes a los sectores próximos; la denominación descriptiva es la que per-

²¹⁸ OTAMENDI, JORGE Ob. cit. p.70

²¹⁹ RANGEL MEDINA. D. En Tratado..., p.350

²²⁰ IDEM. pp. 350 y 351

²²¹ AMPARO EN REVISIÓN 2764/89 THE GUILLET COMPANY. 5 DE ABRIL DE 1990

—UNANIMIDAD DE VOTOS — VISIBLE EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN OCTAVA ÉPOCA. T.VII ENERO 1991, pp. 308 y 309

mite conocer las características propias de los productos o servicios globales definidos a través de cada denominación genérica.²²²

En opinión de Lalin, indicaciones descriptivas son aquellas que informan a los consumidores en punto a las características del producto o servicio para el que pretende solicitarse la marca; el criterio determinante a este respecto estriba justamente en que la indicación tenga la virtualidad de comunicar las características, (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el correspondiente producto o servicio.²²³

Lalin recuerda que la praxis norteamericana se utiliza la siguiente pauta distintiva: la denominación genérica contesta a la pregunta ¿qué es? En tanto que la denominación descriptiva responde a la pregunta ¿cómo es?²²⁴

*"La denominación sugestiva (evocativa) solo informa de manera indirecta a cerca de las mismas, a fin de captar el mensaje informativo de la denominación sugestiva, el consumidor tiene que realizar un esfuerzo intelectual o imaginativo, en tanto que la denominación descriptiva comunica inmediatamente al consumidor medio la correspondiente información."*²²⁵

Los tribunales han resuelto.

*"Las denominaciones descriptivas son aquellas que de modo innegable y categórico, describan específica y exclusivamente los productos que pretenden ser protegidos con la marca y no otros artículos que sean solo similares, análogos o conexos"*²²⁶

Lo que se traduce en sentido positivo:

*"Luego si una palabra extranjera que resulta evocativa o descriptiva de los productos o de su naturaleza o destino, se le agrega otro elemento suficiente para establecer la distinción, de manera que la parte descriptiva o evocativa no venga a resultar el elemento único substancial de la marca, esta si es susceptible de registro... por lo que esta marca si es registrable conforme al artículo 6º quinquies del convenio de París revisado en Lisboa en 1958."*²²⁷

²²² FERNÁNDEZ NOVOA, CARLOS, DERECHO DE MARCAS. Ed. MONTECORVO, S.A. MADRID, 1990. p. 76

²²³ AREAN LALIN. Citado por Fernández Novoa. Ob. cit. p.75

²²⁴ IDEM. p. 77

²²⁵ FERNÁNDEZ NOVOA, C. Ob. cit. IDEM.

²²⁶ AMPARO EN REVISIÓN 45/77 GIGEST. INV. 3 DE FEBRERO DE 1977 —UNANIMIDAD DE VOTOS— VISIBLE EN VOLS. 97-102 SEXTA PARTE p. 151

²²⁷ AMPARO EN REVISIÓN 254/78 CALIFORNIA PRODUCTS CORPORATION, 29 DE NOVIEMBRE DE 1978 —UNANIMIDAD DE VOTOS— VOLS. 133-138, SEXTA PARTE P. 218

Cuando se compone de dos o más palabras y una de ellas resulta ser descriptiva se han sostenido los siguientes criterios:

*"Para denominar si una marca consistente en una expresión compuesta de dos palabras es descriptiva o no, de los productos, de su origen, cualidades, destino, etc., se le debe analizar tal como fue solicitada, sin que sea correcto analizar por separado cada palabra, para ver si en alguno de sus sentidos es descriptiva, ni se podría decir que escogiendo un determinado significado para cada palabra resulte descriptiva. Se debe analizar la marca en su conjunto si tiene un significado diferente, a éste se debe atender el examen, lo que no impedirá que los competidores usen aisladas, las palabras de que se trata, con un significado diferente al conjunto de la marca registrada, o que la usen con un elemento diferenciador añadido... pues la prohibición legal se refiere a la imposición que causa la marca en su conjunto, sin interpretaciones que resultan buscadas y muy indirectas."*²²⁶

*"Se debe examinar en su conjunto, y si en su conjunto no resulta total o exclusivamente descriptiva, sino que tiene un elemento substancial que es apropiadamente, no es lícito negar el registro, descomponiéndola en partes, para encontrar que alguna de éstas, aislada, sí resulta descriptiva..."*²²⁹

Además a denominación descriptiva debe estar expresada en español tal y como lo señala esta ejecutoria:

*"La denominación... calificada de descriptiva debe corresponder al idioma español y no a una lengua extranjera, pues admitir lo contrario implicaría exigir que el público consumidor llevará al cabo la traducción de una expresión en idioma diverso, lo que evidentemente carece de apoyo legal..."*²³⁰

La definición de describir la encontramos en la siguiente tesis jurisprudencial:

*"Si conforme al "Diccionario de la Rima" de la Real Academia española, "Describir" significa delinear, dibujar, figurar alguna cosa representándola menudamente y por partes..."*²³¹

También se ha dicho:

²²⁶ AMPARO EN REVISIÓN 1004/79 PRICE FISTER BRASS MFG. CO. 15 DE NOVIEMBRE DE 1979 —UNANIMIDAD DE VOTOS — VOLS. 133—138 SEXTA PARTE. p. 222

²²⁹ AMPARO EN REVISIÓN 761/79 E.R. PERRY LIMITED 22 DE NOVIEMBRE DE 1979

—UNANIMIDAD DE VOTOS — VOLS. 133—138 SEXTA PARTE. p. 223

²³⁰ AMPARO EN REVISIÓN EN REVISIÓN 283/80 LIFE—SAVES IC. 18 DE ABRIL DE 1980

—UNANIMIDAD DE VOTOS — VOLS. 133—138 SEXTA PARTE. p. 100

²³¹ AMPARO EN REVISIÓN 1260/77 C.P.C. INTERNACIONAL INC. 2 DE FEBRERO DE 1978

—UNANIMIDAD DE VOTOS — VOLS. 109—114. SEXTA PARTE. p. 131

"la prohibición... no es absoluto y debe entenderse limitada a las causas en que la descriptividad sea tal que defina a los productos a los que se va ha amparar..."²³²

"Es menester indicar que no es necesario que la marca de que se trata se describa todos y cada uno de los productos que se pretenden amparar, para que se la considere descriptiva, pues basta que describa uno de ellos, para que se considere vedado su registro."²³³

En cuanto a la prohibición de marcas de servicio descriptivas aparece que:

"La razón de no registrabilidad de marcas descriptivas cuando denotan alguna cualidad o características del servicio que se pretenda prestar, ... lo que es hecho de que si tal denominación se registra como marca la administración estaría convalidando que un particular se apropiara, para su uso exclusivo, de la enunciación de una cualidad que le es aplicable a toda una clase de servicios creando así una situación de monopolio en lo que resultarían perjudicados los demás prestadores del mismo servicio, pues se verían impedidos de hacer uso de esas palabras, dado el privilegio injustificado que se otorgaría."²³⁴

La Ley de Invencciones y Marcas establecía dentro de sus preceptos una contradicción al indicar en su artículo 90 fracción V, la posibilidad de analizar aisladamente las palabras, que son en su conjunto no descriptivas, pero que al separarlas colocaban a la marca como irregistrable, en base a la palabra descriptiva, y en su fracción XXII del propio artículo señalaba que la marca propuesta a registro debía ser considerada por la autoridad en su conjunto o atendiendo a los elementos que hayan sido reservados, lo que provocó tener resoluciones violatorias y absurdas de los derechos marcarios, no descriptivos en su conjunto, conflictos que en la mayoría de los casos fueron recurridos ante los tribunales federales por la vía de amparo.

En cuanto a las figuras o diseños descriptivos, se aplican las mismas reglas en lo que conducente, para negar el registro marcario, así tenemos que la autoridad federal a resuelto:

"La prohibición referida no puede extenderse al registro como marca de figuras y diseño simplemente evocativos de los productos que se desean amparar con la marca propuesta o de situaciones, hechos o artículos relacionados con ellos,

²³² AMPARO DE REVISIÓN 408/77 CARROCERIAS PRECONSTRUIDAS, S.A. 11 DE AGOSTO DE 1977 — UNANIMIDAD DE VOTOS — INFORME DE LABORES, RENDIDO A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN EL AÑO 1977, TERCERA PARTE, p. 133

²³³ AMPARO EN REVISIÓN 848/80 EL CORTE INGLÉS S.A. 23 DE JUNIO DE 1981 — UNANIMIDAD DE VOTOS — VOLS. 145 — 150, SEXTA PARTE, p. 184

²³⁴ AMPARO EN REVISIÓN 263/89 BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.N.C. 7 DE MARZO DE 1989 — UNANIMIDAD DE VOTOS — VISIBLE EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN OCTAVA ÉPOCA, T III ENERO — JUNIO 1989. TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, SEGUNDA PARTE I pp. 454 y 455.

*porque evocar significa traer una cosa a la memoria o a la imaginación y no es sinónimo del término describir que se refiere a la presentación cabal detallada y por partes de una cosa.*²³⁵

El siguiente caso ilustra la prohibición en comento:

*"...Si se trata de registrar como marca la figura de un bebé para amparar alimento de bebés, es claro que la figura es descriptiva del destino del producto, pues éste está destinado a la alimentación de bebés. E independientemente de que se hagan interpretaciones ideomáticas barrocas, sigue siendo cierto que el destino del producto está representado en la figura, pues se trata de un producto para bebés, cuyas características resultarían obvias de la naturaleza misma del producto. Y no sería una práctica comercial correcta la de reservar para uso exclusivo de los productos (alimentos) para bebé de la quejosa, la figura de un bebé, pues es una sana competencia comercial, sin práctica desleal, todos quienes fabriquen productos o alimentos productos para bebé tendrán el mismo derecho para representar un bebé en las etiquetas de sus productos. Y las consideraciones anteriores no se desvirtúan por el hecho de que se puedan dar otros usos o destino al producto, y que se pueda hacer de él un alimento para adultos, pues lo substancial del asunto es que está básicamente destinado a la alimentación de bebés. Y estos argumentos serían válidos, igualmente, para cualquier marca que pretendiera apropiarse la exclusividad de la figura de un bebe para proteger productos básicamente destinados al uso o servicio de bebés, Y si la queja desea obtener el registro de una figura particular, con peculiaridades que pudieran servir para identificar la marca con características propias diferentes de la figura misma de un bebé, tendría que alegar y probar que esa figura no es la esencia misma de la marca o figura, son otras que en si no resulten descriptivos del destino del producto: Alimentación para bebés..."*²³⁶

Las formas tridimensionales también pueden ser objeto de esta prohibición, un supuesto es el caso siguiente:

*"Es cierto que un envase, frasco o recipiente, puede resultar descriptivo del producto, ... pues si se trata de registrar como marca el dibujo de un recipiente sí resulta descriptivo y no sería legal otorgarle su uso exclusivo a uno de los fabricantes impidiéndoselo a los competidores.*²³⁷

6. DESIGNACIÓN DEL PRODUCTO.

²³⁵ AMPARO EN REVISIÓN 345/83 MARS INCORPORATED. 20 DE SEPTIEMBRE DE 1984

—UNANIMIDAD DE VOTOS— VISIBLE EN VOLS... 187-192. SEXTA PARTE. P. 93

²³⁶ AMPARO EN REVISIÓN 27779 GERBER PRODUCTS COMPANY. 22 DE MARZO DE 1979

—UNANIMIDAD DE VOTOS— VISIBLE EN VOLS... 121—126. SEXTA PARTE. P. 124.

²³⁷ AMPARO EN REVISIÓN 144/79 CHESEBROUGH PONDS INC. 13 DE JUNIO DE 1979

—UNANIMIDAD DE VOTOS— VISIBLE EN VOLS... 121—126. SEXTA PARTE. P. 124

Sobre este apartado nos remitimos a lo ya expuesto en relación al tema de la descriptividad que le es aplicable, ya que la designación sobre el producto o sobre el servicio, son los elementos que se agregan y dotan al bien propuesto a registro de una designación del producto mismo, lo cual se traduciría de conceder la protección en una forma de inducir a error al público consumidor o una posible confusión sobre las características, funciones, naturaleza, origen, destino, calidad, cantidad, composición, valor, época de producción, etc., entre muchos medios de designación.

Lo anterior queda establecido en el artículo 90 fracción IV al señalar que no son registrables.

"Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que considerando el conjunto de que sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marcas. Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción."

Estos elementos sí se pueden formar parte de la marca cuando no constituyen por sí solos el medio exclusivo de identificación y distinción de los productos y servicios.

Sin embargo cuando el medio utilizando para distinguir un producto o un servicio, sea susceptible de engañar al público o inducir a error, falsas indicaciones sobre la naturaleza componentes, o calidades, no debe entenderse en interpretación igual o equivalente a lo dicho para la descriptividad. Que consagra la actual fracción XIV por lo que a este respecto la interpretación jurisprudencial ha sostenido:

"...dada la naturaleza de esas prohibiciones, resultan contradictorias entre sí y, por tal motivo al existir una, excluye a la otra, lo que impide su simultánea coexistencia... ahora bien una recta interpretación de ambas causas de prohibición, permite conocer que si una denominación marcaría es descriptiva, es porque delinea, dibuja o produce en la mente del consumidor una idea exacta y precisa del producto que ampara; por lo que si esa descripción es de tal manera exacta. No puede decirse, en relación a la misma denominación marcaría que engañe o induzca a error por constituir falsas indicaciones sobre su naturaleza, origen, componentes o cualidades; ya que o es exacta la descripción o es falsa, pero no ambas."²³⁶

Redactado en sentido positivo se lee:

²³⁶ AMPARO EN REVISIÓN 54/91 DART INDUSTRIES. INC 21 DE FEBRERO DE 1991
—UNANIMIDAD DE VOTOS— VISIBLE EN SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION. ABRIL DE 1991. T. VII pp. 199 y 200

*"... el otorgamiento de una marca sugestiva de origen de ninguna manera puede impedir que los comerciantes o fabricantes de un producto mencionen su lugar de origen en publicidad y etiquetas, ni sus características geográficas o climatológicas, pues tal mención no es individualmente apropiable ni se puede prohibir a los competidores."*²³⁹

CAPITULO QUINTO

**IRREGISTRABILIDAD DE LAS
FORMAS TRIDIMENSIONALES
COMO MARCA**

CAPITULO QUINTO

IRREGISTRABILIDAD DE LAS FORMAS TRIDIMENSIONALES COMO MARCA.

INTRODUCCIÓN.

Esta es de las prohibiciones señaladas por la ley empero en ellas existe algunas excepciones, veamos los casos que marca de manera expresa la LPI., sobre este tipo de formas no idóneas para constituir marcas.

Derivado de la fracción I del artículo 90 de la LPI., se prohíbe el registro marcario de *"las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, que se expresen de manera dinámica, aun cuando sean visibles."*

Así mismo, en su fracción III señala bajo la misma premisa:

"Las formas tridimensionales que sean del dominio público o que se hayan hecho de uso común, ... así como la forma usual y corriente de los productos o la impuesta por su naturaleza o función industrial."

El término de Formas tridimensionales aparece hasta la LFyPPI, para abarcar no sólo "cubiertas, envases o recipientes."²⁴⁰ sino también "los envases que pertenezcan al dominio público o se hayan hecho de uso común en México."²⁴¹ Completada con "y en general aquellos que carezcan de originalidad tal que las distinga fácilmente"²⁴², en tanto se agrega el término "la figura de los envases"²⁴³, para concluir con la designación "las formas tridimensionales"²⁴⁴. Tal situación de generalizar el término obedece en una apreciación paralela con los derechos de propiedad autoral a "las transformaciones ocurridas a través de los tiempos, las primitivas obras estrictamente artísticas, así como los nombres de personajes o títulos de películas, fueron invadiendo poco a poco otras esferas del derecho, siempre del vasto campo de la propiedad intelectual; llegaron por así decirlo, a ingresar al área del derecho relativo a los privilegios de invención, a los modelos y diseños industriales ya las marcas de industria, de comercio o de servicio, mediante la producción en serie de figuras planas y de tres dimensiones, y por la adopción de sus nombres, como marcas de productos y servicios."²⁴⁵

²⁴⁰ LEY DE 1903.

²⁴¹ LEY DE 1928.

²⁴² LEY DE 1942.

²⁴³ LEY DE 1975.

²⁴⁴ LEY DE 1991.

²⁴⁵ TINOCO SOARES, J.C., CONFLICTOS ENTRE MARCAS Y NOMBRES O TÍTULOS DE OBRAS en r.m. de la P. I. A., MÉXICO, Enero — Diciembre de 1979 pp. 125 y 126.

1. LAS FORMAS ANIMADAS O CAMBIANTES.

Las formas animadas o cambiantes no son registrables, por ejemplo, los hologramas que no presentan una figura fija, ya que el registro de estos símbolos no puede extenderse a protegerse su movimiento.

Tinoco Soares a este propósito refiere las figuras de *Walt Disney* y señala, éstas obras en sus orígenes tuvieron una finalidad consistente en unir el diseño a forma de representación plana, porque su aparición debía ser en diarios, revistas, y toda clase de publicaciones.

Más tarde y con la llegada de la cinematografía, esos diseños prácticamente estáticos y poco variables de posición, pasaron a tener movimiento, a adquirir cuerpo y alma y no obstante continuar siendo figuras planas se proyectaban en la pantalla como si tuviera vida propia, naciendo las figuras animadas, — y añade — ese conocimiento público y manifiesto, despertó, naturalmente, el interés no solo de sus creadores, sino también de la industria en general, que pasó mediante contrato de licencia o sin él a aplicar las figuras y sus respectivos nombres, en las más variadas mercancías y en los diversos servicios, ya como medios distintivos, bien como elementos de publicidad, auxiliar en las ventas de mercancías o en la divulgación del servicio.²⁴⁶

Esta es una prohibición absoluta ya que una denominación, figura o forma tridimensional animada o cambiante no es sujeto de protección dentro del sistema de propiedad industrial y si lo es dentro del Derecho Autoral²⁴⁷

2. DE SU EXPRESIÓN DINÁMICA Y VISUAL.

La marca como elemento material, está vinculada al producto o al servicio que se distingue. Sin embargo cuando su representación se hace en forma dinámica, no estática, ello constituye ya un esfuerzo mayor y por lo general ingenioso y creativo. Su expresión así lograda requiere de otros elementos materiales que por sí mismos son ya sujetos de una regularización diferente del sistema marcarío mexicano. Tal es el caso de los hologramas, los se encuentran protegidos por el sistema autorral, aun cuando estos elementos distinguen en forma visual un artículo o un servicio, ello no subsana el hecho de representar gráficamente la marca, de lo que se sigue, que al igual que las formas animadas o cambiantes, la expresión dinámica representa también un elemento de irregistrabilidad absoluta, por estar contenidos estos caracteres en ordenamientos diversos y por no perseguir de origen los mismos fines.

²⁴⁶ IDEM.

²⁴⁷ Ver Artículo 7 de la Ley Federal de Derechos de Autor.

3. LAS FORMAS DEL DOMINIO PÚBLICO, FORMA USUAL O CORRIENTE.

Un signo puede pasar al uso general sin ser indicativo de un producto o de sus características. Se trata del caso en que su uso se ha generalizado de tal forma que se ha transformado en común. Este uso impide que el signo tenga la capacidad de distinguir un producto de otro. Se trata de un signo que está en el dominio público.²⁴⁶

Fernández Novoa expone que lo prohibido es solicitar como marca aquella forma de los envases que en las costumbres leales y constantes del comercio sean habituales o usuales.²⁴⁹

Ferrara considera que dichos signos no pueden funcionar como contraseña de un empresario determinado, porque ya se reconocen por tradición popular, como medios que tiene la función de identificar todas las mercancías de un género determinado.²⁵⁰

Tal reconocimiento popular puede tener diversas fuentes, una de ellas quedó asentada, aunque de forma indirecta, en la siguiente opinión jurisprudencial:

*"...El concepto de buenas costumbres ha sido interpretado por la doctrina como los principios deducibles de normas positivas que son adoptadas por el sentimiento jurídico de una comunidad, así costumbres comerciales, como anuncios, promociones de ventas, campañas de descuento, etcétera, son lícitas y permitidas para atraer clientela a un establecimiento o hacia un producto, siempre que no se empleen medios reprochables para ello..."*²⁵¹

Sobre la calidad del dominio público se ha sostenido que ésta se debe decretar por la autoridad administrativa (hoy IMPI) así se estableció:

*"... que si las autoridades estiman que un producto es del dominio público corresponde a ellas indicar el porqué y es del dominio público, y acreditar tal aseveración, para el efecto que la parte incofrorme esté en aptitud de impugnar los elementos respectivos, así como desvirtuar las pruebas que se mencionen."*²⁵²

²⁴⁶ OTAMENDI, JORGE. Ob cit. p. 76.

²⁴⁹ FERNÁNDEZ NOVOA, C. Ob. cit p. 85.

²⁵⁰ FERRARA. Citado por Rangel Medina, D. en Tratado..., p.344.

²⁵¹ AMPARO EN REVISIÓN 3043/90 KENWORTH MEXICANA, S.A. DE C.V. 30 DE ENERO DE 1991 —UNANIMIDAD DE VOTOS — VISIBLE EN SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION, OCTAVA PARTE, T. VII JUNIO DE 1992, PLENO, SALAS Y TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. PP. 320, 321, 322 Y 323.

²⁵² AMPARO DE REVISIÓN 2486/62 JOHN OSTER MANUFACTURING CO, DE MÉXICO, S.A. 29 DE OCTUBRE DE 1962 —UNANIMIDAD DE 4 VOTOS — VISIBLE EN VOL. LXIV TERCERA PARTE. P.51

Las formas tridimensionales, reguladas bajo la forma de patentes, caducan y caen en el dominio público por ministerio de ley. Empero y en opinión de Rangel Medina, la situación es diferente cuando el objeto protegido por la patente entra al dominio público por virtud de la caducidad de ésta, ya que dicha circunstancia no puede constituir impedimento alguno para que la forma peculiar del envase, en tanto reúna las exigencias legales de los signos distintivos de mercancías, se admita como marca. En el dominio público están todas las letras, casi todas las palabras, infinidad de figuras, todos los números y de ese dominio se toman tales materiales para configurar la mayoría de los signos marcarios. No hay razón entonces para que tratándose de marcas gráficas, figurativas, plásticas o tridimensionales, el hecho de que se encuentren en el dominio público como inventos, les reste eficacia como signos distintivos.²⁵³

Para entender esta situación debe decirse que las patentes de modelo protegen el esfuerzo inventivo del hombre en cuanto atañe a la forma o plasticidad de los productos industriales, por lo que basta que el modelo presente características peculiares que lo diferencien de otros pertenecientes al mismo campo industrial, para que sea objeto de patente.²⁵⁴

En tanto que la ley de materia señala que serán registrables los modelos de utilidad que sean nuevos y susceptibles de aplicación industrial.

De lo que se sigue que esta protección inventiva, esta limitada a 10 años de explotación exclusiva, después de éste término, cae en dominio público.

Lo mismo se aplica a los modelos industriales, que se constituyen por toda forma tridimensional que sirva para todo tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial, que le dé apariencia especial en cuanto no implique efectos técnicos, y cuya protección se extiende a 15 años. (art. 32 II y 36), así como las patentes de invención. (art. 23) con una vigencia de explotación de 20 años.

Al concluir los términos de explotación exclusiva, los cuáles son improrrogables, y caen en dominio público, se convierten en elementos idóneos para constituir marca, bajo los siguientes supuestos jurisprudenciales:

*"Es violatorio de garantía la resolución que niega el registro de una marca, alegando que el objeto que se pretende registrar entró al dominio público, como patente de modelo, pues esto no quiere decir que como figura, no sea susceptible de ampararse como marca...."*²⁵⁵

²⁵³ RANGEL MEDINA, D. En Tratado..., p. 347

²⁵⁴ Ver r.m. de la P. I. A. Julio—Diciembre de 1964 (JURISPRUDENCIA).

²⁵⁵ TOCA 7054/44 DE 14—XI—944, VISIBLE EN SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION. T. LXXXII P. 3166

Haciendo alusión al derogado artículo 105, fracción III de la ley de la Propiedad industrial anterior se dijo:

*"También lo es que dicho precepto no proporciona datos suficientes para determinar cuándo un envase es del dominio público o se ha hecho de uso común, haciendo la distinción entre los casos de patentes de invención y de marcas comerciales, por lo que no se ve una razón fundada ni se encuentra un apoyo legal sólido, para aplicar, a éstas, últimas, preceptos que se refieren a las patentes para negar el registro de la marca solicitada."*²⁵⁶

Apoya la posibilidad de registrar una patente de modelo como marca las siguientes ejecutorias:

*"No puede negarse el registro de una marca sólo por la razón de que se refiere al mismo objeto amparado con una patente de modelo que caducará en fecha posterior a la solicitud de registro de la marca."*²⁵⁷

*"Pero tratándose de patentes de modelo o dibujo industrial lo único que se requiere es que se trate de una nueva forma para maquinaria o para productos industriales, que por su disposición artística o simplemente por su disposición, de novedad y originalidad a un producto industrial. Y para el efecto, puede tratarse de un nuevo dibujo ornamental que dé, a productos industriales en que se use un aspecto peculiar y propio..."*²⁵⁸

Sin embargo pese a que un modelo industrial, puede ser marca cuando pasa al dominio público, en realidad dentro del propio IMPI, no existe conocimiento entre los propios departamentos para que se pueda evitar que un solicitante pueda registrar marcarriamente un modelo industrial en atención a que éste aun está vigente.

Sobre este punto, Giambrocono considera que es necesario que el carácter distintivo del objeto para ser patentado como marca, no sea conforme aun producto anterior, conexo común la utilidad del producto y por consiguiente que la forma tridimensional no sea esencial del producto, ni necesaria.²⁵⁹

Cuando es la propia naturaleza del producto la que impide el registro, lo que se pretende evitar en opinión de Fernández Novoa, es que a través del registro de

²⁵⁶ TOCA 6604/45 I—II—946. VISIBLE EN SEMANARIO JUDICIAL DE FEDERACION, T. LXXXVII P.

²⁵⁷ 393

²⁵⁸ AMPARO EN REVISIÓN 5003/60 FINANCIERA DE PERFUMERIA, S.A. 1º DE FEBRERO DE

1961. — 5 VOTOS — VISIBLE EN VOL. XLIV TERCERA PARTE, P. 29

²⁵⁹ AMPARO EN REVISIÓN R.A. 917/70 (3294/62) ACEITES ESENCIALES S.A., 10 DE MARZO DE

1971 — UNANIMIDAD DE VOTOS — VISIBLE EN VOL. 29, SEXTA PARTE, P.41

²⁶⁰ GIAMBROCONO, ALFONSO. Citado por Nava Negrete, ob cit. p. 448—

una marca un empresario erija una barrera de acceso que impida a los competidores, entrar en el mercado o en el submercado correspondiente.²⁶⁰

4. FORMAS QUE CORRESPONDEN A LA FUNCIÓN INDUSTRIAL.

Esta prohibición aparece cuando la forma tridimensional solicitada como marca sea precisamente aquella forma característica de quienes suelen revestir los productos pertenecientes al genero o subgénero de productos en que se encuadran los productos para los que se solicita la correspondiente marca.²⁶¹

Miguez complementa esta idea al indicar: las formas cuya utilización resulta imprescindible para que un determinado producto posea la naturaleza y cualidades que le son propias: sirvan para la obtención de los resultados que con él se pretenden; o permita la satisfacción de las necesidades que con el mismo se persiguen.²⁶²

La marca no puede registrarse con ese carácter, cuando de ella misma resulta una ventaja, denotada en el uso o fabricación del medio tridimensional.

Si el elemento Material cumple con una función técnica, industrial o funcional, entonces estamos frente a una patente o modelo de utilidad o modelo industrial, ya que la característica de todos estos medios, es obtener un beneficio o ventaja material, al ser utilizados, casos que la marca por su función y origen no cumple, ya que ésta se limita a identificar y distinguir un producto o un servicio, independientemente de la función material que debe cumplir.

Jorge Otamendi indica, que no ofrece mayor dificultad el caso en que la forma produce resultado industrial. La forma no tradicional puede producir un efecto funcional, que le dará un carácter necesario para producir ese efecto, y por lo tanto no será registrable.²⁶³

Lo que traduce en sentido en sentido positivo, que si la forma tridimensional no es necesaria y si distintiva, entonces puede ser registrable como marca.

Empero, como ya vimos una forma patentada como tal, puede ser registrada como marca, disolviendo solo la protección exclusiva a su titular más no así la función que sigue cumpliendo la forma tridimensional. llámese envase, empaque, envoltorio, forma o presentación del producto, coadyuvado así a la mejor impresión del objeto distinguido y logrando con ello una mejor aceptación en el mercado, frente a la marca que no tiene tal carácter de función industrial.

²⁶⁰ FERNANDEZ NOVOA, C. Ob. cit. p. 85

²⁶¹ IDEM. P.84

²⁶² MARTINEZ MIGUEZ. Citado por Fernández Novoa. Ob cit. cit. p. 85

²⁶³ OTAMENDI, JORGE. Ob. cit. p. 78

Este tipo de marcas tridimensionales son hoy en día, las que observan la atención visual sobre el producto o servicio a distinguir, es decir, el consumidor basa su elección no en el producto que contiene la forma tridimensional, sino en la apariencia que causa a la vista, apariencia que aumenta cuando esta deviene de una utilidad mayor que facilita al comprador, su aprovechamiento, su uso, y desde un elemento diferente al producto o servicio en sí.

CAPITULO SEXTO

**IRREGISTRABILIDAD DE LA MARCA
EN SU COMPOSICION
GRAFICO-NOMINAL**

CAPITULO SEXTO

IRREGISTRABILIDAD DE LA MARCA EN SU COMPOSICIÓN GRÁFICO— NOMINAL.

1. LETRAS.

La prohibición de registrar marcas consiste en letras aisladas, apareció expresamente redactada de la fracción VI del artículo 91 de la LIM., de donde se advierte la posibilidad de registro cuando las letras están combinadas, o acompañadas de elemento, tal como signos diseños o denominaciones que les den un carácter distinto.²⁶⁴

Jorge Otamendi al respecto establece que una letra o un número no pueden ser monopolizados, son irregistrables por sí mismos. Es protegible como marca el dibujo característico que se le da a la letra o al número. Se ha dicho, con razón que:

*"La protección de la marca no se extiende al fonema que presenta la letra..."*²⁶⁵
Apoya y fundamenta su dicho en la siguiente jurisprudencia de su país. (Argentina).

*"...El propósito del legislador, al prohibir la concesión como marcas de las letras aisladas, sin llevar combinación o sin llevar un dibujo especial al igual que lo dispuesto sobre los términos generales o designativos de los productos, fue el de evitar que las mismas pasaran a constituir la propiedad de un sólo comerciante en detrimento de las demás, al dificultar la utilización de tales signos."*²⁶⁶

En igual sentido *"es exacto que las letras pertenecen a la comunidad, salvo que se presenten como dibujos especiales o formando combinación."*²⁶⁷

De lo cuál podemos decir, que cuando se obtiene un registro marcario consistente en letras con algún carácter distintivo, la protección recae sobre el conjunto que enmarca la letra y que le da distintividad (diseño, denominación, o cualquier otro signo), y por eliminación no se registra una letra aislada cuando su constitución es igual a otra ya registrada, o en trámite.

²⁶⁴ Medida muy atingente y acorde a las modernas legislaciones marcarías, ya que ante el silencio de la Ley de la Propiedad Industrial, se concedieron múltiples registros de marcas consistentes en letras y números, considerados aisladamente, ya que por la misma naturaleza de estos no son susceptibles de monopolio, al ser de orden público; señala Nava Negrete, J. Ob. cit. p. 437.

²⁶⁵ Causa 4864 "AMERICAN INFRARED RADIANT" CO, S.A. C/WINCO, S.A.I.C.Y.F. SALA 2 DEL 18—5—73. Citada por Otamendi. Ob. cit. p.42.

²⁶⁶ CAUSA 4869 "SKIPPY PLASTIC S.A.I. C/SANTAMARINA, JOSE Y OTRO" DEL 14—11—87

²⁶⁷ CAUSA 722 "AUTORADIO NORMAN, S.A.C.I.F.I.A.,... C/NOEL Y CIA., S.A. ARG. DE DULCES Y CONSERVAS. SALA 2 DEL 27—8—71;

2. NÚMEROS DÍGITOS.

El dígito se define como cualquiera de los números que puedan expresarse con un sólo guarismo; guarismo es casa uno de los signos o cifras que expresan una cantidad.²⁶⁸

En cuanto a los números Otamendi cita la siguiente tesis jurisprudencial, de la Argentina:

"Los números ofrecen la particularidad de que para combinarlos es preciso tener claramente su estructura; de manera a que en ellos la parte gráfica adquiere más importancia que el contenido conceptual que se deriva del nombre, al revés de lo que ocurre con los demás signos marcarios."²⁶⁹

El hecho de prohibir números aislados fue un uso del lenguaje debió referirse al registro de números dígitos aislados, pues un número o sea la combinación de dos o más dígitos si debería ser registrable, sostiene Michaus Romero²⁷⁰

3. COLORES AISLADOS.

Otra de las prohibiciones vinculada a las anteriores, es la de distinguir un producto o servicio utilizado el color.²⁷¹ En forma aislada, restricción que apareció en la ley de propiedad industrial de 1942.²⁷²

Fernández Novoa lo expone en los siguientes términos: No pueden constituir marca los colores por sí solos, pero si unidos en forma peculiar.²⁷³ En tanto que Martínez Miguez considera que la prohibición de que no puede registrarse como marca el color por sí solo comprende, ante todo, el supuesto de que la pretendida marca esté constituida por uno de los siete colores fundamentales del arcoíris.²⁷⁴

En el mismo sentido Nava Negrete señala: Estos símbolos aisladamente considerados son pocos y todos tienen necesidad de usarlos o sea están dentro del ámbito del dominio público, por lo que no son susceptibles de monopolio alguno por ra-

²⁶⁸ DICCIONARIO LÉXICO—HISPANO, edición 1992, México, P 502

²⁶⁹ CAUSA 8265 LACÁMAR S.A.I.F.I., C/INCASA S.A.I.C. DEL 5—6—69 ARGENTINA, Citada por Otamendi, J. Ob. cit. p. 44

²⁷⁰ MICHAUS ROMERO, M. ANÁLISIS RELATIVO A LAS REFORMAS Y ADICIONES RESPECTO DE LA LEGISLACION DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MATERIA DE MARCAS. EL FORO, ORGANO DE LA BARRA MEXICANA COLEGIO DE ABOGADOS. Ob. cit. p.35

²⁷¹ El término color abarca actualmente, un color primario o fundamental, tonalidad o matiz de cualquiera de ellos.

²⁷² Aunque ya la Ley de Marcas de Fábrica de 1889, no consideraba como marca el color, por no constituir por sí solo el signo determinado de la especialidad del producto, la ley de 1942, regula mas afortunadamente sobre el color y su aplicación.

²⁷³ Fernández Novoa, C. Ob. cit. p. 98

²⁷⁴ MARTÍNEZ MIGÚEZ, Citado por Fernández Novoa, Ob, cit. p. 100

zones de orden público.²⁷⁵ De lo cuál que ningún color es susceptible de apropiación exclusiva, cuando éste se encuentra aislado en interpretación de la siguiente ejecutoria:

*"...siendo el número de colores realmente distintos, muy pequeño, de aceptarse como legítima la apropiación de ellos aislados, ello conduciría al extremo de que un solo usuario o unos cuantos, además ese usuario singular o esos cuantos dejarían sin elementos marcarios tan agudamente necesarios como los colores, a todo el resto de los sujetos del derecho de marcas."*²⁷⁶

Sobre la misma línea Callmann sostiene que el color desempeña el mismo papel de una palabra descriptiva y — en consecuencia — debe ser libremente utilizable por todos.²⁷⁷

Empero, la condición de irregistrabilidad sobre los colores no es absoluta, ya que se excepciona cuando el color no está aislado o cuando aparece acompañado de otros elementos que le doten de carácter distintivo.

Una marca consistente en la combinación de colores no provocará de ordinario efectos obstruccionistas con respecto a los competidores del titular registral de la marca; la exclusividad sobre una combinación de varios colores, no bloqueará sensiblemente el libre desarrollo de la actividad competitiva de los restantes empresarios, señala Fernández Novoa.²⁷⁸

Apoya este criterio la siguiente tesis jurisprudencial:

*"Procede el registro de cualquier combinación de colores, y hasta de un solo color, si la marca consiste en un color acompañado de cualquier signo que le dé un carácter particular y distintivo..."*²⁷⁹

La combinación de colores si es registrable y en opinión de Otamendi, puede darse de cualquier manera, un color para las letras y otro para el resto del envase, y por qué no, un color en una determinada parte del producto haciendo contraste con el color que tenga éste. En este último caso, es verdad, estaremos frente a un solo color, pero sin duda forma combinación con el producto y puede ser un magnífico y eficaz signo distintivo.²⁸⁰

²⁷⁵ NAVA NEGRETE, J., Ob. cit. p. 441

²⁷⁶ TESIS VISIBLE EN EL INFORME DE LABORES RENDIDO A LA H. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION, EN EL AÑO DE 1964, PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA, Y CUARTA SALAS. PP. 135 Y 138.

²⁷⁷ CALLMANN. Citado por Fernández Novoa., Ob. cit., p.100

²⁷⁸ FERNANDEZ NOVOA, C. Ob. cit., p. 102

²⁷⁹ AMPARO EN REVISIÓN 8009/57 PARKE DAVIS AND COMPANY. 1° DE MARZO DE 1960.

- 5 VOTOS- VISIBLE EN VOL. XXXIII, SEXTA PARTE. P. 32.

²⁸⁰ OTAMENDI, JORGE. Ob. cit. pp. 38 y 39.

Rangel Medina concluye diciendo que, cuando es una combinación de colores el medio elegido para diferenciar un artículo de sus similares no se atentará contra el derecho que los competidores tienen de distinguir también los productos con colores.²⁸¹

La siguiente ejecutoria ilustra lo dicho:

*"Si la marca no está formada por simples colores aislados, sino que se hace constituir en la combinación de dos líneas o franjas de una forma especial, colocadas una frente de la otra, de colores azul y verde y no siendo por lo mismo dicho conjunto el color verde o el color azul aisladamente consideras se forma con todo ello una marca que satisface los requisitos legales para ser registrable. Se trata de un signo original distintivo en que intervienen los elementos de forma, color y situación que hacen posible que se distinguan los productos a que se aplican de otros de su misma especie o clase."*²⁸²

Sobre este punto Rangel Medina expone: la combinación de los colores combinados en tal forma que constituyan un signo distintivo capaz de llamar la atención de los compradores, además de su composición entre sí, los colores consiguen un carácter distintivo cuando se asocian con otros signos o denominaciones que a su vez sean eficaces.²⁸³

Una forma de utilizar los colores es a través de las bandas de color, las cuales consisten en una figura rectangular de color determinado que se usa en etiquetas principalmente.

Tales formas han sido interpretadas por la justicia federal al indicar que:

*"Si son registrables como marcas las bandas de color, toda vez que se trata de un signo distintivo en el que intervienen los elementos de forma color o situación que hacen que se distinguan los objetos a que se aplican de otras de su misma especie."*²⁸⁴

Y en vía de ejemplo se ha dicho:

²⁸¹ RANGEL MEDINA D. en Tratado.... p. 365.

²⁸² JUICIO DE AMPARO 2220/64 STANDARD OIL COMPANY. QUEDO FIRME POR EJECUTORIA DE 23 DE OCTUBRE DE 1968, EN TOCA 6780/65. Citada por RANGEL MEDINA, JURISPRUDENCIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO. En r.m. de la P. I. A., México. Enero—Julio 1969, PP. 32 y 33.

²⁸³ RANGEL MEDINA, D. En Tratado.... p. 365.

²⁸⁴ AMPARO EN REVISIÓN 5631/1958 KIMBLE GLASS COMPANY, 23 DE MARZO DE 1956. —UNANIMIDAD DE VOTOS— ANTECEDENTE AMPARO EN REVISIÓN 7656/1950 2ª SALA BOLETIN 1956. P.231

"...La marca consistente en una banda color azul aplicada a un lápiz o a su collar protector, colocada precisamente cerca de su extremo superior, por lo que se trata de un signo material en el que intervienen los elementos de forma, color y situación que aunque sin complicaciones, fácil y evidentemente hacen distinguible al objeto al que se amplía de otro de su misma especie o clase".²⁸⁵

En una apreciación general sobre los tres supuestos de irregistrabilidad hasta aquí analizados, consideramos que la LPI. debía regularlos en forma positiva, es decir, son registrables como marcas: las letras, los números y los colores cuando estén combinados o acompañados de otros signos que les doten de distintividad.

4. TRADUCCIONES.

Actualmente esta prohibición no es absoluta y debemos entender los alcances y límites se circunscriben a aquellas denominaciones (palabras) que son irregistrables en el contexto del idioma castellano o castellanizado²⁸⁶ y el plasmados en la ley como serían denominaciones descriptivas, evocativas o genéricas, de uso común, nombres técnicos, nombres propios, etc., que como ya vimos, por su propia naturaleza no son objeto de protección marcaria, en los términos con antelación expuestos. (capítulo IV).

Apoyan lo expuesto las siguientes ejecutorias:

"...no son registrables como marca... la "traducción de otros idiomas de las palabras no registrables", de lo anterior se advierte que el carácter descriptivo de una denominación propuesta a registro no sólo se restringe a los vocablos del idioma español, sino a aquellos que siendo de lengua extranjera su traducción corresponde a palabras no registrables en la lengua española...."²⁸⁷

"...Si se pretende registrar como marca un adjetivo calificativo que traducido de un idioma extranjero al español su significación no evoca una conexión directa con el producto de que se trata ni con sus cualidades íntimas a pesar de que se conozca la naturaleza de ese producto, y no existan datos que permitan conocer, que entre los fabricantes competidores, haya uno con derecho natural, y específico a utilizar ese adjetivo, para amparar o enunciar sus productos en forma de no incurrir en imitación de marca, es de concluirse que si es registra-

²⁸⁵ AMPARO EN REVISIÓN 5631/55 KIMBLE GLASS COMPANY. 27 DE MARZO DE 1956.

— 5 VOTOS — VISIBLE EN T. CXXVII. P. 1027.

²⁸⁶ Una palabra aparece como castellana o castellanizada cuando tiene en nuestro idioma un significado propio. Ver AMPARO EN REVISIÓN 1936/56 S. ROBERT Y CIA., S.A. 7 DE MARZO DE 1957

— MAYORIA DE TRES VOTOS— VISIBLE EN T. CXXI. P. 530. Y Además ver RANGEL MEDINA D. "JURISPRUDENCIA EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO". Ob. cit. pp. 36 y 37.

²⁸⁷ AMPARO EN REVISIÓN 86/90 CPC. INTERNACIONAL INC. 7 DE FEBRERO DE 1990.

— UNANIMIDAD DE VOTOS — VISIBLE EN SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION. OCTAVA ÉPOCA. TOMO V. ENERO—JUNIO 1990. TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, SEGUNDA PARTE I. P. 291.

*ble aun cuando la palabra sea sugestiva de cierta calidad o característica ya que esto está muy lejos de ser la descriptividad prohibida en la ley.*²⁸⁸

En el mismo orden de ideas, Sepúlveda señala que los tribunales colegiados de circuito han sostenido la sana regla de que las denominaciones propuestas como marcas para ser apreciadas por la autoridad, la descriptividad, debe corresponder al idioma español y no a una lengua extranjera, pues admitir lo contrario implicaría exigir que el público consumidor llevara a cabo la traducción de expresión en idioma diverso, lo que evidentemente carece de todo apoyo legal, más aun cuando como en el caso de las mismas autoridades recurrentes admiten que no se trata de una traducción gramatical sino, más bien artificiosa.²⁸⁹

Resultado del gran intercambio comercial y cultural entre la gran mayoría de los países, el proteger al comprador de posibles traducciones, parece apropiado, ya que actualmente se tienen algunas ideas más claras de término en idiomas, como el inglés, francés e italiano, que conllevan al consumidor potencial, adjudicarle cualidades o características al producto o servicio, propiedades que no existen pero que devienen del término o signo que los distingue en el mercado, con el correspondiente perjuicio, generalmente económico.²⁹⁰

En cuanto a las reservas que se hacen sobre el signo distintivo y su traducción se ha sostenido:

*"La reserva de una denominación, en determinado idioma, no implica la reserva a la traducción de dicha palabra, por lo que la omisión del registro, como marca de tal traducción, no lesiona derechos adquiridos de quien registra la palabra traducida."*²⁹¹

5. ORTOGRAFÍA CAPRICHOSA, CONSTRUCCIÓN ARTIFICIAL.

La ortografía caprichosa es uno de los medios más utilizados, paralelamente con la construcción artificial para constituir marcas, y ya que su prohibición es relativa, veamos los elementos y supuestos que harán imposible su registro como marca:

Calificada actualmente como variación ortográfica caprichosa²⁹² esta prohibición debe entenderse como la deformación parcial de una palabra que no modifica su significado, variación que puede obedecer al intento de registrar una denominación

²⁸⁸ AMPARO EN REVISIÓN 1164/90 JOHNSON. 14 DE JUNIO DE 1990 —UNANIMIDAD DE VOTOS— VISIBLE EN T. VI. SEGUNDA PARTE. 2 Y 8ª PARTE, P. 571.

²⁸⁹ SEPÚLVEDA, CÉSAR. Ob. cit. p. 125.

²⁹⁰ VER AMPARO EN REVISIÓN 2908/55 CANAVATI F. JORGES. 5 DE ABRIL DE 1954.

—UNANIMIDAD DE 4 VOTOS—, VISIBLE EN T. CXX, p. 90.

²⁹¹ AMPARO ADMINISTRATIVO EN REVISIÓN 907/47. GENERAL MILLS INC. MAYO DE 1947

—UNANIMIDAD DE 4 VOTOS — VISIBLE EN T. XCII. P. 1309.

²⁹² Ver, Art. 90 fracción VI de la LPI.

que no es sujeto de registro, introduciendo algún elemento (letras, signos de puntuación u otros medios ortográficos) que la haga parecer diferente, o bien con un ánimo de limitación de una marca ya acuñada y con algún prestigio en el mercado. (marca parecida en grado de confusión).

La definición jurisprudencial de este tipo de limitante aparece en esta tesis :

"Debe entenderse que una denominación ostenta ortografía caprichosa, cuando en ella hayan sido substituidas las letras con las que se escriba correctamente, por otras escogidas al arbitrio del particular, por ejemplo debe citarse en que se proponga la denominación "kesso" por "Queso".²⁹³

Apoyan al criterio anterior:

"El cambio de una letra por otra que tiene el mismo sonido en la marca que ampara un producto, y la adición del apellido del fabricante, no son suficientes para establecer una diferencia de tal manera clara y precisa, que no produzca error."²⁹⁴

Por otro lado se da la construcción artificial, cuando se trata de palabras, vocablos o denominaciones, construidas en forma arbitraria (artificial) y que por lo tanto carecen de un contenido conceptual — propiamente hablando — y estas nuevas denominaciones, ni pueden ser traducidas o definidas en forma precisa, aunque puedan evocar alguna idea sobre el producto o el servicio que se pretende distinguir, si son registrables, pero cuando su construcción artificial obedece a una alteración o deformación de palabras no registrables por si solas, ese solo hecho no es suficiente para conceder el registro marcario.

De lo cual deducimos que una denominación con variación de ortografía o caprichosa: será de una palabra ya existente y con significado propio, que es deforma en su estructura. Y una construcción artificial siempre será una denominación (no necesariamente palabra en estricto sentido) nueva, construida por una o más denominaciones. Ambas son creaciones arbitrarias

6. GENTILICIOS.

El adjetivo gentilicio es el que indica la gente, raza, pueblo, nación o patria de las personas, lo cual significa en opinión de Rangel Medina, que no son idóneos para constituir marcas, aquellos vocablos que implican expresiones de uso necesario y

²⁹³ AMPARO EN REVISIÓN 849/93 MARCELO CHIQUIAR ARIAS. 18 DE AGOSTO DE 1993.

—UNANIMIDAD DE VOTOS — VISIBLE EN VOLS. 175—180, SEXTA PARTE, P. 129.

²⁹⁴ AMPARO ADMINISTRATIVO DIRECTO 7241/39 MUNDET ARTURO 12 DE MARZO DE 1990

—UNANIMIDAD DE 4 VOTOS — VER T. LXIII, P. 3109.

general en el comercio y en la industria para indicar la procedencia y cualidades del artículo como los adjetivos "*habaneros aplicados a los puros*",²⁹⁵

Ilustra la anterior la consideración la siguiente jurisprudencia:

*"...La frase el "Corte Inglés" cuyo registro marcario pretende la quejosa, para amparar tejidos de puntas, maya, y telas (clase 42), no solo designa una de las especies de dichos productos como son los "Cortes" término que el público consumidor emplea para señalar una porción de tela que sirva para elaborar prendas de vestir, sino que, además, el adjetivo "inglés" que le acompaña que los referidos cortes o porciones de tela, pueden ser elaborados en Inglaterra o al menos que tienen buena calidad, como la inglesa, que ha sido reputada tradicionalmente de esa manera. Dicho de otro modo la palabra "Corte" expresa la idea de una cierta calidad de tela para perfeccionar vestidos o trajes y el adjetivo "Inglés" que le sigue completa dicha idea, para identificar la calidad del material que en términos generales es entendido de cierto origen; es decir, las características de esa denominación por sí solas, constituyen una expresión puramente descriptiva, lo cual no puede ser registrable por carecer de elemento distintivo, o diferenciador de la marca, la expresión la expresión "Corte Inglés" es utilizada para distinguir o señalar telas, entre otros productos, hace indudable referencia a un corte de casimir de origen inglés, y por ello, no puede negarse que es descriptiva, y que por ende no puede negarse que es descriptiva, y que por ende no puede ser susceptible de apropiación por un fabricante,..."*²⁹⁶

En sentido positivo y atendiendo mucho a la redacción en la presentación de la marca nominativa, aparece la siguiente ponencia:

*"No es exacto que la palabra "Escocés" sea por su propia naturaleza "un nombre sustantivo" dicha palabra gramaticalmente hablando, es un adjetivo, que en sí mismo considerando connota la procedencia al cual se aplica o sea de Escocia. En cambio, el conjunto de la palabras "El" y "Escocés" que forman la frase "El Escocés" de ninguna manera trae consigo aquella connotación, pues dicha frase, solo significa la designación nominativa dada alguien o algo con el fin de designarlos de otros sujetos con distinta denominación, "El Escocés" en sí misma considerada no indica la procedencia del producto al cual desea aplicarla la quejosa como marca, ni por lo tanto, dicha denominación puede originar confusión o error con relación a la procedencia de aquel producto..."*²⁹⁷

²⁹⁵ RANGEL MEDINA, D. En Tratado... p. 360

²⁹⁶ AMPARO EN REVISIÓN 849/80 EL CORTE INGLÉS, S.A., 23 DE JUNIO DE 1981

—UNANIMIDAD DE VOTOS — VISIBLE EN VOLs. 145—150, SEXTA PARTE, p.164

²⁹⁷ AMPARO EN REVISIÓN 56/1959 TAMM Y CIA., S.A., 25 DE NOVIEMBRE DE 1950

—UNANIMIDAD DE 4 VOTOS — VISIBLE EN SEGUNDA SALA, BOLETIN, 1960, P.25.

Paralelamente con los gentilicios están los mapas, bajo las siguientes consideraciones.

El mapa es la representación geográfica de un país o un terreno. En otros términos es una expresión material sobre una superficie determinada plana o no, de una parte o de toda la superficie terrestre.²⁹⁸

Los mapas solo pueden ser elementos de marcas, cuando ellos corresponden al lugar origen de la marca, lo que significa en otras palabras que los mapas por si solos no son idóneos para constituir una marca.

7. NOMBRES Y ADJETIVOS QUE PUEDAN PROVOCAR CONFUSIÓN.

Los nombres y adjetivos cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan originar confusión o error, en cuanto a su procedencia, no son registrables como marca en términos de la fracción X del artículo 90 de la LPI.

De donde se desprende que esta limitante se refiere únicamente al calificativo de origen, de los bienes o servicios que pretenden proteger. Así si entendemos que un adjetivo calificativo es el agregado que señala una cualidad o accidente de una cosa, y el adjetivo calificativo es el que denota alguna cualidad del sustantivo.²⁹⁹ En este caso se reduce a denotar la proveniencia de bienes o servicios que no siendo realmente el indicado, pueden llegar a crear en un consumidor o cliente confusión o idea errónea de su calidad derivada del real lugar de procedencia o prestación del servicio.

Bajo las mismas restricciones el término NOMBRE dentro de ésta fracción debemos entenderlo como los nombres de algún lugar, localidad, zona, o población que sea por sus características propias es comúnmente conocido. A *contrario sensu* puede constituirse como marca los nombres de lugares de un particular, especiales e inconfundibles y con el consentimiento del propietario.

En opinión de Jorge Otamendi, el nombre geográfico a pesar de su claro contenido conceptual, es registrable toda vez que esa fantasía con relación a los productos o servicios que va a distinguir. No los será cuando ese nombre geográfico de la idea de un origen específico.

En este último caso será engañoso y por ello irregistrable, también lo será por indicar un origen y por ende, será de libre empleo por quienes en ese lugar fabriquen sus productos. — y agrega— puede suceder que alguien registre un nombre geográfico de un lugar que hoy no es conocido como origen de producto alguno.³⁰⁰

²⁹⁸ SATANDWSKY, ISIDRO. Citado por Nava Negrete, Ob. cit. p.442

²⁹⁹ RANGEL MEDINA, D. En Tratado..., p. 359

³⁰⁰ Otamendi, Jorge. Ob. cit. p. 55

Sostiene ese criterio la siguiente ejecutoria:

"...En lo que refiere a nombres geográficos que abarcan dos casos: Cuando las denominaciones indiquen simple lugar de procedencia o cuando puedan originar confusión o error en la procedencia de los productos. Ahora bien si el nombre geográfico que se pretende registrar no es evocativo de una especial fuente de producción pues no denota un lugar famoso por la producción de las mercancías que pretende amparar la quejosa con la marca solicitada, no puede por tanto, inducir a error al consumidor haciéndolo creer que tales productos procedan de ese lugar, error que es el que el legislador no pretendió evitar el establecer la prohibición consignada en la aludida disposición legal."³⁰¹

Empero para Sepúlveda admite excepciones por ejemplo:

Una está constituida por los nombres de lugares no habitados, por los de las montañas, por los de ríos, por los de los mares. No conduce a ninguna confusión el empleo de tales designaciones —señala— otra los nombres de los continentes o de los hemisferios, y es que en realidad, la importancia de los nombres geográficos reside en su significado primario en tanto que la noción de lugar o sugestión de procedencia, pero cuando poseen un significado secundario³⁰² de tal manera que exceda los límites de su significado puramente geográfico, para formar una designación distintiva, tales nombres carecen de importancia desde el punto de vista de su prohibición y son por lo general marcas aptas.³⁰³

En lo referido a adjetivos calificativos, estas son las palabras más naturales que los competidores adoptan para expresar la calidad de sus productos, la aceptación de la validez de esta clase de signos marcarios provocarían una constante usurpación de los mismos por quienes pudieran servirse ilícitamente de ellas para anunciar al público la mercancía ofrecida. De ahí la prohibición legal.

En este sentido se ha orientado la ejecutoria transcrita:

"...Si se pretende registrar como marca un adjetivo calificativo, que implica una conexión directa con el producto de que se trata y con su calidad a pesar de que no se conozca la naturaleza del mismo, ello encuadra también dentro de la prohibición contemplada..."³⁰⁴

³⁰¹ AMPARO ADMINISTRATIVO EN REVISIÓN 516/53 MANIFOLD SUPPLIES CO., 12 DE MARZO DE 1954. —UNANIMIDAD DE 4 VOTOS — VISIBLE EN T. CXXV. P. 2862. En el mismo sentido ver AMPARO ADMINISTRATIVO EN REVISIÓN 1947/48 HALMITON WATCH, CO., 19 DE AGOSTO DE 1948.—UNANIMIDAD DE 4 VOTOS — T. XCVII P. 1437

³⁰² El propio autor considera al término significado secundario como la significación en el derecho de extensiones a nuevos usos del significado inicial de la palabra.

³⁰³ SEPÚLVEDA, CESAR, Ob. cit. pp. 128 y 129

³⁰⁴ AMPARO EN REVISIÓN 901/88 EDITORIAL ORBE, S.A. 26 DE MAYO DE 1988 —UNANIMIDAD DE VOTOS— VISIBLE EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION, OCTAVA EPOCA, TO-

... Continúa en la siguiente página

La traducción un adjetivo calificativo del español a otro idioma resulta irresgistrable como marca, cuando éste evoca una conexión directa sobre el bien que se pretende proteger, enuncia sus cualidades o naturaleza propia de todos los bienes y no solamente del propuesto o registro.

8. SEUDÓNIMOS, FIRMAS Y RETRATOS.

La prohibición relativa a estos tres elementos de la personalidad deriva en opinión de Rangel Medina, de la tutela necesaria que las leyes brindan a bienes y atributos de la persona humana estrechamente ligados a la esfera íntima del sujeto.³⁰⁵

Para Di Guglielmo, Seudónimo es "un nombre convencional ficticio libremente asumido por el individuo para esconder su personalidad" y diferente del patronímico que se deriva de la filiación pero igual que éste y no obstante su carácter electivo, se haya íntimamente a la personalidad de su titular que al conferirle valor en las manifestaciones de una específica actividad, legitima su uso y tiene derecho a ser con él individualizado.³⁰⁶

En opinión del maestro Galindo Garfías, el seudónimo es el nombre supuesto que usan algunas personas particularmente en el medio artístico y literario, que no tiene como finalidad la ocultación de la persona, del actor o del literario; ya que quien lo adopta se propone — en el medio en que se usa — que se le identifique como artista u hombre de letras precisamente por medio del seudónimo.

Para el autor en cita, la protección jurídica que se le da al seudónimo puede ser mayor que la que reúne el nombre civil bajo la siguiente consideración:

*"Protección que en cierta forma es mayor que la del nombre mismo cuyo uso exclusivo no es absoluto, puesto que no son raros los casos de homónima. El derecho al uso del seudónimo es de tal naturaleza, que nadie puede aprovecharse de un seudónimo creado y usado con anterioridad por otra persona." — y concluye - "por ello adquiere, relevancia jurídica la protección del seudónimo en cuanto a que personifica al artista, más que al sujeto de derecho y obligaciones."*³⁰⁷

En otra perspectiva y dentro del mundo marcarío debe analizarse la diferencia que existe entre un nombre civil y un seudónimo. EL primero se origina invariable-

Viene de la Página Anterior

MO I, ENERO — JUNIO DE 1988 SEGUNDA PARTE — 1. P. 401. Además ver RANGEL MEDINA, D

en Tratado... p. 380.

³⁰⁵ RANGEL MEDINA, D. En Tratado, p. 384.

³⁰⁶ DI GUGLIELMO. Citada por Nava Negrete, Ob. cit. p. 427

³⁰⁷ GALINDO GARFIAS, I. Ob. cit., p. 352

mente por nacimiento,³⁰⁸ aun cuando puede aparecer accidentes que lo modifiquen siempre estará bajo la tutela del Estado.

Mientras que el seudónimo nace de la imaginación, de quien hace suyo en forma libre, voluntaria y convencional, dentro de una esfera especial de actividades, donde busca que se le reconozca con ese nombramiento.

Ambos desempeñan la función de individualizar a la persona. El seudónimo entra su límite en dos casos; cuando el seudónimo elegido pertenece o pertenece a un tercero y de quien no se tiene autorización para usarlo, y cuando el seudónimo elegido es igual a un nombre patronímico.

El primer supuesto, lo señala Rangel Medina al indicar:

Pero cuando adoptan no el suyo propio, sino el seudónimo ajeno, entonces deberán obtener previamente el consentimiento del interesado. — y añade — es cierto que en principio la elección del seudónimo es libre, más tal libertad tiene como limitación el que al adoptarse el seudónimo no se cause perjuicio a nadie.³⁰⁹

Sobre el seudónimo la LFDA. en su artículo 17 primer párrafo establece:

"La persona cuyo nombre o su seudónimo conocido o registrado está indicado como autor de una obra, será considerada como tal, salvo prueba en contrario y en consecuencia se admitirán por los tribunales competentes las acciones que se entablen por transgresiones a su derecho." Aquí advertimos la protección y regulación jurídica del seudónimo ya que el Código Civil en este sentido nada dice.

Por otra parte la posibilidad de otorgar el consentimiento por una persona diferente al titular del seudónimo para su uso, se ha ido extendiendo ya que la ley de 1976 señalaba en forma general, a sus ascendentes o descendientes de grado más próximo. Es hasta la legislación de 1991 donde se regula la prelación otorgada al cónyuge superstite, después a los parientes consanguíneos en grado más próximo o parientes por adopción, además la actual ley regula los parientes consanguíneos colaterales o por adopción y cuando el derecho de otorgar el consentimiento corresponde a dos o más personas, éste debe ser expresado por todos ya que la incomodidad de alguno de ellos hace imposible conceder la autorización para usar el seudónimo como marca.

³⁰⁸ LEGITIMACION, ART. 354 DEL CODIGO CIVIL (C.C.)

RECONOCIMIENTO, ARTS. 360 Y 369 DEL C.C.

ADOPCIÓN, ART. 398 DEL C.C.

SENTENCIA JUDICIAL, ARTS. 345 Y 348 DEL C.C.

SENTENCIA QUE MODIFIQUE UN ACTA DEL REGISTRO CIVIL. ART. 135, FRACCION II DEL C.C.

³⁰⁹ RANGEL MEDINA, D. EN TRATADO..., p. 388.

En lo que respecta a la firma, como atributo de la personalidad resulta interesante exponer lo que Neri Argentino considera sobre este signo:

"La firma es la representación gráfica del nombre y apellido de una persona, hecho de puño y letra, en forma habitual y característica, y estampada al pie de un documento escrito a mano o máquina, impreso con el único objeto de obligarse por su contenido. No es menester que exprese el nombre y el apellido completo del firmante, de uno o de otro modo que se suscriba la firma tiene validez. Como sea estampada ella traduce una afirmación individual. Es una operación intelectual un acto en miras a la identificación personal. Bajo otra perspectiva es un conjunto ordenado de signos alfabéticos que el hombre emplea para designarse y distinguirse. Considerada como conjunto, la firma es un signo que trasunta y prueba un pronunciamiento, una afirmación, puede decirse que viene a ser la representación gráfica y auténtica de una persona y la prueba material y visible de su conformidad con el escrito que la precede.

*Del análisis de las distintas definiciones es posible distinguir una noción común, según la cuál la firma es un requisito vital de ineludible empleo en la vida social, reviste un interés particular y general; entraña un elemento de identificación del sujeto que la traza: da validez al escrito que le precede e importa una garantía jurídica".*³¹⁰

La justificación para impedir el registro a título de marca de firmas sin la autorización de una persona que vive, deriva de la circunstancia de que la firma, como el nombre civil, es un elemento distintivo de la individualidad de la persona, es un elemento gráfico que, junto con la representación escrita del nombre, coadyuva a la identificación del individuo: constituye una manifestación de los derechos de la personalidad.

Como hemos visto dentro del ordenamiento jurídico la firma individualiza y distingue a una persona o lo que ella realiza, es por tanto un elemento inseparable del individuo y el medio de obligarse jurídicamente, por lo que su uso como marca debe entrañar el consentimiento expreso del titular en los mismos términos de lo expuesto para los seudónimos.

Por último tenemos al retrato como elemento no admisible a registro marcarlo, cuando quien lo pretende aprovechar es un tercero diferente al retratado o al titular del retrato (autor o legítimo titular) y este no cuenta con la autorización del interesado o de sus legítimos herederos o parientes en prelación lo que significa en otra palabras, que el retrato de una persona distinta a quien solicita su registro, se subordina al consentimiento expreso del primero, o de los interesados legalmente, la justificación legal de este derecho descansa en el derecho de imagen propia e individual, de

³¹⁰ NERI ARGENTINO, I. Citado por Nava Negrete, Ob. cit. p.430

las personas, imagen, rasgos y facciones que no pueden ser explotadas o aprovechadas por alguien sin tener el derecho expreso para ello.

La regularización jurídica sobre el retrato la encontramos en la Ley Federal de Derechos de Autor³¹¹ que en su artículo 16 párrafo segundo señala:

"El retrato de una personas sólo puede ser usado o publicado con fines lucrativos, con el consentimiento expreso, el de sus representantes o causahabientes, o en caso de muerte el de sus herederos en orden de sucesión que establecen las leyes civiles."

La prelación de las sucesiones para efectos del consentimiento es el mismo que para los seudónimos y las firmas³¹² dentro de la regulación marcaría. En este caso la autorización podrá ser revocada en cualquier tiempo, bajo las condiciones del artículo arriba citado.

Complementa la regulación autoral sobre el retrato, el artículo VI de la Convención Universal sobre Derecho de Autor³¹³ al indicar:

"Se entiende por "publicación" en los términos de la presente convención, "La reproducción de una obra en forma tangible, a la vez que el poner a disposición del público ejemplares de la obra que permitan conocerla visualmente".

De lo que se sigue en opinión del maestro Rangel Medina como derecho de autor, la disposición de la imagen vedada no sólo para fines industriales y mercantiles como ocurre con su uso como marca, sino por su simple reproducción objetiva.³¹⁴

9. OBRAS LITERARIAS O ARTÍSTICAS.

En términos de derecho autoral de una obra artística o intelectual comprende:

Todas las reproducciones del campo literario científico y artístico bajo cualquier expresión como; libros, escritos y folletos de todas clases, cualquiera que sea su extensión, las versiones escritas o grabadas de las conferencias, discursos, lecciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza; las obras dramáticas o dramático—musicales; las coreografías y las pantonímicas cuya escena sea fijada por escrito o en otra forma; Las composiciones musicales con o sin palabras; las obras cinematográficas y las producidas por medio de un proceso análogo a la cinematografía; los dibujos, las ilustraciones, las pinturas, esculturas, los grabados, las litografías, las obras fotográficas, y sus análogos, obras de arte aplicadas; cartas geográficas, bosquejos, los mapas, planos, croquis, trabajos plásticos relativos a geografía,

³¹¹ DIARIO OFICIAL DE 21 DE DICIEMBRE DE 1963. Ver art. 8 de la LFDA.

³¹² ART. 90 DE LA LPI. Y 5ª REGLAMENTARIO (LPI).

³¹³ DIARIO OFICIAL DE 6 DE JUNIO DE 1957.

³¹⁴ RANGEL MEDINA, D. En Tratado..., p.393.

geología, topografía, arquitectura o cualquier ciencia; y en fin toda producción literaria, científica o artística apta para ser publicada o reproducida.³¹⁵

Estas dos figuras pertenecen al campo del derecho inmaterial y las regula la LFDA. En la especie la ley de la propiedad industrial prohíbe el uso de sus títulos cuando no se obtiene el consentimiento expreso del legítimo titular.

Desde el punto de vista de la ley autoral, la protección ordinaria del título de una obra intelectual o artística que se encuentre protegida³¹⁶ o el de una publicación periódica, sólo podrán ser utilizados por el titular del derecho de autor.

Cuando no se den los supuestos de grado en sucesión en ningún tipo de parentesco que señala la LPI. Para efectos de la autorización para usar el título respectiva como marca, la LFDA, dispone:

Cuando el titular de los derechos de autor muere sin haber transmitido el ejercicio de los derechos a los herederos legítimos o cualquier persona en virtud de disposición testamentaria, la Secretaría de educación Pública será el titular de estos derechos.³¹⁷

La justificación de condicionar el registro marcario a la autorización del titular del derecho autoral obedece en opinión de Masouye a las siguientes razones de protección:³¹⁸

- Primera. Razón de Justicia social; el autor debe obtener provecho de su trabajo.
- Segunda. Razón de desarrollo cultural; Si está protegido el autor se verá estimulado para crear nuevas obras.
- Tercero. Razón de orden económico; Protección a la inversión erogada para la creación de la obra.
- Cuarta. Razón de orden moral; Respeto al pensamiento y expresión del autor, y
- Quinta. Razón de prestigio nacional; La obra refleja el alma de la nación y sus aspiraciones.

³¹⁵ ARTÍCULO III DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE EL DERECHO DE AUTOR EN OBRAS LITERARIAS, CIENTÍFICAS Y ARTÍSTICAS., D.O., 24 de octubre de 1947.

³¹⁶ La protección que brinda el derecho autoral a las obras literarias o artísticas es universal y nace con la creación misma de ellas, aun cuando no son registradas ni se hagan del conocimiento público o sean inéditas.

³¹⁷ ART. 2º fracciones I y II, 3º y 22 de la LFDA.

³¹⁸ MASOUYE CLAUDE "INTRODUCCIÓN AL DERECHO DE AUTOR". En r.m. de P. I. A., MÉXICO, Enero — Diciembre, 1979, pp.37 y 38.

De lo expuesto y haciendo un rápido análisis comparativo sobre las obras intelectuales y artísticas (títulos) a la luz de la LFDA. Y en lo conducente la LPI., el objeto protegido por ambas sigue siendo la actividad creativa, de donde se deduce que son paralelas las formas de protección, lo que significa que otorgar el derecho marcarío sin la previa autorización de su autor o titular importaría la violación no sólo de la LPI., sino y más directamente, de la LFDA.

En la misma circunstancia se encuentran los títulos de publicaciones y difusión periódicos ya sea total o parcial son materia de reserva de derechos. Dicha reserva implica el uso exclusivo del título o cabeza durante el tiempo de la publicación o difusión y un año más a partir de la fecha en que se hizo la última publicación.³¹⁹ Lo que hace necesario obtener su consentimiento para poder usar los títulos sin importar el destino del uso.

Sobre la misma línea, el artículo 25 de la LFDA., establece que se requiere autorización para usar como marca los siguientes elementos protegidos por el régimen autoral.

"Son materia de reserva el uso y explotación exclusivos de los personajes ficticios o simbólicos en obras literarias, historietas gráficas o en cualquier publicación periódica, cuando los mismos tengan una señalada originalidad y sean utilizados habitual o periódicamente. Lo son también los personajes humanos de caracterización empleados en actuaciones artísticas, los nombres artísticos, así como las denominaciones de los grupos artísticos".

La protección de estos elementos se obtiene mediante el correspondiente certificado de reserva de derechos.³²⁰

³¹⁹ Ver art. 24 de la LFDA.

³²⁰ Ver art. 27 de la LFDA. Además ver art. 90, fracción XIII de la L.P.I.

CAPITULO SEPTIMO

**IRREGISTRABILIDAD DE LA
MARCA EN ELEMENTOS PROPIOS
O DISTINTIVOS DE UNA NACION U
ORGANISMO**

CAPITULO SEPTIMO

IRREGISTRABILIDAD DE LA MARCA EN ELEMENTOS PROPIOS O DISTINTIVOS DE UNA NACIÓN U ORGANISMO.

1. REPRODUCCIÓN O IMITACIÓN DE ESCUDOS, BANDERAS O EMBLEMAS OFICIALES.

Quando los signos propuestos a registro de marca consistan en elementos propios o distintivos de una nación u organismo internacional, estamos frente a una prohibición universalmente adoptada por razones de interés publico y de respeto internacional.

La prohibición de reproducir o imitar el escudo, la bandera o cualquier otro emblema oficial (Himno Nacional) de los Estados Unidos Mexicanos, es la única restricción totalmente absoluta e inflexible en nuestro sistema jurídico, social y cultural.

Protegidos históricamente por legislación específica, ³²¹ La ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales³²² es la actual disposición sobre los símbolos patrios que no pueden ser apropiados por ningún particular.

El artículo 6º segundo párrafo de dicha ley dispone:

"El escudo nacional sólo podrá figurar en vehículos que use el presidente de la República, en el papel de las dependencias de los Poderes Federales y Estatales, así como de dependencias de Poderes Federales y Estatales, así como de las municipalidades, pero queda prohibido utilizarlo para documentos particulares. El Escudo Nacional, sólo podrá imprimirse y usarse en la papelería oficial, por acuerdo de la autoridad correspondiente".

Referente a nuestro Himno Nacional se establece:

"El canto, ejecución, reproducción y circulación del Himno Nacional, se apegarán a la letra y música de la versión establecida en la presente ley..." (art. 38)

"Queda estrictamente prohibido alterar o modificar la letra o música del Himno Nacional y ejecutarlo total o parcialmente en composiciones o arreglos. Asimismo, se prohíbe cantar o ejecutar el Himno Nacional con fines de publicidad comercial o de índole semejante...." (art. 39) y

³²¹ Orden de 2 de noviembre de 1821 ratificada por Decreto de 7 de enero de 1822. Decreto de 14 de abril de 1823. Decreto de 5 de febrero de 1934. Y Decreto de 11 de mayo de 1943. Y ley sobre las características y el uso del escudo, la bandera e himno nacionales. Publicado en el Diario Oficial de 17 de agosto de 1968.

³²² Diario Oficial de 9 de febrero de 1984.

"Todas las ediciones o reproducciones del Himno Nacional requerirán autorización de la Secretarías de Gobernación y de Educación Pública..."(art. 40).

En tanto la Bandera si puede ser objeto de comercio como mercancía (art. 33) pero no es apropiable como signo exclusivo para diferenciar productos o servicios dentro del comercio.

Contravenir lo dispuesto en la ley, no constituye delito tipificado, empero sí se advierte:

"Si la fracción se comete con fines de lucro, (caso de las marcas) la multa podrá imponerse hasta por el equivalente a mil veces el salario mínimo. Procederá la sanción de decomiso para los artículos que reproduzcan ilícitamente el Escudo, la Bandera o el Himno nacionales." (art. 50 fine de la Ley sobre el Escudo, la Bandera, y el Himno Nacionales).

Del análisis de tales preceptos, se deriva que no cabe el solicitar autorización —por parte de un particular— para usar como marca este tipo de signos.

En opinión de Nava Negrete estos símbolos nacionales son signos dignos de veneración y de honor que no pueden ser objeto de apropiación individual como signos marcarios".³²³

Sobre los colores de la Bandera (art. 30) Rangel Medina considera que también debe sostenerse que está prohibida la adopción como marca de los colores nacionales, ya que su simple uso con el fin económico indicado, implica una referencia psicológica a nuestro lábaro, que heriría los sentimientos de nacionalidad del pueblo.³²⁴

Complementando este comentario se prohibiría su registro cuando la presentación de dichos colores sea directamente evocativa de la Bandera Nacional, es decir, bajo una forma y proporciones gráficas análogas al lábaro e independientemente que se aplique para distinguir productos o servicios.

La reproducción según Fernández Novoa, presupone, lógicamente que el signo solicitado como marca es substancialmente idéntico a una denominación o un distintivo oficial. Y la imitación, en cambio, presupone que el signo solicitado como marca es semejante y, por lo mismo, confundible con una denominación o distintivo oficial — y añade — para determinar si existe o no semejanza entre el signo solicitado

³²³ NAVA NEGRETE, J. Ob. cit. p. 450.

³²⁴ RANGEL MEDINA, D. En Tratado..., p.374.

como marca y el correspondiente signo oficial, habrá de efectuarse una valorización paralela a la que se realiza al apreciar la existencia del riesgo de confusión.³²⁵

La aceptación universal de esta prohibición se origina en el convenio de París para la Protección de la Propiedad industrial, que en su artículo 6º dispone:

*"Los países de la unión acuerda rehusar o anular el registro y prohibir con medidas apropiadas, la utilización. Sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas de fábrica o de comercio, bien como elementos de las referidas marcas, de los escudos de armas, banderas y otros emblemas del Estado de los países de la unión..."*³²⁶

Por otra parte la protección a los símbolos patrios en México se extiende además a las leyes penales, al constituir delito, el ultraje a las insignias nacionales:

"Al que ultraje el escudo de la República o el Pabellón Nacional ya sea de palabra o de obra, se le aplicarán de 6 meses a cuatro años de prisión o multa de cincuenta a tres mil pesos o ambas sanciones a juicio del juez." Así como:

*"Al que haga uso indebido del Escudo, Insignia o Himno Nacionales, se le aplicarán de tres días a un año de prisión y multa de veinticinco a mil pesos."*³²⁷

Esta prohibición también se aplica — aunque en formas más flexibles — a los elementos con semejante naturaleza pertenecientes a organismos intergubernamentales; según lo estableció el propio convenio unionista de París, en su art. 6º ter b):

"Las disposiciones que figuran en la letra a) que antecede se aplican igualmente a los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de las organizaciones internacionales intergubernamentales de los cuales uno o varios países de la unión sean miembros, con excepción de los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones que hayan sido objeto de acuerdos internacionales en vigor destinados a asegurar su protección."

Criterio que es recogido por el art. 90 fracción VII al indicar que no serán registrables como marca:

³²⁵ FERNANDEZ NOVOA, C. Ob. cit. pp. 105 y 106. Esta última consideración se da porque en la legislación española sobre marcas, si esta permitido utilizar signos oficiales como marca—previa autorización — pero solo como un elemento accesorio del distintivo principal.

³²⁶ La prohibición sentada por la norma transcrita —en opinión de Novoa (p. 107) — comprende tan solo los Escudos, Banderas y otros emblemas nacionales de los países de la unión; No se extiende en cambio a la denominación de estos países.

³²⁷ Ver arts. 191 y 192 del Código Penal, para el D.F. en materia de fuero común y para toda la República en materia Federal.

"las denominaciones, siglas, símbolos o emblemas de organizaciones internacionales, gubernamentales, no gubernamentales, o de cualquier otra organización reconocida oficialmente, así como la designación verbal de las mismas".

Además esta limitante restringe en la misma forma la reproducción o imitación de escudos, banderas, o emblemas de un Estado, municipio o divisiones políticas equivalentes.

2. REPRODUCCIÓN O IMITACIÓN DE SELLOS O SIGNOS OFICIALES.

Tanto los sellos como los signos oficiales no puede adoptarse como marca, sino se cuenta con la autorización expresa de la autoridad o autoridades correspondientes.

Dentro de esta prohibición se encuentran las figuras, imágenes, símbolos o dibujos a los cuales el Estado les ha dado un carácter oficial, con el fin de garantizar y legitimizar los objetivos o servicios a los cuales se aplican dichos signos.

Sobre el sello Nava Negrete dice que es la imagen, figura o divisa, o signo cualquiera que se estampa o imprima en un objeto determinado y que además tenga carácter oficial.³²⁸

La ley señala de manera especial, los signos o sellos oficiales de control y garantía (art. 90 fracc. VIII) es éste aspecto en particular Ferrara expone: Sirven para comprobar oficialmente y de modo visible según los casos, que el objeto responde a los requisitos establecidos en interés general que se haya satisfecho el impuesto, haciendo así posible el control del cumplimiento de la ley.³²⁹

En opinión de Otamendi esta norma tiene dos fundamentos, el primero de acuerdo con una tradición de cooperación internacional evitando que se pueda causar daño mediante un acto de piratería marcaría. El segundo es para defender al consumidor quien al ver esos signos puede pensar que tiene el respaldo de los países y organismos que ellos representan —y añade— La interpretación de esta norma no ofrece mayores inconvenientes en cuanto a lo que pueden llamarse signos oficiales. Todos ellos para ser tales habrán sido consagrados en alguna disposición legal. Se trata así de alejar del manejo comercial los signos que están reservados por otro tipo de representaciones.³³⁰

El criterio para negar el registro marcarío a este tipo de signos fue recogido del convenio de París, el cual establece en su art. 6º ter primer párrafo; Procede la prohi-

³²⁸ NAVA NEGRETE, Ob. cit., p. 452.

³²⁹ FERRARA, FRANCISCO. Citado por Nava Negrete, IDEM.

³³⁰ OTAMENDI JORGE, Ob. cit., pp. 92 y 93.

bición de usar como marca los signos y punzones oficiales de control y garantía adoptados por los Estados.

Complementa lo anterior el propio precepto inciso 2) al señalar:

"La prohibición de los signos y punzones oficiales de control y garantía se aplicará solamente en los casos en que las marcas que los contengan estén destinados a ser utilizadas sobre mercancías del mismo género o de un género similar."

De esta última disposición paralela a la LPI, se deduce que si es posible registrar signos o sellos oficiales aplicados a productos o servicios gradualmente diferentes a aquellos a los que por ley o reglamento deban de aplicárseles para encuadrarlos dentro del marco oficial.

En vía de ejemplo citamos el Sello de Norma Oficial Mexicana. Resolución.³³¹

Primero **"...El dibujo que aparece a continuación será la marca que indique la conformidad con la "Norma Oficial Mexicana" que deben ostentar los productos que queden sujetos al cumplimiento de las especificaciones fijadas en la misma, trátese de normas opcionales u obligatorias."**

Para las primeras se requiere autorización de SECOFI obteniendo por conducto de la Dirección general de Normas, (segundo) y las segundas, cuyos productos estén comprendidos en ellas deberán, ostentar invariablemente dicho sello. (tercero)

Quinto, La Dirección general de Invencciones y Marcas (hoy IMPI), no admitirá a registro como marca a ninguna figura igual o parecida a la del dibujo del **"Sello de Norma Oficial Mexicana"**, que pudiera confundirse con éste.

Por otra parte, también existe disposición penal que sanciona el utilizar sin autorización o fabricar sellos, signos o marcas oficiales:

"Se impondrá de cuatro a nueve años de prisión y multa de cuatrocientos a dos mil pesos:

- I. Al que fabrique los sellos o marcas oficiales.*
- II. Al que falsifique los punzones para marcar la ley del oro o de la plata.*
- V. Al que falsifique las marcas de inspección de pesas y medidas." (art. 241 del C.P.)*

"Se impondrá prisión de tres años y multa de veinte a mil pesos:

³³¹ RESOLUCION QUE APRUEBA EL DIBUJO DEL "SELLO OFICIAL DE GARANTIA Y SELLO DE NORMA OBLIGATORIA" PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE 16 DE MARZO DE 1978.

II. Al que falsifique en la República los sellos o punzones, o marcas de una nación extranjera.

III. Al que enajene un sello, punzón o marca falsos, ocultando este vicio.

V. Al que falsifique los sellos nacionales o extranjeros adheribles, y

VII. al que procurándose los verdaderos sellos, punzones, marcas, etc. haga uso indebido de ellos." (art. 242 del C.P.)

Dentro de la regulación marcaría también se prohíbe el uso como marca de reproducciones o imitaciones de: Monedas, billetes de banco, monedas conmemorativas, o de cualquier medio oficial de pago nacional o extranjero.³³²

En relación a estos últimos elementos irregistrables como marca nuestro código penal señala que se entiende por moneda para los efectos de este capítulo (Falsificación, alteración y destrucción de moneda) los billetes y las piezas metálicas, nacionales y extranjeras, que tengan curso legal en el país emisor. Además la misma legislación establece:

"Comete el delito de falsificación de moneda el que produzca, almacene, distribuya o introduzca al territorio nacional cualquier documento o pieza que contenga imágenes u otros elementos utilizados en monedas circulantes, y que por ello resultan idóneos para engañar al público, por ser confundibles con monedas emitidas legalmente." (art. 234 C.P.)

Y sanciona también con uno a cinco años de prisión y hasta quinientos días multa:

"Al que produzca, almacene o distribuya piezas de papel con tamaño similar o igual al de los billetes, cuando dichas piezas representen alguna de las imágenes o elementos de los contenidos en aquellos, resultando piezas con apariencia de billetes". (art. 235 I. C.P)

Las razones de prohibición de estos signos como marcas, son obvias ya que el interés público se vería afectado de consentir su uso, de ahí que esta limitante sea inflexible.

Nava Negrete a este respecto considera que tanto las monedas como los billetes ya sean considerados dentro de la protección del ámbito penal como delitos de fe pública, de la economía nacional o en su caso monetarios, lo cierto, es que la emisión de la moneda y de los billetes de banco es de la exclusiva competencia del

³³² A este respecto ver Art. 241 fracciones III y IV del C.P.

Estando en los tiempos actuales y cuya protección jurídicamente protege en última instancia la propia economía nacional.³³³

3. REPRODUCCIÓN O IMITACIÓN DE NOMBRES O REPRESENTACIONES GRÁFICAS DE RECONOCIMIENTOS OFICIALES.

La actual ley en su artículo 90 fracción IX señala, no serán registrables como marcas:

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

A este propósito Poulliet sostiene, las recompensas, medallas, diplomas, menciones, premios condecoraciones, distinciones honoríficas representan el trabajo y el esfuerzo; constituyen una consagración a la superioridad, así también son verdaderas recomendaciones a la confianza del público.³³⁴ Y sólo a sus titulares corresponde su empleo, que en el campo industrial y comercial significan el sello o certificado de la excelencia del artículo, reconociendo su elección y contribuyen a aumentar su venta a la vez que el crédito y la reputación del establecimiento que los fábrica.³³⁵

Completa lo anterior el dicho de Jugbert, al indicar que son una forma de recomendarse ante el público y atraer clientela, por lo que el hecho de su usurpación por otros comerciantes autoriza la calificación de acto desleal.³³⁶

Las formas de distinción a que se refiere la ley, en primer lugar son aquellas que se obtienen dentro del círculo comercial, o de prestación de servicios, reconocimiento que es resultado de su actividad mercantil y que gracias a la calidad del producto o del servicio, éste a sido señalado como superior ante los de la competencia, reconocimiento que es oficial, es decir;

Emitido por algún organismo especializado, (Cámaras de comercio, círculos comerciales, confederaciones, uniones, etc.) de tal forma que su carácter se individualiza a un productor o prestador de servicios, de lo que se sigue que su reproducción o imitación, lesiona al legítimo premiado, pero sobre todo induce al consumidor a confusión o error al estar indicado como producto "**certificado**".

³³³ NAVA NEGRETE, J. Ob. cit. p. 488

³³⁴ POUILLIET, EUGENE. Citado por Nava Negrete. Ob. cit. p.487

³³⁵ DI GUGLIELMO, IDEM.

³³⁶ RIPPE SIEGBERT, IDEM.

Y en segundo lugar se refiere a aquellas condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en eventos culturales o deportivos que cuentan con un reconocimiento de la autoridad ya sea nacional o extranjera.

La ley de Premios, estímulos y recompensas civiles³³⁷ en su artículo 7º indica: *"Son expresiones de los premios las siguientes preceas; I. collar, II. Cruz, III. Banda, IV. Medalla, V. Placa, VI. Venera, VII. Insignia y VII Mención Honorífica".*

En general, el código penal señala que se impondrá prisión de un mes a cinco años y multa de diez a diez mil pesos al que use condecoraciones, uniformes, grados jerárquicos, divisas, insignias y siglas a las que no tenga derecho. (art. 250, fracción IV)

4. DENOMINACIONES GEOGRÁFICAS.

Al igual que los mapas, gentilicios, nombres y adjetivos, las denominaciones geográficas cuando indican la procedencia de los productos o servicios y puedan originar confusión o error en cuanto a su procedencia no son susceptibles de registro marcario.

A contrario sensu aparece la siguiente ejecutoria:

*"La prohibición de usar denominaciones geográficas como marca no es absoluta... pues no queda prohibido su uso cuando, por el conjunto total de la marca, la denominación que pudiera resultar geográfica no se limita a indicar simplemente la procedencia de los productos siempre y cuando no origine confusión o error, en cuanto a la procedencia de los productos, por lo que no quedan prohibidas esas denominaciones cuando es el nombre de la fábrica de la propiedad de la marca la que ha hecho conocido el lugar geográfico en que está ubicada y cuya denominación se emplea como uno de los elementos de la marca sin ser el único."*³³⁸

Mascareñas indica que la denominación geográfica puede corresponder a cualquier lugar geográfico, ya sea un Estado, una región, una comarca, un municipio, un barrio, un monte, un río, un valle, etc.³³⁹

En tanto que para Rangel Medina, por denominación geográfica se entiende, el nombre de las partes del mundo tradicionalmente conocidas como continentes; puede también referirse al nombre de países, regiones, estados, ciudades y

³³⁷ PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE 31 DE DICIEMBRE DE 1975.

³³⁸ AMPARO EN REVISIÓN 831/69 (2789/63) ATOYAC TEXTIL, S.A. 29 DE ENERO DE 1973.

—UNANIMIDAD DE VOTOS — VISIBLE EN VOL. 49. SEXTA PARTE, P. 45. MISMA INTERPRETACIÓN SE DIO EN AMPARO 913/83 JUAN JOSE LUIS BALSECA ZURITA, 11 DE OCTUBRE DE 1983. — UNANIMIDAD DE VOTOS — VISIBLE EN VOLS. 175 A 180 OCTAVA PARTE. P 129.

³³⁹ MASCAREÑAS, CARLOS. Citado por Nava Negrete. Ob. cit. p. 431.

localidades, así como el nombre de ríos, montañas y demás accidentes en que se divide y clasifica la superficie terrestre.³⁴⁰

Las limitaciones a que hacemos referencia tienen como fundamento evitar un monopolio, privilegio o exclusividad en favor de una determinada persona física o jurídica, impidiendo que los mismos habitantes del lugar, población, zona geográfica, fuente de producción, etc., no puedan emplear el mismo nombre geográfico para indicar la procedencia de sus productos.³⁴¹

A esta prohibición le es aplicable lo expuesto para Nombres y Adjativos.

5. DENOMINACIONES DE POBLACIONES O LUGARES DE FABRICACIÓN.

La fracción XI del artículo 90 señala que no son registrables como marca:

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

Si el nombre de una población o el lugar de fabricación se caracteriza por ser el medio que comúnmente identifica las mercancías que hay se fabrican, interpretado a *contrario sensu* puede registrarse como marca, la denominación de cualquier localidad siempre y cuando ese lugar no evoque directamente características o cualidades de lo que se pretende distinguir.

³⁴⁰ RANGEL MEDINA, D. En Tratado..., p. 418.

³⁴¹ NAVA NEGRETE, J. Ob. cit. p. 434

CAPITULO OCTAVO

**IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS
CUANDO AFECTAN A OTROS YA
PROTEGIDOS LEGALMENTE**

CAPITULO OCTAVO

IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS CUANDO AFECTEN A OTROS YA PROTEGIDOS LEGALMENTE.

1. IGUALDAD O SEMEJANZA A UNA MARCA NOTORIA.

Como ya vimos la marca calificada por la ley de Notoria, es aquella que cumple con los siguientes requisitos:

1. Conocimiento de la marca por un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país.
2. Conocimiento que es consecuencia de las actividades comerciales de promoción o publicidad la misma.
3. Actividades que se desarrollan en México o en el Extranjero.
4. Que se emplee la marca para distinguir determinada clase o especie de productos o servicios.

Empero, en última instancia el carácter de notoriamente conocida, la establece el IMPI como una facultad discrecional, según lo estableció la justicia federal al interpretar:

"...Por lo que ve el carácter de notoria que puede atribuirse a una marca, es una cuestión de hecho que las autoridades administrativas y judiciales del país deben determinar, fundando su opinión en apreciaciones razonables."³⁴²

"La notoriedad de una marca no puede determinarse de una manera caprichosa por la autoridad responsable, sino que aquella debe existir acreditada tanto por las razones que al efecto exprese dicha autoridad como corrobora con las constancias de autor."³⁴³

Bajo la excepcionalidad de los principios de territorialidad y especialidad ya expuestos, procedemos a exponer la irregistrabilidad de una marca igual o semejante a l la marca notoria.

Partiendo de la idea que igualdad y semejanza no son conceptos equivalentes o sinónimos propiamente dicho, son dos los supuestos de no registrabilidad; Cuando

³⁴² Ver ejecutoria referida al caso GUCCI: 1269/84

³⁴³ AMPARO EN REVISIÓN 636/88 DICORT, S.A. 29 DE MARZO DE 1988. —UNANIMIDAD DE VOTOS — VISIBLE EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, OCTAVA ÉPOCA, T. VII, ENERO DE 1991, PLENO, SALAS Y TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, P.310

es idéntica y cuando es parecida la marca notoria, respectivamente. Ilustra esta distinción en lo conducente la siguiente tesis jurisprudencial:

"No debemos confundirse la expresión de "mismos artículos" y "artículos similares" empleados en la ley de la propiedad industrial, pues en tanto que el primero es equivalente a identidad o igualdad, la segunda no tiene la misma connotación sino por el contrario, solo significa semejanza o parecido."³⁴⁴

Sobre el primer requisito "conocimiento" jurisprudencialmente se ha dicho:

"Para poder delimitar el significado que se debe tener de una marca notoria es necesario tener en cuenta que la notoriedad es el conocimiento que el público consumidor tiene de esa marca. Este conocimiento no se limita, naturalmente al nombre de la marca sino que incluye informaciones sobre las cualidades, características y uso de los productos que la llevan. Es por referencia al público consumidor como se puede saber si una marca es notoria o no, ya que la notoriedad es una prueba de la utilización de la marca, que significa que la marca ha tenido un gran éxito y ha sido apreciada por los consumidores. De tal modo que una marca puede ser notoriamente conocida en el país antes de su registro en él, en vista de las representaciones posibles de la publicidad de otros países, aún antes de que se utilice en la República Mexicana,..."³⁴⁵

Para Pillet la notoriedad es lo que permite a una marca pertenecer al vocabulario de los consumidores.³⁴⁶

De lo que se sigue que la marca notoria es aquella que cuenta con un prestigio, un crédito, una reputación, elementos que la han permitido llegar al conocimiento y aceptación de los consumidores interesados o de quien va a recibir el servicio, y no necesariamente de la totalidad de los consumidores potenciales.

Relacionado con este punto en jurisprudencia se ha interpretado:

"Lo que ha querido el legislador es evitar que se engañe al público consumidor cuando se le induce a creer que compra algún artículo de una calidad acreditada siendo que en realidad no corresponde a la del artículo amparado por la marca de que se trata, por lo que debe entenderse que el error o confusión a que alude el precepto legal es aquel en que el titular o usuario de alguna marca aprovecha para sí el crédito industrial o comercial no creado, ni originable exclusivamente por los méritos de sus propias mercaderías, sino logrando por otros factores a los que es ajeno."³⁴⁷ Y

³⁴⁴ AMPARO ADMINISTRATIVO EN REVISION 5779/48 KNOPLER JORGE 19 DE NOVIEMBRE DE 1948 — MAYORÍA DE TRES VOTOS — T. XCVIII. P. 1393.

³⁴⁵ VER CASO GUCCI 1289/84

³⁴⁶ PILLET, Citado por ACHARD MARTIN, EN EL FORO. Ob cit. p. 40

³⁴⁷ AMPARO EN REVISION 5442 WINTHORD PRODUCTS, INC. 20 DE JULIO DE 1956.

... Continúa en la siguiente página

*"Demostrando el propósito de imitar y aprovechar de esta manera el prestigio de una marca anteriormente registrada, con ello se acredita que la misma es confundible con las marcas cuyo registro se solicitó de mala fe."*³⁴⁸

En cuanto al segundo requisito "difusión comercial", Martin Michaus señala:

El punto de referencia para determinar si una marca es notoria o no es el público. El éxito económico es un fiel reflejo de que la marca es aprobada por la clientela. En la época moderna se requiere que para que una marca adquiera notoriedad, que el producto sea lanzado con gran difusión y publicidad. Ya no es la antigüedad del uso de la marca lo que le da el aspecto notorio.³⁴⁹

En opinión de Roubier es difícil imaginar una marca notoria que en alguna etapa de su exposición en el mercado no haya sido intensamente publicitada. Sin publicidad la marca no puede ser conocida.³⁵⁰

La notoriedad aquí se deberá a una magnífica distribución del producto que le permitirá, ser fácilmente encontrado por el comprador seguramente a un precio adecuado y accesible y, desde luego, a una intensa publicidad.³⁵¹

La publicidad puede coexistir con la calidad, en este caso cuando la segunda es mayor, no será necesaria una intensa campaña publicitaria, pero cuando la calidad es media será necesaria darla a conocer a través de los medios de publicidad. Además la escala de venta, puede ser otro factor de notoriedad, sin embargo no se requiere de ventas exorbitantes para considerar a una marca notoriamente conocida.

Un tercer requisito es que ese conocimiento sea resultado de la actividad comercial en México o en el extranjero.

Resultante de la excepcionalidad al principio de territorialidad, la marca notoria debe tener ese carácter en el país donde se deriva la protección especial. A este respecto, la publicidad de las marcas tiene cada día más difusión internacional, la transmisión vía satélite televisión, noticias, eventos deportivos, revistas y diarios extranjeros, permiten el conocimiento de todo tipo de marcas que por estos medios alcanzan notoriedad.

Viene de la Página Anterior

—LINANIMIDAD DE 4 VOTOS—. VISIBLE EN T. CXXIX. P. 185.

³⁴⁸ AMPARO EN REVISIÓN 1251/55 THE COCA — COLA COMPANY, 3 DE SEPTIEMBRE DE 1959 — LINANIMIDAD DE CUATRO VOTOS — VISIBLE EN VOL. XXVII, TERCERA PARTE. P. 52.

³⁴⁹ MICHAUS MARTIN., Ob cit. p. 40.

³⁵⁰ ROUBIER, PAUL. Citado por Otamendi, Jorge. Ob cit. p. 327.

³⁵¹ OTAMENDI JORGE. Ob. cit. p. 328.

El hecho de que una marca haya alcanzado el grado de notoria en un país determinado, no obliga a su registro en el mismo ya que la protección que le brinda el sistema marcario no condiciona tal supuesto.

Así quedó establecido jurisprudencialmente a partir de la vigencia de la LIM. bajo las siguientes consideraciones:

*"Ni en la ley de Inventiones y Marcas, ni el convenio de París para la protección de Propiedad Industrial existe dispositivo legal alguno que obligue a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial a solicitar copia al país de origen del registro de una marca cuando la autoridad estime que es notoriamente conocida en México, y por tal razón niegue el registro de otra marca que resulte igual o parecida."*³⁵²

En la misma línea la justicia federal sostuvo:

*"...Pues no es si es necesario que se cumpla con ese requisito (registro en el país), para que se de la protección de la marca notoria, en términos de lo dispuesto por el artículo 6° bis y 10° bis del convenio mencionado anteriormente, ya que se trata de una protección de carácter excepcional que tienen como fin evitar que se induzca a engaño o error al público consumidor e impedir que se produzcan actos de competencia desleal."*³⁵³

Mas completamente en este sentido se ha dicho:

*"De la lectura de los artículos 6° bis, 6° quinquies y 10° bis del convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, se puede concluir que dicho convenio regula la protección, tanto de las marcas notoriamente conocidas en nuestro país (artículos 6° y 10° bis) así como también de las marcas registradas en el país de origen (artículo 6° quinquies); De manera que, no es necesario para que opere la protección de una marca, que ésta se encuentre registrada en el país de origen pues basta para ello que se trate de una marca notoriamente conocida en el nuestro en términos del artículo 6° bis y 10° bis referidos."*³⁵⁴

La misma interpretación aparece en los siguientes términos:

³⁵² AMPARO DE REVISIÓN 2012/89 COMPACT CASSETTE, S.A., 24 DE NOVIEMBRE DE 1989.
—UNANIMIDAD DE VOTOS— VISIBLE EN SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, OCTAVA ÉPOCA, T. VI, SEGUNDA PARTE —1. P. 650.

³⁵³ VER CASO GUCCI 1289/84.

³⁵⁴ AMPARO EN REVISIÓN 2474/ 89 COMPACT CASSETTE, S.A. 19 DE ABRIL DE 1990
—UNANIMIDAD DE VOTOS— VISIBLE EN SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, OCTAVA ÉPOCA, T. VI SEGUNDA PARTE.—2. P. 613.

*"Si bien es cierto que el artículo 10 bis del convenio de París tiene como finalidad evitar la competencia desleal, así como cualquier otro acto capaz de crear confusión por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor también lo es que dicha disposición en una interpretación integral con el 6° bis del propio convenio, se debe entender, cuando se trata de marcas, limitada al caso de productos idénticos o similares, toda vez que el artículo 6° bis, prescribe la obligación de rehusar el registro de una marca que constituya la reproducción de otra que la autoridad competente del país del registro estimare ser allí notoriamente conocida o como propiedad de una persona que puede beneficiarse del convenio exclusivamente cuando sea utilizada para productos idénticos o similares, no se advierte el por qué la competencia prohibida por el artículo 10° bis del citado convenio de París debe aplicarse sin la limitante de que se trate de productos idénticos o similares."*³⁵⁵

El último requisito y más complejo, es aquel que señala que la marca notoria debe aplicarse a determinados productos o servicios.

La primera disposición marcaría nacional que regula la marca notoria fue la LIM. Que en su art. 91, fracción XIX.³⁵⁶ establecía:

"No serán registrables como marca: XIX, las denominaciones o signos iguales o semejante a una marca, que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial estime notoriamente conocida en México, para proteger los mismos o similares productos o servicios, o bien que sean susceptibles de crear confusión en forma tal, que puedan inducir al público a error."

Este precepto estaba acorde con el art. 6° bis del convenio unionista de París y establecía los mismos alcances al conceder protección a este tipo de marca, frente a las que se solicitaban para amparar los mismos o similares productos (o servicios), en términos del propio artículo:

"... Y utilizada para productos idénticos o similares." De lo que se desprende que cuando una marca distinguida con un elemento igual o semejante a una marca notoria era destinado a diferentes productos o servicios, está se debía conceder a contrario sensu. Empero, en el marco legal ha establecido el criterio conforme al cual, el conflicto de derechos entre la marca notoria y la que registra el usurpador, aunque ambos registros distinguan mercancías colocadas formalmente en grupos

³⁵⁵ AMPARO EN REVISIÓN DE 1928/86 FRANCISCO JAVIER MARTIN SENDRA. 23 DE ABRIL DE 1987. -UNANIMIDAD DE VOTOS- VISIBLE EN SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SEP TINA ÉPOCA. VOLS. 217 Y 218. SEXTA PARTE, P. 387.

³⁵⁶ Fracción adicionada por Decreto de 27 de noviembre de 1986 publicado en el DIARIO OFICIAL DEL 16 DE FEBRERO DE 1987.

distintos de la clasificación oficial, debe resolverse en favor del titular de la marca notoriamente conocida.³⁵⁷

Entre muchas otras fueron protegidos con ese criterio:

SEARS, REVLON, G.E. CAMAY, SINGER, COCA-COLA, SPRITE, OMEGA, CADILLAC, MARLBORO, CHANEL.

Por lo anterior el legislador modificó la redacción ya en la LFyPPI, que en su precepto 90 fracción XV, estableció que no se registrarían como marca:

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

De esta sucesión legislativa se sigue y consideramos que no de manera afortunada, colocar a todas las marcas que sean consideradas *Notorias* a juicio del IMPI, en un mismo rango de notoriedad siendo que no todas ellas tienen un prestigio o un *status* comercial de éxito en los productos o servicios que distinguen.

A este respecto Otamendi dice: hay distintos grados de notoriedad; pueden distinguirse las marcas notorias de las de alto renombre. Aquéllas, son conocidas por gran parte del público consumidor del producto o del servicio que distinguen y éstas conocidas por el público actual o potencial. Pero no todas las marcas notorias lo serán en el mismo grado.³⁵⁸

El mismo autor señala que así se han creado distintas categorías de notoriedad y se habla de marcas de alto renombre, o de supranotoriedad, o de un alto grado de notoriedad,³⁵⁹ concluye diciendo- cuando mayor sea la notoriedad de la marca, mayor podría ser la extensión de la protección a productos diferentes. Si la fama de la marca excede el ámbito de sus consumidores habituales, quien intente el registro para otros productos se beneficiará con la usurpación y a la vez causará un daño al titular de la marca notoria.³⁶⁰

Sin embargo el hecho de catalogar la notoriedad de este tipo de marcas, sería al igual que estimar la notoriedad de la marca, una facultad discrecional del propio Instituto, para otorgar la protección excepcional a las marcas que realmente se vean afectadas, y no solamente por ser de origen extranjero monopolicen el signo distintivo, cuando su utilización en otro tipo de productos o servicios, no los dañe ni perjudica en forma alguna.

³⁵⁷ Ver CORREA M., ENRIQUE "PROTECCION DE LA MARCA EN LA JURISPRUDENCIA MEXICANA." En r.m. de la P. I. A., Junio-Diciembre. De 1963. PP. 166.

³⁵⁸ OTAMENDI, JORGE, Ob.cit. p. 331.

³⁵⁹ IDEM. P. 337.

³⁶⁰ IDEM. P. 331.

Es importante señalar que el "riesgo de asociación" que se da por la propia naturaleza de la marca notoriamente conocida, constituye un aprovechamiento que causa desprestigio y confusión, por lo que se debe negar el registro de otra marca que induzca en alguna forma a asociar un producto o un servicio con otro notorio. Según lo establecido en el artículo 90 fracción XV fine de la LPI.

En este caso la confusión no es la de comprar un producto por otro, que obviamente no puede suceder cuando los productos son diferentes. Sino la de creer que ambos productos diferentes tienen un origen común o al menos un control de calidad común. Esta clase de confusión que engaña al público y daña a la marca notoria, diluyendo su poder distintivo y a su titular quien puede ser víctima de la mala imagen creada por otra marca, debe ser evitada.

Y por último jurisprudencialmente sobre este punto se ha sostenido:

*"...esta protección excepcional de una marca notoriamente conocida está justificada porque el registro o el uso de una marca similar que se prestará a confusión equivaldría, en la mayoría de los casos a un acto de competencia desleal, y también se puede considerar perjudicial para los intereses del público consumidor que puede ser inducido a error, respecto del origen o calidad de los productos amparados con esa marca similar."*³⁶¹

2. IDÉNTICA O SEMEJANTE EN GRADO DE CONFUSIÓN.

Este es uno de los puntos que ofrece más conflicto ya que el elemento "confusión" puede aparecer con distintas formas, empero genéricamente la jurisprudencia a sostenido lo que para efectos marcarios debe entenderse por confusión.

*"Conforme al diccionario de la real Academia de la Lengua Española, confusión significa la mezcla de dos o más cosas diversas de modo que las partes de la una se incorporen a la otra, falta de orden de claridad..."*³⁶²

Desde el punto de vista del destinatario último de la marca (consumidor o cliente) el problema de evitar la confusión entre marcas encuentra su justificante en la siguiente ejecutoria:

"Tratándose de cuestiones relativas a confusión de marcas, debe sostenerse que es el público consumidor quien fundamentalmente merece protección para evitar la desorientación y el error respecto a la naturaleza y origen de los distintos productos que concurren en el mercado y obviamente, al mismo tiempo"

³⁶¹ VER CASO GUCCI 1269/84

³⁶² AMPARO EN REVISIÓN 3049/90 KENWORTH MEXICANA, S.A. DE C.V. 30 DE ENERO DE 1991. -UNANIMIDAD DE VOTOS- VISIBLE EN SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, OCTAVA EPOCA. T. VII, JUNIO P. 320.

*po, garantizar la integridad y buena fama del signo distintivo adoptado por el comerciante, asegurado la fácil identificación de las mercaderías; en otras palabras, la marca a de ser peculiar para poder distinguirse claramente entre las demás marcas que fluyen en el comercio o están registradas y la protección de la ley ha de ser plena para que su poder de atracción y su capacidad distintiva no sufra mengua; Esto justifica la exigencia de que las marcas sean suficientemente distintivas entre sí, de suerte que el público consumidor no solo confunda una con otra, sino que ni siquiera exista la posibilidad de que las confunda.*³⁶³

Desde ahora es conveniente establecer que la imitación que se da entre las marcas se constituye como un estadio anterior y un elemento de confusión. Así se ha sostenido:

**Una marca imita a otra cuando puede confundirse, apreciadas en conjunto o atendiendo a los elementos que hayan sido reservados.*³⁶⁴

A continuación expondremos las principales reglas que ha dictado la doctrina y a jurisprudencia sobre los elementos necesarios para que exista o no confusión marcaria.

Doctrinariamente el autor Otamendi a hecho un estudio muy completo sobre la confusión del cual me permito extraer lo más importante para nuestro análisis.

Primeramente este autor distingue las siguientes formas de confusión:

La confusión directa y la indirecta, la primera hace que el comprador adquiera un producto determinado, convencido de que está comprando otro. Y la segunda se da cuando el comprador cree que el producto que desea tiene un origen, un fabricante determinado, o que ese producto pertenece a una línea de productos de un fabricante distinto de quien realmente lo fabricó.

La confusión visual, que puede ser provocada por semejanzas ortográficas o gráficas, por la similitud de los dibujos o de envases y de combinaciones de colores, más allá de que pueda concurrir también la confusión ideológica y auditiva.

³⁶³ SE HA SOSTENIDO ESE CRITERIO EN : AMPARO EN REVISIÓN 746/81 INTERCONTINENTAL HOTELÉS CORPORATION -UNANIMIDAD DE VOTOS- SEPTIMA EPOCA, SEXTA PARTE. VOL. 157-162. P. 206 Y AMPARO EN REVISIÓN 145/81 LABORATORIOS MILES DE MEXICO, S.A. -UNANIMIDAD DE VOTOS- VOL. 157-162. P. 206 ENTRE MUCHOS OTROS.

³⁶⁴ AMPARO ADMINISTRATIVO DIRECTO 1234/39 H STEE Y CIA. 29 DE OCTUBRE DE 1941 -UNANIMIDAD DE 5 VOTOS- VISIBLE EN T. LXX P. 1668. IGUAL CRITERIO APARECE EN: AMPARO ADMINISTRATIVO EN REVISIÓN 9061/43 GENERAL FOODS, CORPORATION. 22 DE ENERO 1947 -UNANIMIDAD DE 4 VOTOS- VISIBLE EN T. XCI. P. 802.

La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar (pronunciación incorrecta o deformada).

La confusión entre marcas que no distinguen idénticos productos; en ésta, la confusión no se limita entonces a los productos cubiertos por la marca o dicho en otras palabras, el derecho de "excluir" a otras en el uso de una marca no se termina con los productos o servicios para los cuales se concedió la marca.

La confusión en clases distintas que se puede dar por:

- a) el mismo género de productos.
- b) la misma materia prima.
- c) Partes o accesorios.
- d) uso de conjunto.
- e) la misma finalidad, y
- f) venta en el mismo negocio.

La confusión en una misma clase.

Apoiado en la jurisprudencia nacional del autor que seguimos se ha señalado sobre este punto que: Esta confusión se da entre los productos que amparan las marcas una "marcada similitud" una "Indudable proximidad" una "afinidad" o bien son "semejantes" o notoriamente vinculados por su función".

En tanto que sobre similitudes indica estas formas: la similitud ortográfica se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna. Influyendo la secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de sílabas o radicales o terminaciones comunes.

Así como aquella que existe en los dibujos de las marcas, inclusive los tipos de letras que se usan en marcas denominativas, tengan trazos parecidos o iguales.

Similitud de forma, puede darse en relación a los envases, difícil de determinar atento a que por la función que cumplen, necesariamente tendrán formas parecidas.

Similitud conceptual de palabras. Es la que deriva del mismo o parecido conceptual contenido de las marcas. Es la representación o evocación a una misma cosa, característica o idea lo que impide al consumidor distinguir una de otra.³⁰⁵

Por lo que hace a las reglas que ha señalado la justicia federal en los casos de confusión, indicamos las principales:

La primera regla obedece a la forma de analizar la posible confusión:

³⁰⁵ OTAMENDI, JORGE. Ob. cit. pp. 146 y ss.

*"...Debe atenderse no solo a las diferencias, sino también a sus semejanzas; pero haciendo el estudio de las marcas en su conjunto y en la forma en que hubieren sido registrada."*³⁶⁶

*"...no debe tomarse como base las diferencias entre una y otra, sino que la semejanzas que entre ellas se adviertan, para concluir lógicamente, si en su conjunto pueden provocar confusión."*³⁶⁷

*"...una marca invade a otra, cuando puede confundirse apreciadas en conjunto o atendándose a los elementos que hayan sido reservados."*³⁶⁹

*"...no es indicado tener como base las diferencias, sino las semejanzas para concluirse que en conjunto pueden provocar confusión."*³⁶⁹

*"...no solo debe apreciarse el análisis de las diferencias que existen entre una y otra, sino a las semejanzas que fácilmente pueden advertirse y son las que pueden provocar confusión en el público consumidor."*³⁷⁰

*"...no es lo indicado tomar como base las diferencias entre la previamente registrada y la nueva, que se pretende registrar, sino las semejanzas que se advierten para concluir lógicamente que en su conjunto puedan causa confusiones."*³⁷¹

*"...no sólo debe atenderse a las diferencias que entre ellas existen, sino también y en forma destacada, a las semejanzas que concurren en las mismas."*³⁷²

*"...debe atenderse no solo a un análisis minucioso de sus elementos gráficos, fonéticos e ideológicos (es decir, a las ideas que sugieren), examinando la marca parte por parte, sino también debe atenderse a su conjunto, es decir, al efecto que produzca tomadas globalmente."*³⁷³

³⁶⁶ AMPARO EN REVISION 2221/ 60 LABORATORIOS SENOSIAIN, S.A., 27 DE ENERO DE 1961. -5 VOTOS, VOL. XCVIII TERCERA PARTE, P. 58.

³⁶⁷ AMPARO EN REVISION 4570/48 MONTEERRUBIO BUSTILLOS FRANCISCO. 17 DE OCTUBRE DE 1951. UNANIMIDAD DE 4 VOTOS- T. CX, P. 463.

³⁶⁸ AMPARO ADMINISTRATIVO DIRECTO 7929/42 D.S. SPAULDING SUCESORA, S.A., 31 DE ENERO DE 1944, -UNANIMIDAD DE 5 VOTOS- T. LXXIX, P. 2135.

³⁶⁹ AMPARO ADMINISTRATIVO EN REVISION 4286/56/51 CLETHAM DONALD. P., 15 DE ABRIL DE 1953 -UNANIMIDAD DE VOTOS - T. XCI P. 1956.

³⁷⁰ AMPARO ADMINISTRATIVO EN REVISION 6289/45 THE COCA-COLA, CO. 3 DE FEBRERO DE 1947 -UNANIMIDAD DE 5 VOTOS- T. XCI, P. 969

³⁷¹ AMPARO ADMINISTRATIVO EN REVISION 1001/53 LABORATORIOS HORMONA, S.A. 1º DE JULIO DE 1959 -UNANIMIDAD DE 4 VOTOS - T. CXIX, P. 2520

³⁷² AMPARO EN REVISION 4044/1953. THE SEVEN UP COMPANY -5 VOTOS - SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION, SEXTA ÉPOCA, VOL. XIII, P. 42

³⁷³ TESIS VISIBLE EN EL INFORME DE LABORES RENDIDO A LA H. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION. EN EL AÑO DE 1977, TERCERA PARTE, TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. P. 34.

*"...el análisis de las marcas debe hacerse tomándolas en conjunto para formarse convicción sobre si se confunden o no entre sí; o sea que no basta precisar, o bien las semejanzas, o bien las diferencias que existen, sino las unas y las otras; porque es la posibilidad de confundir, una con otra el factor determinante de la declaración de imitación."*³⁷⁴

*"...La similitud de dos marcas no depende fundamentalmente de los elementos distintivos que aparezcan en ellas, sino que los elementos semejantes, de manera que el juzgador debe guiarse primordialmente por las semejanzas que resultan del conjunto de elementos que constituyen las marcas, porque de ello es de donde puede apreciarse la semejanza en grado de confusión de las marcas en cuestión; y de manera secundaria por las discrepancias que sus diversos detalles pudieran ofrecer separadamente."*³⁷⁵

La segunda regla se refiere a la posible confusión de la marca en función de los productos o servicios que una distingue, frente a otra.

*"...No debe concederse el registro de una marca semejante a otra ya registrada, cuando protejan artículos de la misma clasificación."*³⁷⁶

*"...aunque allá aparente semejanza entre dos marcas, éstas no pueden inducir a error ni confusión, respeto del público consumidor, si los productos que amparan, corresponden a productos diferentes de la clasificación."*³⁷⁷

*"...no puede haber confusión entre productos que pertenecen a géneros totalmente diversos."*³⁷⁸

*"...La invasión de derechos que da lugar a la prohibición de registro de una marca, se presenta cuando ésta protege artículos o productos iguales o tan semejantes que puedan confundirse con las de otra marca anterior, y no cuando ampara productos distintos aunque las marcas tengan la misma denominación."*³⁷⁹

³⁷⁴ AMPARO EN REVISIÓN 1253/62 E. FERRO Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V., 27 DE ENERO DE 1964. -5 VOTOS- VOLUMEN XLIII, TERCERA PARTE P. 58 Y VOLUMEN LXXIX TERCERA PARTE. P. 25.

³⁷⁵ TESIS JURISPRUDENCIAL NÚM. 25 VISIBILE A FOJAS 125 Y 126 DEL INFORME DE LABORES RENDIDO A LA H. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN EL AÑO DE 1980.

³⁷⁶ AMPARO EN REVISIÓN 1789/80 QUÍMICA INDUSTRIAL NACIONAL, S.A., 7 DE SEPTIEMBRE DE 1960 -UNANIMIDAD DE 4 VOTOS - VOL. XXXIX. SEXTA PARTE. P. 116.

³⁷⁷ AMPARO ADMINISTRATIVO EN REVISIÓN 6908/44 THE GEORGE W. LUFT. CO. INC. 3 DE NOVIEMBRE DE 1944 -UNANIMIDAD DE 5 VOTOS- T. LXXXII, P. 2574.

³⁷⁸ AMPARO EN REVISIÓN 3100/60 LES PERFUMS CHANEL, S.A. 20 DE SEPTIEMBRE DE 1961 -UNANIMIDAD DE 4 VOTOS- VOL. LI. 3ª PARTE P. 64.

³⁷⁹ AMPARO ADMINISTRATIVO EN REVISIÓN 5788/44 DRAPER CORPORATION 27 DE OCTUBRE DE 1994 -UNANIMIDAD DE 5 VOTOS- T. CXXXI, P. 2231

"no puede darse esa similitud o semejanza entre artículos que quedan comprendidos en diversas clases,.. porque dicha división de clases se debe precisamente, a que cada una de ellas comprende artículos semejantes o similares entre sí, pero diferentes artículos que queden comprendidos en las otras clases. En consecuencia, cuando se trata de artículos que no son similares, podrán registrarse las marcas aún cuando éstas sean idénticas a otras anteriormente registradas y vigentes."360

"...no hay razón para negar el registro de una marca solo porque contenga una palabra genérica usada en otras marcas, amparando artículos totalmente diversos con los que no puede existir confusión por parte del público consumidor."361

"La semejanza o similitud a que alude la ley... no se limita a artículos clasificados en la misma clase, sino a cualquier otra, siempre que induzca a error por su finalidad, su composición, lugar de venta o por cualquier relación que entre ambos existe, bien de medio o fin o de causa a efecto, sin que, por todo ello, a la similitud indicada se le debe una interpretación rígida, sino como queda dicho y debe reiterarse, justa y lógica."362

"... No hay inconveniente en usar marcas que podrían confundirse, cuando no hay la menor posibilidad de confusión en los productos, o de competencia comercial entre los productores... pero cuando los productos a los que se aplican las dos marcas son de naturaleza substancialmente diferente, o se aplican a usos substancialmente diferentes (cuando se trata de establecimientos especializados) no se ve razón para negar el registro de una marca por su posible semejanza o confusión con la otra."363

"...no basta que haya una gran semejanza entre las denominaciones de dos marcas, y que los respectivos artículos pertenezcan a la misma categoría dentro de la clasificación oficial... sino que se requiere, además, que se demuestre que se trata de los mismo artículos, y que se acredite también que los productos puedan fácilmente confundirse."364

³⁶⁰ AMPARO EN REVISIÓN 1832/56 GLUETT FEABODY AND CO. 4 DE ENERO DE 1957 -5 VOTOS T. CXXXI, P. 11

³⁶¹ AMPARO ADMINISTRATIVO EN REVISIÓN 30676/47 AMERICAN DRAKESHOE COMPANY, 18 DE FEBRERO DE 1948 -UNANIMIDAD DE 5 VOTOS- T. XCV, P. 1236.

³⁶² AMPARO EN REVISIÓN 5665/56 THE GUILLET COMPANY, 22 DE SEPTIEMBRE DE 1961 -MAYORÍA DE 3 VOTOS - VOL. LI, SEXTA PARTE P. 64.

³⁶³ TESIS VISIBLE EN EL INFORME DE LABORES RENDIDO A LA H. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN EL AÑO DE 1977. TERCERA PARTE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, PP. 32 Y 33.

³⁶⁴ TESIS VISIBLE EN LA TERCERA PARTE, SEGUNDA SALA, DEL APENDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION DE LOS AÑOS 1917-1988, SEGUNDA PARTE, SALAS Y TESIS COMUNES. PP. 1403 Y 1404, VER AMPARO EN REVISIÓN 5362/80 SIERRA ELECTRIC AND MANUFACTURING COMPANY 19 DE SEPTIEMBRE DE 1962, VOL. LXIII, SEXTA PARTE, P.35.

"...La similitud a la que alude debe definirse tomando en cuenta, no solo la clase en que están comprendidos los artículos amparados por una y otras marcas, sino que prescindiendo de que los productos están agrupados en diferentes clases debe considerarse, para evitar errores y confusiones, la finalidad, composición, lugar de venta del artículo, o cualquiera otra relación que venga a evidenciar que con la segunda marca se trata de aprovechar el prestigio de la primera."³⁶⁵

"Cuando se trata de artículos que son similares, podrán registrarse varias marcas, aunque sean idénticas a otras anteriormente registradas y vigentes, ya que no se refieren a los mismos artículos y ni siquiera a artículos similares, situación en que no existe posibilidad de confusión."³⁶⁶

La tercera regla obedece al principio de veracidad exigido por el interés público:

"La prohibición de registrar cierto tipo de marcas, descansa en su desacato al principio de veracidad exigido por el interés público para no provocar en los consumidores confusión o engaño respecto a las cualidades intrínsecas de los productos."³⁶⁷

"El elemento de confusión que pudiera determinar error en la procedencia del producto amparado por una marca idéntica o semejante a la registrada con anterioridad, puede provenir de muchos factores encauzados a alcanzar un beneficio con detrimento del derecho preferente que trata de resguardarse,..."³⁶⁸

"La imitación de una marca no siempre se efectúa tratando de reproducirla en toda su integridad, o en sus partes principales, sino también ya suprimiendo alguno o varios de sus elementos, ya agregándoles otros nuevos o varios de sus elementos, ya agregándole otros nuevos o ya introduciendo en ella modificaciones; y procurando, en todo caso, que el aspecto general que presente la marca pueda inducir a la mayoría de los consumidores, a error, de modo que

³⁶⁵ AMPARO 1110/95729 CALIFORNIA PACKING CORPORATION. 2 DE JULIO DE 1959.

³⁶⁶ UNANIMIDAD DE 4 VOTOS - SEGUNDA. SALA. INFORME 1959. P. 92.

³⁶⁷ AMPARO ADMINISTRATIVO EN REVISIÓN 4492/48 BACARDI Y CIA. S.A. 20 DE OCTUBRE DE

1949 - MAYORÍA DE 3 VOTOS- T. CII P. 543.

³⁶⁸ AMPARO R.A. 513/88 VISTAR. S.A. DE C.V. 1º DE ABRIL DE 1988 - UNANIMIDAD DE VOTOS- VISIBLE EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, OCTAVA ÉPOCA. T. I. ENERO-JUNIO 1988 SEGUNDA PARTE -1 P. 404.

³⁶⁹ AMPARO ADMINISTRATIVO 1830/57 CALIFORNIA PACKING CORPORATION, 21 DE SEPTIEMBRE DE 1959. -UNANIMIDAD DE 4 VOTOS- VOL. XXVII SEXTA PARTE. P. 43. VER TAMBIÉN AMPARO EN REVISIÓN 4195/1962. SCRIPTO INC. 22 DE ABRIL DE 1963 -MAYORÍA DE 3 VOTOS- 2ª SALA BOLETIN 1963. P. 382.

*deseando adquirir un producto determinado reciban otro de distinta procedencia".*³⁸⁹

*"Puede existir imitación de una marca, no sólo cuando se tiende a reproducir alguna de sus partes principales, con el objeto de producir confusión entre ambas... no hay que partir de la base de que existan diferencias entre ella, sino solamente de si por las semejanzas advertibles, los consumidores están en peligro de ser inducidos a error, de modo que, contra su voluntad, adquieran el producto de una marca, en vez de otro."*³⁹⁰

La cuarta regla señala la posibilidad de confusión atendiendo a su expresión gráfica, fonética o prosódica:

*"Son distintas entre sí, las que, comparándolas resultan fonéticas o prosódicamente distintas sin que pueda bastar la coincidencia de la raíz de los vocablos que las forman, cuando en un prefijo descriptivo no registrable, para inducir en error al público consumidor."*³⁹¹

*"Si dos marcas tienen una misma palabra inicial o radical, que por sus características resultan la parte más importante o significativa, y la parte final por sus características tiene alguna diferencia de orden meramente secundario o de significación de menor, a su uso muy común, es claro que tal diferencia (que carece de énfasis) no basta para evitar confusión entre ambas marcas."*³⁹²

*"Cuando las dos marcas cuya posible confusión se examina contenga un elemento común que resulte en alguna forma descriptivo del origen de los productos, de sus características o propiedades o de sus efectos o aplicaciones,... dicho elemento debe ser considerado con poco énfasis al hacer la comparación, la que debe centrarse con atención acentuada es el otro elemento que contenga las marcas en disputa, para ver si ese elemento adicional de diferenciación elimina la posible confusión entre las marcas."*³⁹³

³⁸⁹ AMPARO ADMINISTRATIVO EN REVISIÓN 7397/44 SANTA FELIZ HNOS. SOC. EN N.C. DE C.V. 11 DE ABRIL DE 1945 -UNANIMIDAD DE 5 VOTOS T. LXXIV. P. 488 ENTRE OTROS.

³⁹⁰ AMPARO ADMINISTRATIVO DIRECTO 6245/56 LABORATORIOS, PHARMAKON, 18 DE AGOSTO DE 1938 -UNANIMIDAD DE 4 VOTOS- T. LVII. P.1896.

³⁹¹ AMPARO ADMINISTRATIVO EN REVISIÓN 5237/53 ATALIERS DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE CHARLEROI SOCIETE AND NYM. 31 DE MARZO DE 1954 -UNANIMIDAD DE 4 VOTOS- T. CXIX P. 1279.

³⁹² TESIS VISIBLE EN EL INFORME DE LABORES RENDIDO A LA H. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN EL AÑO DE 1977. TERCERA PARTE. TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, SECCIÓN PRIMERA. PP. 31 Y 32

³⁹³ TESIS JURISPRUDENCIAL NUMERO 17 DEL INFORME DE LABORES RENDIDO A LA H. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION EN EL AÑO DE 1979, TERCERA PARTE, PP. 44 Y 45, ASI MISMO VER INFORME DEL AÑO 1976. TERCERA PARTE. TRIBUNALES COLEGIADOS DE DISTRITO. P.48.

"Cuando una marca conocida, aunque sea de dos palabras, tiene todo el énfasis de su diferenciación en una de esas palabras, y la otra es mucho más inconspicua en el contexto de las marcas, y más aún cuando hay varias marcas de la misma negociación, de dos palabras, que tienen como elemento común la palabra relevante, se debe considerar que una nueva marca de otra persona puede inducir a confusión al público consumidor, si emplea dos palabras de las cuales una, o la menos característica, difiere de las anteriores, y la otra, la enfática, o más importante, se confunde con la palabra básica de la o las anteriores, o claramente parece una derivación de dicha palabra..."³⁹⁴

"relativo a que hay en su semejanza en su fonetismo y en su estructura, pues bien es cierto que la pronunciación de las marcas es semejante y la escritura común y corriente de las mismas es igualmente similar, también lo que es para decidir sobre la naturaleza no solo debe atenderse a su fonetismo sino también a su grafismo..."³⁹⁵

"Si una palabra es de aquellos que denotan la procedencia en la composición o elaboración de un artículo, no constituye la parte esencial de la marca, ni puede por lo tanto hablarse de invasión o confusión de marcas cuando en dos o más de ellas se contengan ese tipo de palabras, puesto que lo que distingue a tales marcas lo que es la desinencia o terminación con que se adicionan las mismas..."³⁹⁶

"La representación fonética de un vocablo conduce en forma innegable a la representación intelectual del objeto representado, y por tanto, siendo diferente por respectivas acepciones, las denominaciones de dos marcas, no puede haber confusión entre ellas porque sean de representación fonética parecida..."³⁹⁷

"La diferencia en palabras innecesarias en una marca y que no sirvan al consumidor para identificarlas, no es suficiente para declarar que no hay de imitación de ésta por otra, si la confusión puede producirse en la palabra esencial y que del consumidor generalmente usa para referirse al producto que se trata de imitar..."³⁹⁸

³⁹⁴ AMPARO EN REVISIÓN 401/76 CRISTIAN DIOR S. DE R.L. -UNANIMIDAD DE VOTOS- VOLS. 145-150 P. 339, CON IGUAL SENTIDO VER: AMPARO EN REVISIÓN 710/76 RAANG FOODS, INC. -UNANIMIDAD DE VOTOS- VOLS. 145 -150 P. 339 Y AMPARO EN REVISIÓN 461/ 77 HAW PAR BROTHER INTERNACIONAL LIMITED -UNANIMIDAD DE VOTOS- ENTRE OTROS.

³⁹⁵ AMPARO EN REVISIÓN 3781/1950 USINES CHIMIQUES DES LABORATOIRES FRANCAIS, 9 DE OCTUBRE DE 1958. -UNANIMIDAD DE 5 VOTOS- 2ª SALA, BOLETÍN 1958. P. 669.

³⁹⁶ TESIS VISIBLE EN INFORME DE LABORES DE LABORES RENDIDO A LA H. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION EN EL AÑO DE 1971 SECCION, 2ª P. 76

³⁹⁷ AMPARO ADMINISTRATIVO EN REVISIÓN 5529/50 CIA. MEXICANA DE COMERCIO EXTERIOR, S.A, 29 DE SEPTIEMBRE DE 1950 -UNANIMIDAD DE 4 VOTOS-.

³⁹⁸ AMPARO ADMINISTRATIVO DIRECTO 6445/38 LABORATORIOS PHARMAKON, S.A. 18 DE AGOSTO DE 1938. UNANIMIDAD DE 4 VOTOS- T. LVIII, P. 1696.

*"si una palabra es registrada como marca, es claro que no puede usarse en otra marca se agreguen otros dibujos o elementos semejantes, cuando ambas marcas tratan de proteger exactamente los mismos artículos."*³⁹⁹

La quinta regla permite establecer la probabilidad de confusión y obedece a la primera impresión que causa la marca ante el consumidor:

*"es suficiente el examen visual comparativo de las mismas, sin necesidad de ocurrir a reglas científicas o artísticas, ya que el objeto de prohibir la imitaciones, es que no se confunda fácilmente a simple vista."*⁴⁰⁰

*"hay que compararla atendiendo fundamentalmente a la impresión instantánea que se adquiere a primera vista, del conjunto de cada una de las propias marcas."*⁴⁰¹

*"...atendiendo fundamentalmente a la impresión instantánea de dichas marcas, no impide establecer que un elemento común resulte con débil fuerza para llevar a confusión, si del examen a primera vista de ambas marcas surge un elemento con mayor fuerza que desvirtue la semejanza derivada del elemento común, pues debe recalcar que no toda semejanza impide el registro de una marca, sino que además debe ser en grado tan evidente esa semejanza que confunda al público consumidor;...la existencia de un elemento común en una marca anterior, no genera automáticamente un obstáculo legal para registrar la nueva marca cuando existe un diverso elemento diferenciarlo lo suficientemente intenso para hacer ver al consumidor, a primera impresión que está frente a marcas diversas."*⁴⁰²

*"deben... evitarse fundamentalmente, todas las posibilidades de confusión y aunque atendiendo a los detalles de esas marcas pueden presentar fórmulas y parecer distintas, (dado que en el uso común y a la primera impresión, no se tendrá siempre a la vista tales diferencias), si apreciadas en conjunto se prestarán a confusión debe negarse el registro de una de ellas."*⁴⁰³

³⁹⁹ AMPARO EN REVISIÓN 541/76 MEDUSA CORPORATION. 16 DE NOVIEMBRE DE 1976.

⁴⁰⁰ UNANIMIDAD DE VOTOS- VISIBLE EN SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SEPTIMA ÉPOCA, VOLS. 91-96 SEXTA PARTE, P. 131.

⁴⁰¹ AMPARO ADMINISTRATIVO DIRECTO. 72/36 FERNANDEZ VICENTE, 18 DE ENERO DE 1938 - UNIMIDAD DE 5 VOTOS - T. LV P. 440.

⁴⁰² TESIS EN EL INFORME DE LABORES RENDIDO A LA H. SUPREMA CORTE DE LA NACIÓN EN EL AÑO 1971, SEGUNDA SECCIÓN, P. 76.

⁴⁰³ AMPARO 204/89 AVON PRODUCTS INC. EN INFORME DE LABORES DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS A LA H. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN DEL AÑO 1984. TESIS NUMERO 19 TERCERA PARTE, P. 39.

⁴⁰⁴ AMPARO DIRECTO 2482/89 KUWAIT PETROLEUM CORPORATION 31 DE ENERO DE 1990.

⁴⁰⁵ UNANIMIDAD DE VOTOS- VISIBLE EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, OCTAVA ÉPOCA, TOMO V. ENERO DE JUNIO 1990. TRIBUNALES COLEGIADOS. SEGUNDA PARTE-1 PP. 291 Y 292

*"... debe atenderse no sólo a un análisis minucioso sino al efecto que pueda producir en el público consumidor al primer golpe de vista, o al ser pronunciados rápidamente, ello no significa que uno debe juzgar sobre la semejanza de las marcas no puede fijarse minuciosamente en sus detalles, para determinar o aclarar el efecto que visual o fonéticamente puedan producir cuando se las lee u oye en forma ordinaria, sin poner atención muy cuidadosa... pues la impresión que las marcas produzcan de momento puede ser objeto de un análisis cuidadoso, que no olvide que debe atenderse a la primera impresión que dichas marcas produzcan en el público."*⁴⁰⁴

La sexta regla establece quien es la autoridad competente para declarar la semejanza en grado de confusión:

Como ha quedado dicho, actualmente la autoridad administrativa en materia de marcas es el IMPI.

*"Corresponde a la autoridad administrativa resolver si dos marcas de productos registrables son en gramaticalmente y fonéticamente susceptibles de traer confusión entre el público consumidor, para los efectos de declaración de nulidad de tales marcas."*⁴⁰⁵

*"De ordinario corresponde ala Secretaría de Economía Nacional regular a cerca de la existencia o inexistencia de imitación entre dos marcas, pero cuando la calificación es notoriamente inaceptable, porque los hechos son de tal manera objetivos, que no pueden provocar duda racional alguna, es posible sensurarla en el juicio de amparo, ya que de otro modo, este quedaría suprimido en forma absoluta, cualesquiera que fueren las circunstancias del caso."*⁴⁰⁶

*"El criterio subjetivo de las autoridades administrativas correspondientes con respecto a semejanza de marcas aunque tal semejanza constituya un problema técnico no jurídico, debe descansar en razonamiento lógicos, para que se considere constitucionalmente motivado y fundado."*⁴⁰⁷

⁴⁰⁴ AMPARO EN REVISION 487/74 HENKEL AND CIA, GMBH. -UNANIMIDAD DE VOTOS- VOLS. 151-156 P. 209. IGUAL INTERPRETACIÓN APARECE EN: A.R. 204/77 INDUSTRIAS VALVET DE MEXICO, S.A. -UNANIMIDAD DE VOTOS- VOLS. 151-156 P. 209. A.R. 861/78 B.R.S. INC. -UNANIMIDAD DE VOTOS- VOLS. 151-156 P. 113 Y A.R. 527/ 81 AQUA MÉX., S.A. -UNANIMIDAD DE VOTOS- ENTRE OTROS.

⁴⁰⁵ AMPARO ADMINISTRATIVO EN REVISIÓN 1737/53 SOCIETE ANONYME CIBA. 24 DE FEBRERO DE 1954 -UNANIMIDAD DE 5 VOTOS- T. CXIX P. 1254.

⁴⁰⁶ AMPARO ADMINISTRATIVO EN REVISION 8281/ C45 PEITER DE LISO INC. 3 DE OCTUBRE DE 1947. -UNANIMIDAD DE 5 VOTOS- T. XCIV P. 43. TAMBIEN VER: AMPARO ADMINISTRATIVO EN REVISION 7173/46 VICK CHEMICAL INC. 23 DE MARZO DE 1948. -UNANIMIDAD DE 4 VOTOS- XCV P. 684.

⁴⁰⁷ AMPARO EN REVISION 6199/ 1956. DESTILERIA FRANCESA, S. DE R.L.-5 VOTOS- SEXTA ÉPOCA- TERCERA PARTE. VOL. II EN PAGINA 80. VISIBLE TAMBIEN EN TERCERA PARTE DEL

... Continúa en la siguiente página

"Cuando una autoridad tiene poder discrecional o libertad de apreciación, en el amparo se debe respetar, por lo general el ejercicio de ese poder, salvo que la autoridad haya partido de datos irreales o no comprobados, o que funde sus conclusiones en argumentos contrarios a las reglas de la lógica o las máximas de la experiencia."¹⁰⁸

"La cuestión si una marca es semejante a otra es problema técnico y no jurídico mientras el razonamiento de la autoridad administrativa se apege a los principios lógicos."¹⁰⁹

"nada impide al juez de distrito resolver sobre la semejanza de la marca cuyo registro se pretende y las autoridades existentes, con base a los argumentos esgrimidos por la responsable al respecto, ya que basta que dichas consideraciones estén debidamente razonadas para considerarlas correctas."¹¹⁰

"El juez de amparo debe respetar el arbitrio de las autoridades administrativas competentes que resuelven esas cuestiones. Cuando no lleguen a convicción nítida y clara es contrario, o sea que en caso de encontrar la cuestión debe negarse el amparo que se solicita contra el uso de aquel arbitrio."¹¹¹

"La Suprema Corte de Justicia no tiene capacidad legal para hacer un examen comparativo de dos marcas y decidir si entre ellas existe semejanza."¹¹²

"Es indebido plantear ante la Suprema Corte, el problema de la semejanza gráfica o visual de las palabras que constituyan determinadas marcas, con el objeto de que entre el estudio de ese elemento y si no lo encontrare fundado, conceda la protección constitucional; porque debido a la naturaleza del juicio de amparo, la justicia federal no esta capacitada para el examen de una cuestión de esa naturaleza, a menos que habiendo sido suscitada ante la autoridad res-

Viene de la Página Anterior

-
- APENDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION DE 1917 A 1985. P. 632 Y EN LA SEGUNDA PARTE, SALAS TESIS COMUNES, P. 1401.
- ¹⁰⁸ AMPARO EN REVISIÓN 3187/ 1956 COMPANIA HULERA EUZCADI S.A., 23 DE OCTUBRE DE 1957 -UNANIMIDAD DE 5 VOTOS- SEGUNDA SALA BOLETIN 1957, PAGINA 878.
- ¹⁰⁹ AMPARO EN REVISIÓN 2489/ 1956 PRODUCTOS INFANCIA S.A., 27 DE AGOSTO DE 1956 -UNANIMIDAD DE 5 VOTOS- SEGUNDA SALA, BOLETIN 1956 P. 563.
- ¹¹⁰ AMPARO 1209/77 CIA. INDUSTRIAL DE PLASTICOS S.A., 11 DE ENERO DE 1978.
- UNANIMIDAD DE VOTOS- VISIBLE EN EL INFORME DE LABORES RENDIDO A LA H. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION, EN EL AÑO 1978. PP. 183 Y 184.
- ¹¹¹ AMPARO EN REVISIÓN 12174, OSCAR CAMINO DECORES Y SERVIDO S.A., 1º DE JULIO DE 1974. -MAYORIA DE VOTOS- SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION, SEPTIMA EPOCA, EN VOL. 67 SEXTA PARTE, P.51
- ¹¹² AMPARO ADMINISTRATIVO DIRECTO 2043/43. LA PROVINCIA S.A., 17 DE OCTUBRE DE 1946. -UNANIMIDAD DE 5 VOTOS - T. XC. P. 722.

ponable, ésta la hubiese apreciado por normas distintas a las consignadas en la ley de la materia."⁴¹³

Además de estas reglas debe tomarse en cuenta las siguientes consideraciones de apreciación jurisprudencial:

"no será considerada una marca como imitación de otra registrada con anterioridad, por el hecho de aparecer en aquélla, menciones sobre calidad etc. si la marca posterior tiene caracteres distintivos que la hagan diferenciar fácilmente de lo primordial, pero esto siempre que tenga caracteres distintos que la hagan diferenciar fácilmente."⁴¹⁴

"tampoco es necesario que fatalmente a todos sus elementos constitutivos — sean semejantes, sino fundamentalmente que la similitud de los elementos principales pueda originar confusión."⁴¹⁵

"El hecho de que el industrial que ha registrado una marca, no haya fabricado o vendido alguno de los productos amparados por la misma, no quiere decir que no resulte una imitación, si otro fabricante produce el mismo artículo protegido, porque la ley de la materia defiende fundamentalmente los resultados de la actividad industrial, impidiendo las confusiones del signo o marca por el cual se le ha dado el derecho exclusivo."⁴¹⁶

"La ley... prohíbe el registro de una marca cuando hay una probabilidad razonable de que el público consumidor, en general, pueda incurrir en confusión al respecto. Es decir, una marca puede ser sugestiva de la otra, o puede establecer alguna conexión mental con la otra, pero para que esto llegue a la prohibición legal es necesario que la relación entre ambos sea tal que haya probabilidad razonable de confusión en el público en general respecto del producto o de su fabricante. Por otra parte las palabras que por las solas letras podrían parecer que inducen a confusión pueden no hacerlo cuando ideológicamente el significado de ambas o de una de ellas hace que haya en ambos casos asociaciones mentales lo bastante diferentes para que no sea probable la confusión, para ello será necesario que los productos específicos (y no solamente los genéricos) protegidos con ambas palabras son usadas como mar-

⁴¹³ AMPARO ADMINISTRATIVO DIRECTO 7296/41 THE GEORGE W. LUFT CO. INC. 17 DE JUNIO DE 1942. - UNANIMIDAD DE 4 VOTOS - T. LXXII. P. 5444.

⁴¹⁴ AMPARO ADMINISTRATIVO EN REVISIÓN 1083/47. THE COCA COLA CO. 26 DE JUNIO DE 1948 - UNANIMIDAD DE 4 VOTOS - T. XCVII. P. 804

⁴¹⁵ TESIS 19 DEL INFORME DE LABORES RENDIDO A LA H. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN EL AÑO DE 1982. TERCERA PARTE. TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITOS. PP. 88 Y 89.

⁴¹⁶ AMPARO ADMINISTRATIVO EN REVISIÓN 6564/51 UNITED SHOE AND LEATHER CO., S.A. 29 DE JUNIO DE 1953, -UNANIMIDAD DE VOTOS- T. CXVI, P.713.

*cas, no guardan similitudes de argumentación o de tipo de letra, que hagan aparecer la probabilidad de confusión.*⁴¹⁷

"La propiedad de una marca tiende, esencialmente, a proteger el prestigio de un fabricante, de manera que otro no pueda aprovecharse de ese prestigio para obtener un provecho comercial, en detrimento del propietario de la marca anterior ni pueda causar a este algún desprestigio en relación con la calidad de sus productos."⁴¹⁸

"La facultad que otorga el art. 6 bis del convenio de París a la autoridad administrativa de negar el registro de una marca cuando considere que existe otra que es notoriamente conocida, no puede entenderse como un poder omnimodo, sino como una atribución que, en aras de su especialización, debe usar a través de argumentación razonable en los que sustente sus aciertos."⁴¹⁹

De lo expuesto podemos resumir que las reglas para determinar la confusión marcaria, no pueden ser de aplicación estricta o matemática, sino que se deberá estar a las circunstancias especiales de las marcas en conflicto, procurando en todo momento favorecer la anterioridad; si bien las reglas señaladas han dado la pauta, no se pueda establecer que sean las únicas que debe tomar en cuenta el Instituto para decretar la confundibilidad marcaria.

Por ultimo la ley señala que si es posible registrar una marca idéntica o semejante a otra registrada, cuando⁴²⁰ el solicitante es a la vez titular de la misma marca y éste pretende amparar productos o servicios similares.

3. IDÉNTICA O SEMEJANTE A UN NOMBRE COMERCIAL.

La actual ley de la propiedad industrial es su art. 91, señala las limitaciones para usar un nombre comercial, denominaciones o razón social de algún establecimiento o persona moral, como parte de una marca registrada o una semejante en grado de confusión a la otra previamente registrada.

Dicha interpretación opera bajo la siguiente interpretación:

"se puede precisar que existe obstáculo para registrar solo las marcas de servicio que sean idénticas o semejantes en grado de confusión con un nombre

⁴¹⁷ AMPARO EN REVISIÓN 344/76 BACARDI COMPANY LIMITED, 18 DE AGOSTO DE 1976. -UNANIMIDAD DE VOTOS - SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, ÉPOCA SEPTIMA, VOLS. 91-96, SEXTA PARTE, P. 132.

⁴¹⁸ AMPARO EN REVISIÓN 211/76 JHONSON AND JHONSON, 16 DE MARZO DE 1977. -UNANIMIDAD DE VOTOS- SEPTIMA ÉPOCA, SEXTA PARTE, VOL. 87, P. 55.

⁴¹⁹ AMPARO EN REVISIÓN 88/85 GUCCI DE MEXICO, 8 DE NOV. DE 1990. -UNANIMIDAD DE VOTOS- SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, ENERO DE 1991, T. VII, P.310

⁴²⁰ VER ART. 90 FRACCIÓN XVI FINE DE LA LPI.

*comercial, siempre que se aplique a los mismos o similares servicios que se presten en el establecimiento cuyo nombre comercial se haya usado con anterioridad, ya que en sentido contrario solo se prohíbe la publicación de un nombre comercial cuando sea idéntico o semejante a una marca de servicio registrada que pudiera confundirse con la denominación o giro de la empresa o establecimiento en que pretenda aplicar el nombre comercial.*⁴²¹

La publicación del nombre comercial que no es obligatorio en términos del artículo 8º del Convenio de París el cual indica:

"El nombre comercial será protegido ⁴²² en todos los países de la unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio."

Referido a este punto la justicia federal interpretó:

*"... los nombres comerciales solamente se publican con la consecuencia fundamental de que la publicación tiene efectos y otorga los derechos notoriamente más restringidos que el registro...el único efecto de la publicación consiste en crear la presunción legal de que quien imita el nombre comercial publicado, obra con dolo. Pero este efecto, y solamente para él, debe llevarse a cabo la publicación del nombre, previa comprobación de su uso."*⁴²³

De donde se sigue que quien usa el nombre comercial está facultado para oponerse al registro o solicitar la nulidad de una marca que reproduzca o pueda confundirse con ese mismo nombre, aunque éste no haya sido publicado en la gaceta correspondiente.

Tanto la marca como el nombre comercial participan de la misma naturaleza, en cuanto a que ambos son signos distintivos, signos individualizadores, es decir, suficientemente peculiares para que no se confundan con otros.

Tal limitante para registrar un nombre comercial, no es aplicable cuando quien solicita el registro de una marca idéntica o semejante en grado de confusión sea el propio titular del nombre comercial que haya sido publicado, (art. 90 fracción XVII).

Otra posibilidad para salvar ésta prohibición es la de obtener el consentimiento por escrito del titular de la marca afectada por la posible confusión.

⁴²¹ AMPARO EN REVISIÓN 1284/90 BURHLINGTON MILLS, S.A. DE C.V. 27 DE AGOSTO DE 1990 -UNANIMIDAD DE VOTOS- VISIBLE EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, OCTAVA EPOCA, T. VII ENERO DE 1991, PLENO, SALAS Y TRIBUNALES COLEGIADOS. P.309.

⁴²² Dichas protección solo abarca la extensión geográfica del campo de la clientela efectiva.

⁴²³ AMPARO EN REVISIÓN 5487/1955 DANA DE MÉXICO, S.A. 2 DE OCTUBRE DE 1957, -UNANIMIDAD DE VOTOS- 2ª SALA INFORME 1957 P. 50.

Tampoco operará esta restricción si se comprueba que el nombre comercial, denominación o razón social, hubiesen incluido la marca con anterioridad a la fecha de uso declarado o la de presentación a registro de la marca solicitada.⁴²⁴

CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

Primera.- El catalogo de prohibiciones que han aparecido en las legislaciones sobre marcas, para negar el registro de éstas, históricamente ha demostrado ser contrario al espíritu de la ley, al no fomentar ni promover la creación de nuevos signos que permitan a los empresarios y a los prestadores de servicios de nuestro país obtener buenas marcas.

Segunda.- La autoridad administrativa, por sistema niega el registro marcario a todas aquellas marcas constituidas por alguno de los elementos irregistrables conjuntamente con medios registrables, aun cuando ésta situación las convierte en marcas idóneas, la no registrabilidad obedece al simple hecho de encontrar en forma aislada, elementos irregistrables, sin atender a los demás signos que acompañan a la marca propuesta y que la hacen por su naturaleza propia, indivisible, siendo por tanto registrable.

Tercera.- La diversidad de criterios que nacen a partir de las consideraciones que adopta la autoridad administrativa, frente a las interpretaciones que aplica la justicia federal, para decretar si una marca debe o no ser registradas, demuestra que no todos los signos enunciados bajo la premisa de no registrables lo son en forma absoluta, situación que se origina por la redacción dentro de un sistema dictado en sentido negativo, bajo los términos: **"No serán registrables como marca."**

Cuarta.- El exagerado listado de signos que no serán registrables como marca (XVII fracciones), dentro de nuestro sistema reduce en forma indirecta las posibilidades de elegibilidad de medios para constituir marcas, al encontrar dentro de esta enunciación signos o elementos idóneos y aun más de cuya combinación nacen verdaderas y buenas marcas.

Quinta.- Así encontramos que podrán constituir marcas; cualquier signo o medio capaz de distinguir un producto o un servicio de otro, de su misma especie o clase. No se requiere que el signo sea visible en tanto pueda dotar a lo que se aplica de elementos que lo hagan único y diferente de cualquier otro; finalidad específica de la marca como signo distintivo.

Sexta.- Podrán solicitarse como marca, aquellos elementos que perteneciendo a un tercero o que se encuentren bajo la tutela de alguna autoridad, siempre y cuando se obtenga el consentimiento expreso y por escrito del particular, titular o autoridad competente para ello.

Séptima.- Tratándose de marcas que el Instituto estime notoriamente conocidas, la protección exclusiva excepcional, no debe extraradiar los efectos de las marcas por el simple hecho de ser de origen extranjero.

Octava.- Debe ser reformado el contenido del artículo 90 para enmarcarlo dentro del real espíritu que debe perseguir la LPI., referido a las marcas, ya que del análisis de este precepto concluimos que únicamente no serán registrables como marca los signos consistentes exclusivamente en:

El nombre técnico, de uso común, la designación usual o genérica, los que carecen de originalidad o contengan características descriptivas o indicativas.

Tratándose de formas tridimensionales: No constituirán marca: Las formas animadas o cambiantes, los que se expresan en forma dinámica, los que sean de dominio público, o su forma sea usual o corriente u aquéllas que deriven de una función industrial. Y

Bajo ninguna circunstancia podrán constituir marca:

Los elementos, signos o medios que distingan en forma innegable, a una nación u organismo intergubernamental.

Novena.- Una buena marca no tiene porque ser la copia a alteración de una ya conocida o su imitación "permitida". El sistema marcarío por su propia naturaleza tiende a ser mundial y las reglas que rigen en un país, por lo general son las aceptadas en todos; De hay que basarse en las técnicas legislativas marcarias norteamericanas, europeas, o asiáticas, sea la pauta a seguir en nuestro país, y no necesariamente limitarnos a pensar que toda marca nacional deba tener el prefijo o la terminación "Méx.".

BIBLIOGRAFIA

BIBLIOGRAFÍA

ALVAREZ SOBERANIS, J. "LA REGULACIÓN DE LAS INVENCIONES Y MARCAS Y DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA." Editorial Porrúa, México. 1988.

CHAVVANE, M. "MARCAS DE FABRICA Y MERCADO COMÚN." r.m. de la P.I.A. MEXICO, ENERO-JUNIO. 1964.

CORREA M. ENRIQUE. "PROTECCIÓN DE LA MARCA EN LA JURISPRUDENCIA MEXICANA." r.m. de la P.I.A. MÉXICO. JULIO-DICIEMBRE, 1963.

DAHER JALIFE, M. "ASPECTOS LEGALES DE LAS MARCAS EN MÉXICO." Editorial. SISTA. México. 1993.

LADAS P. STEPHEN "INTEGRACION ECONÓMICA DE LA AMERICA LATINA Y PROPIEDAD INDUSTRIAL." r.m. de la P.I.A. MÉXICO. JULIO DICIEMBRE 1971.

FERNANDEZ NOVOA, CARLOS. "DERECHO DE MARCAS." Editorial Montecorvo S.A. MADRID 1990.

FREITAG, ROBERT. "INTEGRACION EN EL DERECHO DE MARCAS." r.m. de la P.I.A. MÉXICO. ENERO-DICIEMBRE. 1974.

GONZÁLEZ COSIO. "NUEVAS ORIENTACIONES DEL DERECHO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL." r.m. de la P.I.A. MÉXICO. ENERO-JUNIO. 1972.

JEAN PIERRE POINTET. "LAS MARCAS DE SERVICIO." r.m. de la P.I.A. MÉXICO. ENERO-JUNIO. 1967.

MICHAUS ROMERO, M. "ANÁLISIS RELATIVO A LAS REFORMAS Y ADICIONES RESPECTO DE LA LEGISLACIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MATERIA MARCAS." EL FORO. ÓRGANO DE LA BARRA MEXICANA COLEGIADO DE ABOGADOS. OCTAVA ÉPOCA Nº 2. MÉXICO, 1988.

NAVA NEGRETE, J. "DERECHO DE LAS MARCAS." Editorial Porrúa., México. 1985.

OFFER, E. "LA CONVENCION BENELUX SOBRE MARCAS." r.m. de la P.I.A. MÉXICO. ENERO-JUNIO, 1965.

OTAMENDI, JORGE. "DERECHO DE MARCAS." Editorial Abelardo- Perrot. Buenos Aires. 1989.

PÁCHON MANUEL. "PROPIEDAD INDUSTRIAL Y EL ACUERDO DE CARTAGENA." r.m. de la P.I.A. MÉXICO. JULIO-DICIEMBRE DE 1971.
PILLET A. "LAS MARCAS NOTORIAS EN DERECHO COMPARADO." r.m. de la P.I.A. MÉXICO.

RANGEL MEDINA, D. "TRATADO DE DERECHO MARCARIO." Editorial Libros de México. 1960.

RANGEL MEDINA, D. "EL CONVENIO CENTROAMERICANO PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL." r.m. de la P.I.A. MÉXICO, ENERO-JUNIO. 1968.

RANGEL MEDINA, D. "EL DERECHO MARCARIO EN AMERICA LATINA." r.m. de la P.I.A. MÉXICO. ENERO-JUNIO. 1971.

RANGEL MEDINA, D. "LA NUEVA LEGISLACIÓN SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN AMERICA LATINA." r.m. de la P.I.A. MÉXICO. ENERO-JUNIO. 1972.

RANGEL MEDINA, D. "LA ESPECIALIDAD DE LA MARCA." r.m. de la P.I.A. MÉXICO. JUNIO-DICIEMBRE, 1972.

RANGEL MEDINA, D. "EL DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL INTELECTUAL." Instituto de Investigaciones Jurídicas. UNAM. México. 1992.

RANGEL ORTIZ, A. "MODOS DE CONCLUIR EL DERECHO DE LA MARCA." TESIS PROFESIONAL. MÉXICO 1984.

RANGEL ORTIZ, H. "EL USO DE LA MARCA Y SUS EFECTOS JURIDICOS." TESIS PROFESIONAL. MÉXICO 1980.

SEPÚLVEDA CÉSAR. "EL SISTEMA MEXICANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL." Editorial Porrúa. México. 1981.

TINOCO SOARES, J.C. "CONFLICTO ENTRE MARCAS Y NOMBRES O TITULOS DE OBRAS." r.m. de la P.I.A. MÉXICO. JULIO-DICIEMBRE. 1971.

LEGISLACIÓN.

LEY DE MARCAS DE FABRICA, D.O. 28 DE NOVIEMBRE DE 1989.

LEY DE MARCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIO, D.O. 2 SEPTIEMBRE 1903.

LEY DE MARCAS Y AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES, D.O. 27 DE JULIO DE 1928.

LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, D.O. 31 DE DICIEMBRE 1942.

LEY DE INVENCIONES Y MARCAS, D.O. 10 DE FEBRERO DE 1976.

REGLAMENTO DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS, D.O. 30 DE AGOSTO 1988.

LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, D.O. 27 DE JUNIO DE 1991.

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, 2 DE AGOSTO DE 1994.

LEY FEDERAL DE DERECHOS DE AUTOR, D.O. 21 DE DICIEMBRE. 1963. REFORMADA POR DECRETO DEL 22 DICIEMBRE. 1993.

DECRETO POR EL QUE SE PROMULGA EL CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, ADOPTADA EN ESTOCOLMO EL 14 DE JULIO DE 1967. D.O. 27 DE JULIO DE 1976.

LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, D.O. 4 DE AGOSTO 1934. REFORMADA EL 11 DE JUNIO DE 1992.

LEY SOBRE EL ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES, D.O. 8 DE FEBRERO DE 1984.

DATALEX. PROPIEDAD INDUSTRIAL 1820-1993, EJEMPLAR PARA LA UNAM. FACULTAD DE DERECHO. SEMINARIO DE PATENTES Y MARCAS. EDITADO EN MARZO DE 1993.