308909

UNIVERSIDAD PANAMERICANA

26
Ley

FACULTAD DE DERECHO

CON ESTUDIOS INCORPORADOS A LA
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

LA IMPORTANCIA DE LA PRELACION EN LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA

T E S I S

PARA OPTAR POR EL TITULO DE

LICENCIADO EN DERECHO

QUE PRESENTA EL ALUMNO

JUAN ALBERTO HUERTA BLECK

DIRECTOR DE TESIS: LIC ROBERTO AROCHI ESCALANTE

CIUDAD DE MEXICO 1999

232285

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Universidad Nacional Autónoma de México
UNAM
Biblioteca Central
Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

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 DIOS,
POR HABERME DADO
A LOS PADRES QUE TENGO.

A MIS PADRES JORGE Y PATRICIA,
POR HABERME DADO
TODO LO QUE TENGO

A MIS ABUELOS
CARLOS BLECK Y ROBERTO HUERTA,
EJEMPLO QUE FORJA Y MEMORIA VIVA DE AMOR.

A MIS HERMANOS
JORGE Y CYNTHIA,
POR EL EJEMPLO Y LA ESPERANZA.

A TODA LA FAMILIA BLECK,
POR SER MI FAMILIA.

A YAZMIN CARAM
AMIGA DE TODOS LOS DIAS, PARA SIEMPRE.

A CARLOS, ALEX, LAVI, MANUEL, LARTAUN,
PEPE, RAMÓN, BETO, GERRY,
GABRIEL, BRUNO, VICENTE, PABLO Y RAFAEL,
POR QUE SIN SU AMISTAD,
TODO HUBIERA SIDO MÁS DIFÍCIL.

A MARÍA TERESA ELJURE, JORGE MIER,
MIKE MARGAIN, EDUARDO CERVERA
Y VICTORIA GARCÍA, POR SU INDISPENSABLE
APOYO EN LA REALIZACIÓN DE ESTE TRABAJO.

A MI DIRECTOR DE TESIS ROBERTO AROCHI
Y A TODOS LOS MIEMBROS DE
AROCHI, MARROQUÍN & LINDNER
POR SU CONFIANZA.

INDICE

INTRODUCCIÓN

CAPITULO I
ANTECEDENTES CONSTITUCIONALES Y LEGISLATIVOS DE LAS MARCAS

1.1. DISTINTAS LEGISLACIONES MERCANTILES ANTERIORES A LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1991 8

- 1.1.1. Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 1903.
- 1.1.2. Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de 1928.
- 1.1.3. Ley de la Propiedad Industrial de 1942.
- 1.1.4. Ley de Invenciones y Marcas de 1976.
- 1.1.5. Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial de 1991.

CAPITULO II
GENERALIDADES DE LAS MARCAS

2.1. CONCEPTO 16

- 2.1.1. Nociones Previas
- 2.2.2. Definiciones Doctrinales
- 2.3.3. Definiciones Legales

2.2. NATURALEZA JURÍDICA 23

- 2.2.1. En el derecho Público
- 2.2.2. Las marcas como Derecho de la Propiedad
- 2.2.3. Teoría de la Propiedad Intelectual.

2.3. REQUISITOS DE VALIDEZ 32

- 2.3.1. Distintividad.
- 2.3.2. Principios en relación a las semejanzas entre marcas.
- 2.3.3. Especialidad
- 2.3.4. Licitud

2.4. FORMA DE ADQUIRIR DERECHOS SOBRE UNA MARCA 54

- 2.4.1. Sistema declarativo
- 2.4.2. Sistema atributivo
- 2.4.3. Sistema mixto.

2.5. SIGNOS QUE PUEDEN CONSTITUIR UNA MARCA 67
2.5.1. Signos nominales
2.5.2. Signos figurativos o emblemáticos
2.5.3. Signos mixtos o complejos

2.6. SIGNOS QUE NO PUEDEN CONSTITUIR UNA MARCA 71
2.6.1. Figuras animadas o cambiantes.
2.6.2. Nombres propios, técnicos, de uso común y denominaciones genéricas o usuales.
2.6.3. Formas tridimensionales que sean del dominio público o de uso común.
2.6.4. Denominaciones, figuras o formas tridimensionales descriptivas.
2.6.5. Letras, dígitos y colores aislados.
2.6.6. Variación ortográfica, traducción a otros idiomas.
2.6.7. Escudos, banderas o emblemas de cualquier país.
2.6.8. Signos o sellos oficiales de control y garantía.
2.6.9. Condecoraciones, medallas u otros premios.
2.6.10. Denominaciones geográficas y mapas.
2.6.11. Nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas.
2.6.12. Títulos de obras intelectuales o artísticas, títulos publicaciones periódicas, personajes ficticios o simbólicos, de caracterización, nombres artísticos y las denominaciones de grupos artísticos.
2.6.13. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes en grado de confusión a las notoriamente conocidas.
2.6.14. Marcas idénticas o semejantes en grado de confusión a otra en trámite de registro o a una registrada y vigente.
2.6.15 Marcas iguales o semejantes a un Nombre Comercial.

2.7. PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE MARCA 146
2.7.1. Trámite de registro
2.7.1.1. Examen de forma
2.7.1.2. Examen de fondo
2.7.1.3. Otorgamiento
2.7.1.4. Negativa

CAPITULO III
FUENTES DEL DERECHO MARCARIO

3.1. FUENTES FORMALES 154
3.1.1. La Constitución
3.1.2. Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento

3.1.3. Tratados y Acuerdos Internacionales
3.1 4. Jurisprudencia

3.2. FUENTES SUPLETORIAS ... 176

3.3 FUENTES MATERIALES ... 179
3.3.1. Principios Generales de Derecho
3.3.2. Equidad
3.3.3. Derecho Comparado
3.3.4. Doctrina

CAPITULO IV
LA PRELACIÓN

4.1. DEFINICIÓN ... 186
4.1.1. La Prelación en diferentes materias del Derecho
4.1.2. La fecha legal
4.1.3. La fecha de prioridad
4.1.4. La fecha de primer uso

4.2. PRINCIPIOS DE DERECHO ... 219
4.2.1. Prior Temporis potior iure
4.2.2. Principio de prelación en marcas similares
4.2.3. Criterios Jurisprudenciales

4.3. IMPORTANCIA DE LA PRELACIÓN EN LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA. ... 221
4.3.1. Procedimiento para atacar una marca por prelación.
4.3.1.1. La Nulidad.

CONCLUSIONES.

INTRODUCCIÓN

Con el presente trabajo, el cual consiste en un estudio de investigación del Derecho Marcario, se pretende en primer lugar, otorgar un panorama general de las marcas, tratando cada uno de los temas que comprenden el título de la presente Tesis, es decir, se pretende abarcar el estudio tanto de la prelación como de las solicitudes de marca y su registrabilidad; y en segundo lugar, y de manera primordial, se sustenta de manera indirecta, la inconstitucionalidad de la anterior Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, en cuanto a la aplicación actual de algunos de sus preceptos.

El tema del derecho marcario, perteneciente a la Propiedad Industrial, se considera de principal importancia, y es por eso que me decidí a abordarlo, toda vez que en la actualidad al presentarse un panorama meramente consumista, es importante que los destinatarios finales de tales productos o servicios, cuenten con una "certeza" de la calidad de los productos o servicios que pudieran llegar a adquirir y así poder ejercitar su libertad de elección entre diferentes tipos existentes en el mercado.

Por otro lado, el tema también cobra importancia en virtud de que los fabricantes y comerciantes, que invierten fuertes sumas de dinero en lograr una identificación por parte de los consumidores con sus productos o servicios, y la asociación de sus signos distintivos con cierta calidad o servicio, se ven afectadas

por conductas de competencia desleal dirigidas a causar confusión entre los consumidores o apropiarse de un prestigio inmerecido.

Existen diariamente múltiples ataques contra las marcas propiedad de diversas personas, problemas que son necesarios estudiar para evitar caer en situaciones ilegales, tales como el otorgar monopolios en favor de determinadas personas en contravención a lo ordenado por nuestra Constitución o bien atentar contra la libertad de comercio.

Un principio de primordial importancia en materia de Propiedad Industrial a nivel mundial, es el conocido como el Principio de Prelación, mismo que parte de la máxima jurídica *"prior temporis potior iure"* (primero en tiempo primero en derecho). Dicho principio implica que la persona que comienza a utilizar una marca en el comercio, tendrá un derecho, sobre cualquier persona que lo use con posterioridad. Sin embargo, en razón de las lagunas legales que se dieron por la entrada en vigor de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991, han sucedido diversos conflictos que violan tal principio, mismo que se analiza a fondo en el capítulo cuarto de este trabajo recepcional.

Es por lo anterior, que en el capítulo central de este trabajo, se intenta explicar la importancia del citado Principio de Prelación en materia marcaria y la posible inconstitucionalidad del precepto regulador de tal en la reformada Ley de

Fomento y Protección a la Propiedad Industrial.

Así pues, con el objeto de llegar a analizar dicho Principio, resulta imperante estudiar tanto la forma en que se adquiere el derecho sobre una marca, qué se puede y qué no se puede registrar como signo distintivo, esto es, las fuentes de donde brota así como sus limitantes.

CAPITULO I

ANTECEDENTES CONSTITUCIONALES Y LEGISLATIVOS DE LAS MARCAS.

CAPITULO I

ANTECEDENTES CONSTITUCIONALES Y LEGISLATIVOS DE LAS MARCAS

La Exposición de Motivos de la Ley de la Propiedad Industrial vigente, indica que la misma se expide con apoyo en los artículos 28, 89, fracción XV y 73 fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.[1]

Por lo que respecta al artículo 28 de la Constitución de 1917, el mismo especifica en su primer párrafo la prohibición de los monopolios, pero reserva para la nación aquellos a los que considera indispensables para el ejercicio de la soberanía o esenciales para cumplir con su función gubernamental, asimismo confiere a los autores y artistas el privilegio de reproducir sus obras por determinado tiempo; el cual también se concede a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora, pero exclusivamente para el uso de sus inventos.

---

1 RANGEL Medina David, "Tratado de Derecho Marcario", México 1960, pag. 131

Este artículo que fue reformado en 1983, señala que la prohibición de referencia se sujetará a lo dispuesto por las leyes respectivas, señalando en su párrafo noveno que los privilegios de los autores y artistas para la producción de sus obras y los de los inventores y perfeccionadores de alguna mejora, no constituyen monopolios.

Por otro lado, los citados artículos 89 fracción XV y 73 fracción X, textualmente establecen:

> "Art. 89.- Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes:
>
> XV.- Conceder privilegios por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria;
>
> Art. 73.- El Congreso tiene facultad:
>
> X.- Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, industria cinematográfica, **comercio**, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear, y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123." (Énfasis agregado).

En consecuencia, continúa diciendo el citado autor, que "en rigor, no pueden considerarse los artículos 28 y 89 de la Constitución como un apoyo

expreso que justifique constitucionalmente la existencia y reconocimiento de los derechos de propiedad industrial sobre estos signos distintivos. Su texto gramatical así lo demuestra, por cuanto es omiso en referirse a las marcas o a los signos distintivos."[2]

La conclusión a la que llega el licenciado Rangel Medina, atiende a la división de la propiedad inmaterial, consistente en propiedad intelectual y en propiedad industrial, por los monopolios o privilegios a que se refiere el citado artículo 28 de nuestra Carta Magna, consisten en:

a) Los derechos de autor sobre las obras literarias, artísticas y científicas, y

b) Los derechos de propiedad industrial sobre las creaciones nuevas: patentes de invención, modelos de utilidad, modelos industriales y dibujos industriales.

Para mayor claridad, a continuación me permito hacer un cuadro de la citada división de la propiedad inmaterial:

---

2 RANGEL Medina David, ob cit ; pág. 133.

i) Los derechos y prerrogativas sobre marcas se consideran como objetos de la propiedad industrial y que ésta a su vez, es una de las dos formas de propiedad inmaterial. Lo cual significa que los derechos exclusivos que la legislación sobre marcas confiere y reconoce a los propietarios y usuarios de las mismas son derechos de propiedad, de una propiedad especial, pero al fin y al cabo de propiedad. Ahora bien, el derecho de propiedad en su más amplia expresión, en su sentido genérico, en su acepción más general, la que comprende todos los bienes que entran en nuestro patrimonio y, por ende, también la propiedad industrial relativa a las marcas y a su posesión, está garantizada por la Constitución, tanto en el artículo 14 que en su parte relativa dispone que nadie podrá ser privado de sus **propiedades, posesiones o derechos** sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, como en el artículo 16 según el cual nadie puede ser molestado en sus papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

PROPIEDAD INMATERIAL

I.- Creaciones nuevas:
- a) Patentes
- b) Modelos de utilidad
- c) Modelos industriales
- d) Diseños industriales
- e) Derechos de autor

II.- Signos Distintivos:
- a) Marcas
- b) Nombres comerciales
- c) Avisos Comerciales

Así las cosas, por lo que se refiere al artículo 28 de la Constitución, nada se dice acerca de los signos distintivos, es decir marcas, nombres comerciales y avisos comerciales, mientras que la fracción XV del artículo 89, faculta y obliga al Presidente a otorgar títulos que acrediten los derechos de propiedad industrial sobre las creaciones nuevas, sin mencionar la facultad de conceder privilegios "a los autores y artistas para la reproducción de sus obras" como lo menciona el artículo 28, así como tampoco para el uso exclusivo de los signos distintivos.

No obstante lo anterior, no podemos concluir que por la omisión en que caen los artículos 28 y 89 Constitucionales, en lo que se refiere a la exclusividad del uso de marcas, la propiedad de las mismas no esté protegida constitucionalmente, según las siguientes consideraciones establecidas por el licenciado Rangel Medina:[3]

---

[3] RANGEL Medina, David, ver supra; pags 134 a 135.

i) Los derechos y prerrogativas sobre marcas se consideran como objetos de la propiedad industrial y que ésta a su vez, es una de las dos formas de propiedad inmaterial. Lo cual significa que los derechos exclusivos que la legislación sobre marcas confiere y reconoce a los propietarios y usuarios de las mismas son derechos de propiedad, de una propiedad especial, pero al fin y al cabo de propiedad. Ahora bien, el derecho de propiedad en su más amplia expresión, en su sentido genérico, en su acepción más general, la que comprende todos los bienes que entran en nuestro patrimonio y, por ende, también la propiedad industrial relativa a las marcas y a su posesión, está garantizada por la Constitución, tanto en el artículo 14 que en su parte relativa dispone que nadie podrá ser privado de sus **propiedades, posesiones o derechos** sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, como en el artículo 16 según el cual nadie puede ser molestado en sus papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

ii) Por otro lado, el artículo 5° Constitucional, garantiza la libertad de que cada quien se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siempre y cuando sean lícitos. Asimismo, dice el licenciado Rangel Medina, el complemento de esa libertad es la garantía del aprovechamiento de los productos del trabajo, según lo consigna el propio artículo constitucional al establecer que nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial.

iii) El artículo 133 de nuestra Constitución, establece que la misma, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión.

Desde el año de 1963, México se adhirió a la Convención de Unión de París para la protección de la propiedad industrial y como signatario de dicho instrumento que desde entonces se encuentra en vigor, nuestro país está obligado a dar protección a los signos marcarios.

En conclusión, los derechos relativos a la propiedad de las marcas están asegurados por las garantías constitucionales que otorgan los artículos 5°, 14 y 16, y regulados por los artículos 133 y 73 fracción X, el cual otorga al Congreso la facultad para legislar en toda la República sobre comercio, en donde se incluye esta materia.

Por lo que concierne a la fracción X del citado artículo 73, Gustavo R, Velasco, en su obra "Las facultades del Gobierno Federal en materia de comercio", citado por el licenciado Rangel Medina, establece que el Gobierno Federal no posee facultades administrativas sobre el comercio en general, sino únicamente sobre el comercio entre los Estados y sólo cuando trate de impedir las restricciones que lo obstruyan. Sin embargo, al ser el Congreso General, el órgano depositario del Poder Legislativo de los Estados Unidos Mexicanos, y sea éste a quien se le haya otorgado la facultad de legislar en materia de comercio, materia en la que, como se dijo en lineas anteriores, se ha incluido la propiedad industrial, y en específico a las marcas, es por disposición constitucional, el federalismo de la materia.

1.1. Distintas legislaciones mercantiles. Regulación de la prelación en la solicitud de registro de las marcas.

Debido a la gran preocupación que ha existido en nuestro país sobre la protección al uso exclusivo de una marca, a lo largo de la historia, se han promulgado y publicado distintos ordenamientos que regulan la Propiedad Industrial, estos son, entre otros:

1.1.1. Ley de marcas industriales y de comercio.

Fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de agosto de 1903; tenía ocho capítulos: Definición; Registro y nulidad; Penas; Procedimiento para obtener la revocación de las resoluciones administrativas; Procedimiento para los juicios civiles; Procedimiento para los juicios del orden penal; Nombre y avisos comerciales; Derechos fiscales y Transitorios.

Define por primera vez lo que se debía entender por marca; detalla los requisitos para su registro y el derecho exclusivo sobre la misma, relaciona las marcas que no podían ser registradas; otorga los mismos derechos a mexicanos o extranjeros siempre que hubiere reciprocidad; establece la transmisión y

enajenación, la acción de nulidad y la obligación de publicar todos estos trámites en la Gaceta Oficial de Patentes y Marcas.

Por lo que se refiere al **principio de prelación**, dicha ley establecía en su artículo 7º, que el registro comenzará a surtir sus efectos desde la fecha en que la solicitud y los documentos respectivos, hubieren sido debidamente presentados ante la oficina de patentes y marcas.

Así es, según se expondrá más adelante, la fecha legal (ver 4.1.2.), es uno de los conceptos inherentes al principio de prelación, toda vez que el mismo, consiste en términos generales, en la máxima "primero en tiempo primero en derecho", por lo que si el citado precepto legal, reconoce el hecho de que los efectos que se generan al presentar (debidamente) una solicitud de registro de marca, comienzan a surtirse a partir de ese momento, tales efectos no son otra cosa que la imposibilidad de terceros a intentar el registro de una marca que sea idéntica o similar en grado de confusión a la que se encuentra en trámite de registro, siempre y cuando amparen los mismos o similares productos o servicios.

Del análisis realizado en el párrafo anterior, podemos concluir que si es a partir de la fecha de presentación (fecha legal), el momento en virtud del cual se generan ciertos derechos de "exclusividad" para el solicitante de un registro

marcario, resulta a todas luces evidente el reconocimiento del citado principio de prelación en las solicitudes de registro de marca, tema base del presente estudio.

1.1.2. Ley de marcas y de avisos y nombres comerciales.

Promulgada por decreto el 21 de junio de 1928 por el Ejecutivo Federal, en ejercicio de facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso de la Unión el 16 de enero de 1928.

Fue la primera ley que se expidió bajo la Constitución de 1917, siendo más técnica en su estudio y terminología, establecía el derecho exclusivo para el uso de una marca para distinguir los productos y su procedencia, las nuevas se debían registrar en el Departamento de la Propiedad Industrial de la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo y podía ser solicitada por cualquier persona física o moral nacional o extranjera.

Por lo que se refiere al **derecho de prelación** que tenían los titulares o solicitantes de registros marcarios, el artículo 17 del citado ordenamiento legal, preveía lo siguiente:

> "Art. 17.- Cuando al hacer el examen de novedad de una marca cuyo registro se solicite, se encuentre **semejanza con otra ya registrada o en tramitación**

> y aplicada a los mismos objetos, se comunicará al interesado para que manifieste dentro de un plazo fijo su conformidad en modificarla, y si no estuviere conforme, se les notificará directamente a los propietarios de las marcas semejantes encontradas, remitiéndoles un ejemplar de la etiqueta exhibida, haciendo la publicación en la Gaceta". (Énfasis agregado).

Del precepto legal transcrito, se desprende el reconocimiento del derecho que tenían los titulares o solicitantes de un registro de marca a que el mismo, ya sea la marca registrada o la solicitud para su registro, sea atendida con preferencia respecto de aquélla con la cual se compara, en virtud de ser anterior en el tiempo. (Ver 4.1.)

Así es, el legislador de 1928, reconoce y materializa en la ley marcaria respectiva, la máxima "primero en tiempo, primero en derecho", por le que le otorga a aquel, el derecho de oponerse en un determinado plazo (cuarenta días para marcas nacionales o noventa para internacionales) para que la solicitud posterior no prosperare en registro, por considerar el Departamento de la Propiedad Industrial de la citada Secretaría, la posible confusión entre la marca registrada y la que a registro se solicita o bien entre el signo marcario sujeto a registro depositado ante la autoridad competente con antelación a otro idéntico o similar en grado de confusión y aplicado a los mismos o similares objetos.

Del anterior análisis, es importante subrayar que este derecho de oposición a registro de una marca, no solo se extiende a los titulares de registros marcarios, sino a los solicitantes de los mismos que se encontraran en trámite, situación que si bien la vigente Ley de la Propiedad Industrial ya no regula, sí le reconoce a dichos solicitantes de registros marcarios, el derecho de prelación, como en su momento quedará analizado.

1.1.3. Ley de la Propiedad Industrial de 1942

Expedida el 31 de diciembre de 1942, publicada en el Diario Oficial de la Federación en la misma fecha y con vigencia a partir del 1° de enero de 1943, se componía de nueve Títulos: Disposiciones Preliminares; Patentes de Invención; Marcas; Avisos Comerciales; Procedimiento para dictar las Declaraciones Administrativas; Publicidad en los derechos de Propiedad Industrial; Responsabilidades Penales y Civiles y procedimientos judiciales.

Respecto a las marcas, señalaba que quienes la usaran o quisieran usarlas para distinguir los artículos que fabricaran o produjeran y denotar su procedencia, podían adquirir el derecho exclusivo de uso, mediante su registro en la Secretaría de Economía Nacional, con las formalidades y requisitos de Ley; distinguía lo registrable como marca, los plazos de renovación, que eran de 10 años y derechos fiscales y la sanción por no pagarlos a tiempo.

Las marcas debían usarse como se registraban, y por el hecho de no explotarse en un plazo de cinco años, se extinguían, o bien podía otorgarse una copropiedad; asimismo, las marcas se podían transmitir o enajenar con las formalidades de la legislación civil y registrarse en la Secretaría de Economía Nacional para que surtiera efectos contra terceros.

Por lo que se refiere al tema que nos ocupa, es decir "La Importancia de la Prelación en la Solicitud de Registro de Marca", esta Ley, al igual que la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, la cual es de principal importancia para el desarrollo del presente estudio, hace caso omiso del derecho de prelación que corresponde a dichas solicitudes, toda vez que la misma prohíbe el registro como marca de aquella que "sea igual o tan parecida **a otra anteriormente registrada**, que tomadas en su conjunto o atendiendo a los elementos reservados puedan confundirse..."[4]

En virtud de lo anterior, es clara la omisión en la que cae el legislador del año 42 al no impedir el registro como marca de aquel signo que sea idéntico o similar en grado de confusión **a otra en trámite de registro presentada con anterioridad** o a una registrada y vigente, siempre y cuando ambas se apliquen

---

4 "Ley de la Propiedad Industrial" , Artículo 105 fracción XIV; 1942.

a los mismos o similares productos o servicios. Dicha omisión fue repetida en la sucesora Ley de Invenciones y Marcas.

1.1.4. Ley de Invenciones y Marcas de 1976

Esta ley se promulgó el 30 de diciembre de 1975 y fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 1976.

Las marcas tanto de productos como de servicios se podían registrar en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial para obtener su uso exclusivo durante 5 años, plazo renovable indefinidamente por periodos iguales; la marca debía usarse tal y como fue registrada; su uso en forma distinta traía como consecuencia la extinción del registro; esto proveía la declaratoria correspondiente; asimismo se podían transmitir por los medios y por las formalidades de la legislación común, solo surtía efectos a partir de su inscripción en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología.

En cuanto a la **prelación de las solicitudes** de registro de marca, según se mencionó en el punto anterior, en la Ley de Invenciones y Marcas, al igual que en la anterior Ley de la Propiedad industrial de 1942, se pasa por alto el derecho que adquiere el solicitante de un registro marcario, consistente en la prelación con

que debe atenderse su solicitud respecto de otras marcas, idénticas o similares en grado de confusión, que intenten registrarse y su depósito ante la autoridad competente, sea posterior a aquella, toda vez que como ya se dijo dicho ordenamiento legal, únicamente impide el registro como marca, de aquéllas que sean semejantes a otra ya registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos y servicios.[5]

1.1.5. Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial

La Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial del 27 de junio de 1991, tuvo vigencia hasta el año de 1994, fecha en la que dicha ley se reformó incluyendo el título de la misma.

Debido a que la presente Ley es de principal importancia para el presente estudio, su análisis se hace con detenimiento en el capítulo IV, situación en la que en obvio de inútiles repeticiones me permito referir.

---

[5] "Art 91 - No son registrables como marca:
XXII.- Una marca que sea idéntica 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."

CAPITULO II

GENERALIDADES DE LAS MARCAS.

CAPITULO II

GENERALIDADES DE LAS MARCAS

2.1. CONCEPTO

2.1.1. Nociones Previas.

Históricamente las marcas han sido un factor importante en las transacciones comerciales que realizan los diversos países del mundo, de tal manera que la connotación marca ha sido ampliamente comprendida por la doctrina; misma que ha elaborado un sinnúmero de conceptos.

Si acudimos al diccionario veremos que la palabra marca proviene del alemán *mark* y debe entenderse por ella: "Aquellos 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 o de su misma clase o especie."[6]

---

6 "Diccionario Jurídico Mexicano". Instituto de Investigaciones Jurídicas Ed Porrúa S.A 1988 pag. 2079

2.2.2. Definiciones Doctrinales.

La marca, afirma el autor español Joaquín Escriche en su Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia; es la señal que se pone en algunas cosas, ya para que se conozca el dueño a quien pertenecen, ya para probar que se han pagado los derechos impuestos sobre ellas, ya para que conste que han sido vistas o visitadas por las personas que tienen autoridad pública al efecto[7]. La marca induce presunción de que las cosas en que se halla puesta pertenecen al dueño de la misma; pero no puede reputarse por si sola como prueba completa del dominio, siendo tan fácil cometer el fraude de usar de marca o señal ajena. Sin embargo, cuando algunas personas disputan sobre pertenencias de cosas perdidas en naufragio o robadas por piratas, debe declararse que corresponden al dueño de la marca, puesto que este tiene a su favor una conjetura de que carecen los demás.

Para el brasileño Da Gamma Cerquerira, la marca "es todo signo distintivo colocado facultativamente en los productos y artículos de las industrias en general para identificarlos y diferenciarlos de otros idénticos o semejantes de origen diverso."

---

7 ESCRICHE Joaquin Diccionario Razonado de legislación y Jurisprudencia. 3a. Ed; Madrid Ediciones Rosa y 13ouret. 1854. 1543 pp.

Para Laborde la marca emblemática "es todo signo particular y distintivo con la ayuda del cual un fabricante, un agricultor o un comerciante imprime el carácter de su personalidad sobre sus productos para distinguirlos de los de sus competidores."

A criterio de Breuer Moreno la marca "es el signo característico con que el industrial, comerciante o agricultor, distingue los productos de su industria, comercio o explotación agrícola."

Otros autores como Armengaud Ainé, Eugene Poulliet, Roubier y Rosello y Gómez, citados por Rangel Medina; afirman que la marca debe comprenderse como "aquel signo distintivo colocado sobre los productos con el propósito de distinguir la individualidad de una mercancía, así como para garantizar al público la procedencia de los productos, estableciendo que fabricante los manufacturó o simplemente que comerciante los vendió."

En este orden de ideas, el maestro Nava Negrete expresa en su obra "Derecho de las marcas", que la marca "es todo signo o medio material que permite a cualquier persona física o jurídica distinguir los productos que elabora o expende, así como aquellas actividades consistentes en servicios de otros

iguales o similares cuya finalidad inmediata es la de atraer la clientela y después conservarla y aumentarla."[8]

A juicio del tratadista francés Yves Saint-Gal, el concepto marca contiene una duplicidad porque toca por una parte el aspecto jurídico y por otra el aspecto económico, de tal modo expresa que la marca "es un signo distintivo que permite a su titular (fabricante o comerciante) distinguir sus productos o servicios de los de su competencia". Mientras que en el plano económico la marca tiende a proporcionar a la clientela una mercancía o un servicio cubierto públicamente con su garantía.

En Latinoamérica, autores como Jesús M. Carrillo, Francisco Casas, Boris Kozolchyk y Octavio Torrealba, coinciden en que la marca es un signo distintivo que sirve para diferenciar las mercancías, productos o servicios.

Sepúlveda, opina algo similar cuando expresa que: "la marca es un signo para distinguir. Se emplea para señalar y caracterizar mercancías o productos de la industria, o bien servicios, diferenciándolos de los otros. Tiene por objeto proteger las mercaderías y los servicios poniéndolos al abrigo de la competencia desleal mediante la identificación, para indicar y garantizar su procedencia."

---

8 NAVA Negrete, Justo, *ob. cit.*, pág. 147

Al respecto, indica Otamendi que "la marca es el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro."[9]

En este contexto autores como Albert Chavanne, Jan Jaques Burs, M.Z. Weinstein, Giambrocono y Mascareñas; definen a la marca como "un signo distintivo de las mercancías, productos y servicios que se ofrecen en el mercado para distinguirlos de los de sus competidores".

Salazar, por su parte señala que la marca "es el signo con que un comerciante o industrial, individualiza sus productos o servicios para distinguirlos de otros semejantes o similares". Y agrega el autor que la marca es una contraseña o signo gráfico, que el comerciante pone en sus mercancías para indicar su procedencia, evitando así la falsificación del producto y la confusión que ésta pueda producir en el público. Es una protección que el comerciante da a su cliente y a si mismo.

Desde el punto de vista de Rodríguez y Rodríguez la marca es "la señal externa que es usada por un comerciante para distinguir los productos elaborados por él, vendidos o distribuidos, de manera que el adquirente pueda cerciorarse de su procedencia y el comerciante quede a salvo de los efectos de la competencia

---

9 OTAMENDI, Jorge, "Derecho de Marcas", Abeledo-Perrot, Segunda Edición, Argentina 1995, pág 7

desleal que le hicieren los que pretendiesen utilizar el prestigio y la solvencia de aquel, para colocar productos inferiores o no acreditados, por lo que se utiliza un comerciante para indicar el origen de las mercancías que en su empresa se producen o venden, en este sentido puede decirse que la marca es un signo de origen."

La marca, nos dice el doctor David Rangel Medina, "es el signo de que se valen los industriales, comerciantes y prestadores de servicios para diferenciar sus mercancías o servicios de los de sus competidores"[10]

En conclusión podemos decir que existe una gran uniformidad en la doctrina al conceptuar la marca como un signo distintivo. Se emplea para señalar y caracterizar mercancías o productos de la industria o del comercio, diferenciándolos de otros.

La marca debe ser usada por una sola persona o por una sociedad, debe ser individual, no puede amparar a la vez los productos de diversas personas, porque fracasaría en su finalidad, es decir, la de determinar la procedencia de los artículos o servicios. Este principio, sin embargo, admite contadas excepciones como en el caso de las llamadas "marcas colectivas".

---

10 RANGEL Medina, David, "Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual", UNAM, México 1991, pág.48.

La marca ha de ser distintiva, es decir que no se confunda con las marcas existentes o con las de denominaciones o signos del dominio público, y en ello reside su carácter esencial. También ha de tener características de originalidad, entre más original sea una marca, entre más tenga de creación, mayor protección encuentra por sí misma.

2.2.3. Definición Legal

Nuestra Ley de la Propiedad Industrial modificada por decreto publicado el 2 de agosto de 1994, en su artículo 88; define a la marca de la siguiente manera:

> "Art. 88.- Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado."

Por otra parte el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en su capitulo XVII de la Propiedad Intelectual; dispone en su articulo 1708 que la marca es cualquier signo o cualquier combinación de signos que permitan distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, inclusive nombres de personas, diseños, letras, números, colores, elementos figurativos o la forma de los bienes o la de su empaque. Las marcas incluirán las de servicios y las colectivas y

podrán incluir las marcas de certificación. Cada una de las partes podrá establecer como condición para el registro de las marcas que los signos sean visibles.

2.2.NATURALEZA JURÍDICA.

En el estudio que nos ocupa, es importante determinar la naturaleza jurídica de las marcas; para tener la fundamentación constitucional de esta institución jurídica en nuestro sistema de derecho, y saber de esta manera en caso de conflicto cuales serán los tribunales competentes para conocer cada caso y tener los elementos indispensables para resolver las controversias que se susciten en la interpretación y aplicación de la ley.

2.2.1. En el Derecho Público.

Existe una gran diversidad de teorías y criterios que pretenden explicar la naturaleza jurídica de las marcas, así tenemos que la primera y más antigua clasificación es la del Derecho Público y la del Privado, cuyo origen emana del Derecho Romano, con la doctrina de Ulpiano, quien determina: Derecho Público es aquel que se ocupa de las cosas que interesan al Estado, y Derecho Privado el que atiende exclusivamente al interés de los particulares.

Para Ferrara, citado por Nava Negrete; "el derecho a la marca es de orden privado, pero hace notar que también se manifiesta el interés público, por las disposiciones universalmente adoptadas sobre su publicidad, sobre su inscripción en los registros, la represión penal de su imitación y usurpación."[11]

Para el maestro Rojina Villegas, "el derecho de las marcas debe enmarcarse dentro del contexto del derecho público, ya que tanto la propiedad intelectual como la propiedad industrial (inventos, marcas y nombres comerciales); se refieren a bienes incorporales, que no son susceptibles de posesión material; ya que no tienen un cuerpo, ni tampoco de posesión individual ni exclusiva, y en consecuencia de no ser corporales, en rigor no constituyen formas de propiedad, sino derechos de naturaleza distinta". Y agrega el autor que estas disciplinas se regulan por una ley especial. De tal forma que al catalogar las marcas dentro de la propiedad industrial, le está dando una naturaleza eminentemente administrativa.

En el mismo sentido De Pina Vara, afirma que las marcas corresponden al derecho administrativo y no al derecho civil o privado, en atención a su calidad de propiedad especial.[12]

---

11 NAVA Negrete, Justo, *ob cit*, pag. 147

12 NAVA Negrete Justo, ver supra; pag 122

Consideramos que nuestra Ley de la Propiedad Industrial vigente, también se adhiere al criterio de Derecho Público, toda vez que en su artículo 1° expresa:

> "Art. 1°.- Las disposiciones de esta ley son de orden público y de observancia general en toda la República sin perjuicio de lo establecido en los Tratados Internacionales de los que México sea parte. Su aplicación administrativa corresponde al Ejecutivo Federal por conducto del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial".

Sin embargo, hay quienes afirman que el derecho de las marcas, es en parte público y en parte privado, prevaleciendo éste sobre aquel, según nos dice Paul Roubier[13] y Pedro G. De Medina[14].

2.2.2. Las Marcas como Derecho de la Propiedad.

Algunos autores señalan identidad entre el derecho a la marca y el derecho de propiedad intelectual, desde otros puntos de vista se ha sostenido que la naturaleza del derecho a la marca es la de un derecho de propiedad *sui generis*.

---

13 ROUBIER, Paul, "Le Droit de la Propieètè Industrielle". Librerie du recueil Sirey, S A , Paris, 1952, 1, pág. 45.

14 DE MEDINA y Sobrado, "Naturaleza Jurídica de la Propiedad Industrial y Protección a los Inventores en el Derecho Internacional e Interno". La Habana, 1949, ág 25

Nuestra ley se ha inclinado al concepto no siempre aceptado, de que no se tiene un derecho de propiedad sobre la marca, sino un derecho exclusivo de uso. Tal concepto, aunque es atractivo, no determina la real naturaleza del derecho a la marca. Pero en otras partes admite que se trata de una propiedad.

La Ley de la Propiedad Industrial, unas veces habla de "derecho exclusivo de uso", por ejemplo el artículo 87 que establece:

> "Art. 87.- Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten. Sin embargo, el **derecho a su uso exclusivo** se obtiene mediante su registro en el Instituto." (Énfasis agregado).

Por otro lado, el mismo ordenamiento legal, también habla "del titular de la marca", según se puede observar en el artículo 154 de la Ley:

> "Art. 154.- **El titular de una marca** registrada podrá solicitar por escrito, en cualquier tiempo, la cancelación de su registro. El Instituto podrá requerir la ratificación de la firma de la solicitud, en los casos que establezca el reglamento de esta Ley." (Énfasis agregado)

A este respecto dice Sepúlveda en su libro "El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial": "...la repugnancia que se observa para considerar el

derecho sobre la marca como un derecho de propiedad, deriva de una reminiscencia proveniente desde la Ley Francesa de 1844, época en la que todavía se consideraba a la propiedad como perpetua, y se trata de evitar en ese ordenamiento una interposición indebida que hiciese las marcas intocables y perenes"

Durante un largo período histórico, se admitió que el derecho de las marcas era un derecho de la propiedad; de ahí que la propiedad de las marcas de fábrica o de comercio sea un derecho sobre los objetos que se fabrican o se venden, sin embargo es de observarse que con la enajenación, el titular conserva íntegros sus derechos sobre la marca, esto en razón de que los derechos de las marcas son independientes de la propiedad de los productos o mercancías. Lo que nos indica que se trata de un derecho patrimonial de naturaleza real, en virtud de que se trata de bienes incorporales susceptibles de explotación comercial y en donde se da un principio erga omnes, que consiste en que al registrarse, dicho derecho es oponible jurídicamente a todo el mundo.[15]

La diferenciación entre la naturaleza del producto y la marca de fábrica o de comercio se afirma en el Convenio de Paris de 1967, el cual en su articulo 7, señala que dicho producto no debe ser obstáculo para el registro de la marca, lo

---

15 NAVA Negrete, Justo, *ob., cit.*, pág. 123

que quiere decir que ambos bienes tienen una normatividad propia, de tal manera que si en un momento dado se careciera de los productos o servicios que son distinguidos con la marca, no afectaría el derecho de propiedad de la misma.[16]

Autores como Ferrara y César Vivante, al referirse al derecho de las marcas; declaran que "se esta en presencia de un auténtico derecho de propiedad absoluta."[17]

Cabe en este sentido remitirse al Código Civil vigente en el D.F. que en su artículo 830 dispone:

> "Art. 830.- El propietario de una cosa puede gozar y disponer de ella con las limitaciones y modalidades que fijen las leyes."

De aquí se desprende que el propietario de un derecho de marca, puede usar, disfrutar y disponer de la propiedad no en términos absolutos, sino con las limitaciones que imponen las leyes".

---

16 Ibidem.

17 FERRARA, Francisco. *ob cit.*, págs 224 y 225

En relación a este concepto, la panameña Sonia Mendieta R. señala que el derecho de las marcas a diferencia del derecho de propiedad común, no es exclusivo ni excluyente; ni permanente ni irrevocable.

Por lo tanto, si la marca es un efecto de comercio y como tal ha sido reconocida en la mayoría de las legislaciones; es, por tanto, susceptible de apropiación, se puede concluir que el derecho sobre la marca es un derecho de propiedad *sui generis* que se agota por la falta de uso.

2.2.3. Teoría de la Propiedad Intelectual.

La teoría de los derechos intelectuales, se dio a conocer por vez primera el 7 de enero de 1874, por el jurista Edmundo Picard; quien a su vez es el autor de la ley Belga de Derechos de Autor.

Picard, menciona que la definición de todo derecho aislado se forma de cuatro elementos fundamentales:

a) TITULAR: Es el sujeto al cual el derecho le pertenece y la beneficia.

b) OBJETO: Es el bien o bienes en relación con las cuales el titular o sujeto de derecho ejerce su prerrogativa jurídica o sea que se refiere a aquellas cosas que son susceptibles de ser aprovechadas y adquiridas por el hombre conforme a derecho.

c) RELACIÓN ENTRE EL SUJETO Y EL OBJETO: Es aquella relación que se da entre el sujeto y el objeto y que establece la forma en que el sujeto se beneficia con el objeto.

d) PROTECCIÓN JURÍDICA: Es la serie de normas que otorgan al particular la facultad de acudir ante la autoridad administrativa con el objeto de que su derecho no sea violentado.

Por otro lado, Picard en su obra *Las constantes del derecho*, en su cuarta parte titulada "Clasificación de los Derechos y Terminología Jurídica", señala que las divisiones y los grupos basados sobre alguno de los cuatro elementos esenciales antes mencionados, constituyen elementos constitutivos de todo derecho, son internos y ontológicos. Las otras divisiones y grupos son externos porque tienen una base exterior a esos elementos constitutivos.

Para la Propiedad Industrial es interesante la división o grupo que tiene una base interna en atención al objeto, porque constituye la base de la "Gran División Clásica de los Derechos", útil para discernir a qué régimen debe ser sometido un derecho.

Picard indica que hasta en tiempos recientes sólo había tres categorías que data desde los romanos:

a) Derechos Personales

b) Derechos Obligacionales

c) Derechos Reales

Añadiendo Picard, a esta división, una cuarta categoría, es decir.

d) Derechos Intelectuales

Nava Negrete, considera que el derecho de la marca es un derecho de propiedad en su función social, sobre bienes inmateriales; toda vez que el titular de una marca tiene el derecho de usar, gozar y disponer de la misma, en la medida de la protección concedida por el Estado, es decir con las modalidades que la ley le impone a ese derecho, ya que por medio de ellas, en cada caso y por exclusión se podrá determinar el alcance del derecho del titular de la marca.[18]

---

[18] NAVA Negrete, Justo, *ob cit.*, Pág. 125.

Georges de Ro, citado por Nava Negrete, señala que Picard en su teoría examina exclusivamente la idea que precede a toda creación artística, literaria e industrial, haciendo abstracción del objeto, llevando esa idea a la realidad de las cosas. Perteneciendo la idea al dominio de la conciencia privada, en la cual las leyes humanas no ejercen ningún imperio, en cambio el objeto participa del orden de los hechos exactos, siendo los únicos, que el legislador debe preocuparse y que son el objeto de sus disposiciones, interviniendo la ley, solo cuando se encuentra en presencia de una cosa cierta, tangible y aprensible, siendo por lo mismo objeto de protección, por lo que considera que, el derecho de propiedad se ejerce en toda su plenitud sobre las obras literarias y artísticas, las invenciones y las marcas y la naturaleza de ese derecho debe ser clasificado en el orden de los derechos reales mobiliarios.[19]

2.3. REQUISITOS DE VALIDEZ.

No obstante la mayoría de los autores suelen citar a diversos tratadistas internacionales al plantear el estudio de este tema del derecho marcario, el presente estudio, únicamente se refiere a los caracteres, requisitos o elementos que deben reunir las marcas de conformidad con nuestro ordenamiento legal en la materia, que constituye el objeto del presente estudio. Por ello consideramos

---

[19] Ver supra.

ocioso citar a autores extranjeros que a su vez fundan las clasificaciones que proponen en los propios ordenamientos legales locales de los países de que son originarios.

En virtud de lo anterior, los requisitos que deben reunir los signos distintivos, para poder constituir una marca, siguiendo la clasificación propuesta por David Rangel Medina y según lo dispuesto por la Ley de la Propiedad Industrial vigente, son los siguientes:

2.3.1. Distintividad.

Es el más importante de los requisitos escenciales y, el que en gran medida justifica la existencia de signos marcarios, ya que aquellos que no reunan esta característica no podrán cumplir con sus funciones de protección, propaganda y garantía a productores y consumidores.

La distintividad es la capacidad que posee un signo marcario de individualizar o caracterizar con originalidad los productos o servicios a que se aplique de los diversos productos o servicios de naturaleza igual o similar.

Gracias a esta cualidad, los consumidores pueden ejercer su capacidad selectiva con mayor seguridad y que los industriales o comerciantes poseen una mayor certeza de que serán plenamente individualizados por su clientela.

La Ley de la Propiedad Industrial vigente, se refiere en forma expresa respecto a la distintividad, como un requisito indispensable de validez que debe reunir todo signo marcario para poder constituir legalmente una marca, al establecer en su artículo 89:

> "Art. 89.- Pueden constituir una marca los siguientes signos:
>
> I.- Las denominaciones o figuras visibles, suficientemente **distintivas** , suceptibles de identificar los productos o srvicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase." (Énfasis agregado)

Por consiguiente, es indudable que esta capacidad identificadora que otorga la distintividad y que requieren los signos que se pretendan constituir como marca, tiene como finalidad evitar la confusión con otras marcas existentes destinadas a amparar productos o servicios iguales o similares.

Esta capacidad distintiva tiene una doble proyección en cuanto a que, por un lado, debe distinguir originalmente el producto o servicio que se ampara y, por el otro, debe ser capaz de distinguir su procedencia.

Por lo tanto, este requisito es indispensable tanto para obtener el derecho al uso exclusivo de una marca, previo registro ante la Autoridad Competente, como para conservar dicho uso exclusivo, ya que el carácter distintivo es un factor determinante en el planteamiento y solución de conflictos, tales como las solicitudes de declaración administrativa de nulidad de registros ya concedidos, o la infracción y demás figuras de competencia desleal en marcas no registradas.

En lo que se refiere a la apreciación acerca si una marca es lo suficientemente distintiva, puede pensarse que es totalmente subjetiva, sin embargo, existen distintos criterios, tanto legales como doctrinales y jurisprudenciales que determinan las reglas generales que deben de seguirse para calificar si una determinada marca reúne o no este requisito esencial.

Al respecto Rangel Medina[20] expone las principales reglas para determinar la distintividad de las marcas, las cuales son las relativas a que una marca difiera suficientemente de otra cuando ninguna confusión es posible para quienes ponen

---

20 RANGEL, Medina David; *ob cit*, pags 186 y 187

en su examen una atención común y ordinaria, ya que si la marca se confunde desde la primera impresión que se tenga de ella, esta no cumple con el principio de distintividad. Además, para apreciar el carácter distintivo de las marcas, también conviene tener en cuenta la naturalza del producto de tal manera que si se trata de bienes o servicios que se ofrecen a un público en especial, la más pequeña diferencia sirve para impedir la confusión de las marcas, pero si, por el contrario, se trata de un objeto de venta corriente ofrecido al público en general se exige que las diferencias sean más acentuadas. De igual manera, una marca puede componerse de diversos elementos que separadamente pertenecen al dominio público, pero cuya combinación presenta el carácter de originalidad exigido.

Por otro lado, nuestros más altos Tribunales se han expresasdo al respecto, concluyendo lo siguiente:

> **MARCAS. REGLAS PARA DETERMINAR SUS SEMEJANZAS EN GRADO DE CONFUSION, CUANDO LOS PRODUCTOS O SERVICIOS SON DE LA MISMA CLASIFICACION O ESPECIE.** La marca es todo signo que se utiliza para distinguir un producto o servicio de otros y su principal función es servir como elemento de identificación de los satisfactores que genera el aparato productivo. En la actualidad, vivimos en una sociedad consumista, en donde las empresas buscan incrementar su clientela, poniendo a disposición de la población una mayor cantidad y variedad de artículos para su consumo, con la única finalidad de aumentar la producción de sus productos

y, por ende, sus ganancias económicas. El incremento en el número y variedad de bienes que genera el aparato productivo, fortalece la presencia de las marcas en el mercado, porque ellas constituyen el único instrumento que tiene a su disposición el consumidor para identificarlos y poder seleccionar el de su preferencia. Ahora bien, los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán usar una marca en la industria, en el comercio o en los servicios que presten; empero, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro ante la autoridad competente, según así lo establece el artículo 87 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, además en este ordenamiento legal en sus artículos 89 y 90, se indican las hipótesis para poder constituir una marca, así como los supuestos que pueden originar el no registro de la misma. Uno de los objetivos de la invocada ley secundaria, es el de evitar la coexistencia de marcas confundibles que amparen los mismos productos o servicios, y para ello estableció la siguiente disposición que dice: "Artículo 90. No se registrarán como marcas: ... XVI. Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra ya registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, sí podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares..." Por tanto, cuando se trate de registrar una marca que ampare productos o servicios similares a los que ya existen en el mercado, se debe tener en cuenta que dicha marca debe ser distintiva por sí misma, es decir, que debe revestir un carácter de originalidad suficiente para desempeñar el papel que le es asignado por la ley, debiendo ser objetiva o real, con la finalidad de evitar toda posibilidad de confusión con marcas existentes. Determinar la existencia de la confundibilidad de las marcas o la posibilidad de que ella se dé, no siempre es tarea fácil; no existe una regla matemática, clara y precisa, de cuya aplicación surja indubitable la confundibilidad de un cotejo marcario. La cuestión se hace más difícil ya que lo

que para unos es confundible para otros no lo será. Es más, las mismas marcas provocarán confusión en un cierto contexto y en otro no; sin embargo, la confundibilidad existirá cuando por el parecido de los signos el público consumidor pueda ser llevado a engaño. La confusión puede ser de tres tipos: a) fonética; b) gráfica; y, c) conceptual o ideológica. La confusión fonética se da cuando dos palabras vienen a pronunciarse de modo similar. En la práctica este tipo de confusión es frecuente, ya que el público consumidor conserva mejor recuerdo de lo pronunciado que de lo escrito. La confusión gráfica se origina por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro signo, por su simple observación. Este tipo de confusión obedece a la manera en que se percibe la marca y no como se representa, manifiesta o expresa el signo. Esta clase de confusión puede ser provocada por semejanzas ortográficas o gráficas, por la similitud de dibujos o de envases y de combinaciones de colores, además de que en este tipo de confusión pueden concurrir a su vez la confusión fonética y conceptual. La similitud ortográfica es quizás la más habitual en los casos de confusión. Se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna y para ello influyen la misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de sílabas o terminaciones comunes. La similitud gráfica también se dará cuando los dibujos de las marcas o los tipos de letras que se usen en marcas denominativas, tengan trazos parecidos o iguales; ello aun cuando las letras o los objetos que los dibujos representan, sean diferentes. Asimismo, existirá confusión derivada de la similitud gráfica cuando las etiquetas sean iguales o parecidas, sea por similitud de la combinación de colores utilizada, sea por la disposición similar de elementos dentro de la misma o por la utilización de dibujos parecidos. La similitud gráfica es común encontrarla en las combinaciones de colores, principalmente en etiquetas y en los envases. La confusión ideológica o conceptual se produce cuando siendo las palabras fonética y gráficamente diversas, expresan el mismo concepto, es decir, es la

representación o evocación a una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra. El contenido conceptual es de suma importancia para decidir una inconfundibilidad, cuando es diferente en las marcas en pugna, porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca, por ello cuando el recuerdo es el mismo, por ser el mismo contenido conceptual, la confusión es inevitable, aun cuando también pudieran aparecer similitudes ortográficas o fonéticas. Este tipo de confusión puede originarse por la similitud de dibujos, entre una palabra y un dibujo, entre palabras con significados contrapuestos y por la inclusión en la marca del nombre del producto a distinguir. Dentro de estos supuestos el que cobra mayor relieve es el relativo a las palabras y los dibujos, ya que si el emblema o figura de una marca es la representación gráfica de una idea, indudablemente se confunde con la palabra o palabras que designen la misma idea de la otra marca a cotejo, por eso las denominaciones evocativas de una cosa o de una cualidad, protegen no sólo la expresión que las constituyen, sino también el dibujo o emblema que pueda gráficamente representarlas, lo anterior es así, porque de lo contrario sería factible burlar el derecho de los propietarios de marcas, obteniendo el registro de emblemas o palabras que se refieren a la misma cosa o cualidad aludida por la denominación ya registrada, con la cual el público consumidor resultaría fácilmente inducido a confundir los productos. Diversos criterios sustentados por la Suprema Corte y Tribunales Colegiados, han señalado que para **determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión**, debe atenderse a las semejanzas y no a las diferencias, por lo que es necesario al momento de resolver un cotejo marcario tener en cuenta las siguientes reglas: 1) La semejanza hay que apreciarla considerando la marca en su conjunto. 2) La comparación debe apreciarse tomando en cuenta las semejanzas y no las diferencias. 3) La imitación debe apreciarse por imposición, es decir, viendo alternativamente las marcas y no comparándolas una a lado de la otra; y, 4) **La similitud debe apreciarse**

suponiendo que la confusión puede sufrirla una persona medianamente inteligente, o sea el comprador medio, y que preste la atención común y ordinaria. Lo anterior, implica en otros términos que la marca debe apreciarse en su totalidad, sin particularizar en las diferencias que pudieran ofrecer sus distintos aspectos o detalles, considerados de manera aislada o separadamente, sino atendiendo a sus semejanzas que resulten de su examen global, para determinar sus elementos primordiales que le dan su carácter distintivo; todo ello deberá efectuarse a la primera impresión normal que proyecta la marca en su conjunto, tal como lo observa el consumidor destinatario de la misma en la realidad, sin que pueda asimilársele a un examinador minucioso y detallista de signos marcarios. Esto es así, porque es el público consumidor quien fundamentalmente merece la protección de la autoridad administrativa quien otorga el registro de un signo marcario, para evitar su desorientación y error respecto a la naturaleza y origen de los distintos productos que concurren en el mercado, por lo que dicha **autoridad al momento de otorgar un registro marcario, siempre debe tener en cuenta que la marca a registrar sea lo suficientemente distintiva** entre la ya registrada o registradas; de tal manera que el público consumidor no sólo no confunda una con otros, sino que ni siquiera exista la posibilidad de que las confundan, pues sólo de esa manera podrá lograrse una verdadera protección al público consumidor y, obviamente, se podrá garantizar la integridad y buena fama del signo marcario ya registrado, asegurando de esa forma la fácil identificación de los productos en el mercado. Por tanto, cuando se trata de determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión conforme a la fracción XVI del artículo 90 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, debe atenderse a las reglas que previamente se han citado. (Énfasis agregado).

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 1773/94. Comercial y Manufacturera, S.A. de C.V. 20 de octubre de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Jacinto Juárez Rosas.

Amparo en revisión 1963/94. The Concentrate Manufacturing Company of Ireland. 14 de octubre de 1994. Mayoría de votos. Ponente y disidente: Carlos Alfredo Soto Villaseñor. Secretaria: Silvia Elizabeth Morales Quezada.

Es por todo lo anterior, que podemos considerar la distintividad como un requisito escencial que deben reunir todos los signos que pretendan ser registrados ante la autoridad competente, como marcas.

2.3.2. Principios en relación a las semejanzas entre marcas.

Según se desprende de lo estudiado en el punto anterior, la determinación sobre el carácter distintivo que debe tener una marca, es meramente objetivo, por lo que, tanto la doctrina[21] como criterios de los Tribunales Federales[22] han coincidido con diversos principios o reglas que nos permiten determinar la

---

21 NAVA Negrete, Justo, *ob cit.*, págs. 1172 a 178.

22 MARCAS. REGLAS PARA DETERMINAR SUS SEMEJANZAS EN GRADO DE CONFUSION, CUANDO LOS PRODUCTOS O SERVICIOS SON DE LA MISMA CLASIFICACION O ESPECIE, Octava Epoca, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo' XV-I Febrero. Tesis: I.3o.A.581 A, Página: 207

similitud que puede llegar a darse entre dos o más marcas, las cuales a continuación se enumeran.

1° La semejanza hay que apreciarla considerando la marca en su conjunto;

2° La comparación debe apreciarse tomando en cuenta las semejanzas y no las diferecias;

3° La imitación debe apreciarse por imposición, es decir, viendo alternativamente las marcas y no comparándolas una al dado de la otra, y

4° La imitación debe apreciarse suponiendo que la confusión puede sufrirla una persona medianamente inteligente, o sea el comprador medio, y que preste la atención común y ordinaria.

Por lo que se refiere al primero de estos principios, según afirma Giambrocono, citado por Nava Negrete, "la marca debe examinarse en su totalidad y no elemento por elemento, ya que la misma se imprime en la mente del consumidor, como un todo único[23]". Es decir, que la marca debe apreciarse

---

23 GIAMBROCONO, Alfonso, citado por Nava Negrete, *ob., cit.*, pág 172

en su totalidad, sin particularizar en las diferencias que pudierean ofrecer sus distintos aspectos, o detalles, considerados de manera aislada o separadamente, sino atendiendo a sus semejanzas que resulten de su examen global, para determinar sus elementos primordiales que le dan su carácter distintivo; todo ello deberá efectuarse a la primera impreseión normal que proyecta la marca en su conjunto, tal como la observa el consumidor destinatario de la misma en la realidad, sin que pueda asimilársele a un examinador minucioso y detallista de signos marcarios. Y por lo tanto, la marca debe apreciarse por las semejanzas y que resulten del conjunto de sus elementos y no por sus dirferencias que surjan en sus detalles tomados aislada y separadamente. En esto consiste el segundo de los principios arriba enunciados.

En cuanto al tercer principio, el autor suizo Chenevard, indica que "la opinión del juez debe resultar del examen sucesivo y no de la comparación simultánea y minuciosa de las marcas; de ahí, que dicho funcionario no tiene por qué preguntarse si poniendo las marcas a su vista la una de la otra pueda fácilmente descubrir entre ellas ciertas diferencias por una comparación atenta, sino que es preciso ante todo que primero busque si, conforme a las exigencias habituales de la vida comercial existe entre ellas una determindada analogía que ellas puedan, consideradas aisladamente ser fácilmente confundidas".

El consumidor al elegir un producto o servicio con una marca determinada, lo hace en función de que en su mente por lo común tiene vagamente fijada la imagen de dicha marca; así también porque su elección se vea constreñida a lo que se le ofrece, sin que al efecto, pueda establecer valoraciones comparativas entre la mencionada imagen de su marca de su predilección y la que actualmente adquiere y tiene ante sus ojos, ignorando si ésta es una simple imitación de aquélla, por no tener ambas marcas ante su presencia y poder compararlas. Al efecto, debe tomarse en cuenta las prácticas o costumbres seguidas en la industria o comercio.

Finalmente, el autor francés Poulliet afirma en lo que se refiere al cuarto principio antes mencionado, que "para juzgar más o menos la posibilidad de confusión no es suficiente tomar como término de comparación el grado de atención del primero que llega, del consumidor ignorante e ininteligente, sino el grado de atención del consumidor vigilante, cuidadoso de sus intereses".

Por su parte, Ferrara, menciona que "se calibra la posibilidad de confusión de las marcas con referencia a la mentalidad del consumidor al que está destinada la mercadería y sobre el que, en definitiva, ha de operar la marca. Y se entenderá por tal el consumidor medio, ni especialmente perspicaz, ni torpe en extremo. Cuando el término medio de los consumidores pueda confundir una marca con otra, la imitación está fuera de duda. El criterio es flexible ya que la atención que pone la gente de escasa cultura en estos signos es menor de la que

emplea la gente culta pudiendo ocurrir que una misma marca pueda considerarse confundible o no según la clientela a se aplique la mercadería".

Estos principios o reglas no deben entenderese con extrema rigidez, sino que al respecto predomina cierta flexibilidad en su aplicación, de tal suerte que el criterio subjetivo del examinador deba apegarse en razonamientos o principios lógicos y a la ley.

2.3.3. Especialidad

Por lo que respecta a este requisito, Rangel Medina[24] citando a Descartes Drummond de Magalhaes[25] nos dice que "sólo cuando una marca es especial cumple su misión de determinar productos y mercancías para que no se confundan, individualizándolos, particularizándolos y atestiguando su origien y procedencia".

Por su parte, Otamendi[26], nos dice que se domina como especialidad "la condición escencial para la registrabilidad de un signo consistente en la inconfundibilidad de ésta con marcas registradas o solicitadas con anterioridad", es decir que un marca sea especial con respecto a otras marcas.

---

24 RANGEL Medina, David, *ob., cit.*, pág. 190

25 MAGALHAESde Drummond Descartes. "Marcas de Industria e de Comercio". Livraria Zenith. Sao Paulo. 1925. Vol 1°. pág 27

26 OTAMENDI Jorge, *ob., cit.*, pág. 119.

En este mismo sentido se manifiesta Rendu[27], al explicar que una marca es especial si tiene una "forma en si misma, que permita reconocerla entre todas".

Por otro lado, disversos autores llaman a la especialidad, disponibilidad, es decir que el signo será registrable si no ha sido ya adoptado por otro, es decir, que esté disponible.

Desde otro punto de vista, nos dice Rangel Medina, citanto a Poulliet, que debe decirse que la marca es especial, en el sentido de que sólo se aplica a la categoría de productos para los que ha sido creada. De cuyo principio se deduce la regla general, según la cual la marca no puede registrarse para proteger, cualquier producto o servicio en general, ya que el alcance de la propiedad de una marca se limita a la protección de los productos para que fue registrada, por lo que se otra persona pretende registrar esa misma marca para un producto diverso, dicho registro será procedente.

No obstante lo anterior, existe una excepción a la especialidad, entendida esta como se explicó en el párrafo anterior, que consiste en las marcas consideradas como notoriamente conocidas, ya que gozan de un tratamiento especial que les permite romper con la rigidez establecida por la clasificación de

---

27 RENDU, Ambroise, "Traité Practique des Marques de Fabrique et de Comerce et de la Concurrance Déloyale, Paris, 1858, pág 15

bienes o servicios, es decir que dicha marca se extiende a otros bienes comprendidos en clases diviesas a la que originalmente comprendía.

Al respecto, me permito citar los criterios que nuestros más altos tribunales han sustentado respecto la notoriedad de las marcas:

> **MARCA NOTORIA, NOCION Y PROTECCION DE LA. NO SE REQUIERE QUE SE ENCUENTRE REGISTRADA EN EL PAIS.** 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, porque significa que la marca ha tenido 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 y, en vista de las repercusiones posibles de la publicidad de otros países, aún antes de que se utilice en la República Mexicana. Por lo que ve al 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. En la especie, las autoridades responsables negaron a la quejosa el registro del signo que propuso, por tratarse de la imitación de uno de los monogramas que se usan en los productos de la marca "Gucci", que a nivel internacional han dado a conocer los señores Aldo y Rodolfo Gucci, responsables del éxito comercial de dichos productos propiedad de "Gucci Shops", Inc., por lo que estimaron que se trata de una

marca notoriamente conocida, y que, de concederse el registro solicitado, se podría crear confusión entre el público consumidor, pues éste al adquirir los productos creería que se trata de artículos amparados con la marca notoriamente conocida. Con lo anterior, las autoridades responsables realizaron una correcta aplicación de los artículos 91, fracciones XX y XXI, de la Ley de Invenciones y Marcas, y 6o. bis y 10o. bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, pues, al tratarse de un diseño que imita uno de los monogramas de la marca notoriamente conocida "Gucci", no se encuentre registrada en el país, pues no es necesario que se cumpla con ese requisito para que se de la protección de la marca notoria, en términos de lo dispuesto por los artículos 6o. bis y 10o. bis del convenio mencionado anteriormente, ya que se trata de una protección de carácter excepcional que tiene como fin evitar que se induzca a engaño o error al público consumidor e impedir que se produzcan actos de competencia desleal. La marca sirve para distinguir los productos o servicios que provienen de su fabricante o de un comerciante, de los productos o servicios de sus competidores. Las fuentes del derecho a la marca, reconocidas por la doctrina y adoptadas por las legislaciones de distintos países, son el primer uso y el registro, habiéndose generalizado este último como el medio más eficaz para la protección del signo marcario. El sistema adoptado por nuestro país puede considerarse como mixto, ya que si bien es cierto que básicamente es el registro el que genera 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. Nuestra Ley de Invenciones y Marcas prevé la posibilidad de conceder el registro de una marca que comenzó a ser usada antes que otra fuese registrada, para lo cual existen procedimientos y plazos que conducen a la anulación del registro ya otorgado para dar lugar al registro de la marca usada con anticipación (artículos 88, 99 y 93). La protección de la marca se encuentra sustentada en dos principios fundamentales: el de territorialidad y el de

especialidad. De acuerdo con el principio de la territorialidad, la protección de la marca se encuentra circunscrita a los límites del país en donde ha sido registrada y, por su parte, el principio de la especialidad de la marca tiene que ver con la naturaleza de los productos, ya que el derecho exclusivo que origina el registro de la marca opera sólo en el campo de los productos o de los servicios idénticos o similares (respecto del principio de territorialidad, ver los artículos 119, 121 y 123; en cuanto al principio de especialidad, los artículos 94 y 95 de la Ley de Invenciones y Marcas). Pero la aplicación estricta de los principios de territorialidad y de especialidad de la marca, puede provocar abusos que se traducen en engaños para los legítimos dueños de las marcas y para el público consumidor, pues debido a la territorialidad, alguien poco escrupuloso se podría aprovechar de 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. Es por ello que, para evitar los citados inconvenientes, el día catorce de julio de mil novecientos setenta y siete, se adoptó en Estocolmo la última revisión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de fecha veinte de marzo de mil ochocientos ochenta y tres; convenio que fue aprobado por el Congreso de la Unión según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de cinco de marzo de mil novecientos setenta y seis. Lo dispuesto por los artículos 6o. bis y 10o. bis del ya mencionado Convenio, tienen la finalidad de evitar el registro y el uso de una marca que pueda crear confusión con otra marca ya notoriamente conocida en el país de registro o de utilización, aunque esta última marca bien conocida no esté o todavía no haya sido protegida en el país mediante un registro que normalmente impediría el registro o el uso de la marca que entre en conflicto con ella. Esta protección excepcional de una marca notoriamente conocida está justificada porque el registro o el uso de una marca similar que se prestara 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. Al ser aprobadas por el Senado, las reformas que se hicieron en Estocolmo al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en las que se contienen los artículos 6o. bis y 10o. bis, dicho tratado internacional forma parte de la Ley Suprema del país, en términos del artículo 133 constitucional. **En concordancia con los artículos 6o bis y 10o. bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el legislador mexicano estableció en las fracciones XX y XXI del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas, la prohibición de registrar como marca las denominaciones, signos o figuras susceptibles de engañar al público consumidor o inducirlo a error, por tratarse de imitaciones de otra marca que la autoridad competente del país (en la actualidad Secretaría de Comercio y Fomento Industrial), estime ser notoriamente conocida**, como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse de ese convenio y utilizada para productos idénticos o similares; igual prohibición existe cuando la parte esencial de la marca que se trate de registrar constituya la reproducción de la marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta, con el objeto de asegurar una protección eficaz contra la competencia desleal.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

Amparo en revisión 1269/84. Gucci de México, S. A. 19 de marzo de 1985. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel.

MARCAS. DEBE MOTIVARSE LA NOTORIEDAD DE LAS, PARA JUSTIFICAR LA APLICACION DE LA FRACCION XV DEL ARTICULO 90 DE LA LEY DE

FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Conforme a lo dispuesto en la fracción XV del artículo 90 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, **está prohibido registrar marcas cuyas denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes, sean estimadas por la secretaría como notoriamente conocidas en México.** Ahora bien, para precisar la notoriedad es conveniente que la autoridad administrativa exprese las razones por las cuales concluye que se origina aquélla, las que deben ser explícitas, es decir, claras y determinantes y poner en evidencia que la marca es conocida por casi la totalidad de los compradores potenciales; sólo de esta manera se dará cumplimiento a la garantía de motivación establecida en el artículo 16 constitucional; pues la alusión a razones generales para demostrar la notoriedad no justifica el cumplimiento de la garantía citada.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 2894/94. Elías Marcos Mayer Zaga Galante. 1o. de febrero de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: David Delgadillo Guerrero. Secretario: Ramón E. García Rodríguez.

Por su parte, la ley de la materia vigente, según se desprende de las tesis antes transcritas expresamente se refiere a la especialidad como condición propia de un signo para que sea tomado como marca, cuando establece que "las marcas se registrarán en relación con productos o servicios determinados según la clasificación que establezca el reglamento de esta Ley", (art. 93 Ley de la Propiedad Industrial).

Así las cosas, podemos concluir que es determinante para la procedencia de registro de marca, que se aplique para determinados productos o servicios a los que se va a destinar, productos y servicios, clasificados por el propio Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 59.

2.3.4. Licitud

Por otro lado, Nava Negrete establece en su obra "Derecho de las Marcas", que tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, se afirma que uno de los requisitos escenciales de la marca consiste en la LICITUD de ésta, es decir, para que un signo pueda ser suceptible de registro como marca, es indispensable que no sea contrario a la ley, moral, buenas costumbres y orden público.[28]

En este orden de ideas, continúa diciendo Nava Negrete, resulta evidente que son ilícitas las palabras, figuras o signos que contengan indicaciones no verdaderas sobre la naturaleza, origen, componentes y cualidades de los productos o servicios o que de cualquier modo tiendan a tratar de engañar o a inducir en error al público.

---

28 NAVA Negrete Justo, *ob cit.*; páginas 190 a 192

Así las cosas, el Convenio de París establece que "las marcas de fábrica o de comercio reguladas por el presente artículo no podrán ser rehusadas para su registro ni invalidadas más que en los casos siguientes: 3. Cuando sean contrarias a la moral o al orden público y, en particular, cuando sean capaces de engañar al público..."[29].

La ilicitud de la marca puede presentarse, cuando en un instrumento jurídico se prohiba el uso de ciertos signos a título de marca. Por otra parte, la ilicitud de una marca puede derivar de la apropiación individual de aquellos signos o medios materiales constituidos por los símbolos de la soberanía del Estado (ver 2.6.7. y 2.6.8.), sin su autorización.

La marca debe respetar los derechos absolutos ajenos o intereses privados, aunque versen sobre bienes inmateriales distintos, ya que de lo contario se produciría la ilicitud; tal y como ocurre cuando un tercero empleara como signo marcario el nombre, seudónimo, firma, sello o retrato de una persona sin su consentimiento o el de sus sucesores, en el caso de haber fallecido.

La licitud debe ser valuada en relación al signo o medio material y no al producto o servicio a los cuales distingue; por lo que, no obstante la ilicitud de la

---

29 CONVENIO DE PARÍS, artículo 6 quinquies seccion B, fracción 3.

marca puede ser lícito el producto o servicio y viceversa[30]. Por lo tanto, la validez de una marca es absolutamente independiente de la licitud o ilicitud del producto o servicio a los cuales ella se aplica.

2.4. FORMA DE ADQUIRIR DERECHOS SOBRE UNA MARCA

En virtud de que existen diversos sistemas sobre la adquisición del derecho sobre las marcas, es conveniente examinar estos sistemas para poder apreciar cuál es que sigue nuestra legislación.

Ya hemos visto que las marcas han aparecido por una necesidad social y que no han sido originadas por la ley, sino que ella las ha reconocido y sancionado. Dada la naturaleza del derecho sobre una marca, Soto Culebro, nos dice en su Tesis que presentó para obtener el título de abogado[31], que resulta en la práctica imprescindible:

1º Que el Estado conozca la existencia del signo a proteger.

2º Que el industrial o comerciante que adopota una marca haga saber a sus competidores que se ha atribuido la exclusividad sobre

---

30 NAVA Negrete Justo, ver supra pág 192

31 SOTO Culebro, Hector. "Las llamadas Marcas Extranjeras en el Derecho Mexicano". Tesis Profesional, Escuela Libre de Derecho, Mexico, 1964, pags 13 a 17.

determinado signo. Ambos casos se efectúan mediante el depósito o registro de la marca en determinada dependencia del gobierno, que hacen pública la adopción de las marcas.

Cuando se le presenta una marca, el gobierno puede proceder a su registro de acuerdo con dos sitemas fundamentales.

a.- Investiga él mismo, antes de efectuar el registro, si la marca reuna los requisitos de validez que exigen las leyes.

b.- Inscribe directamente la marca, sin comprobar su validez, dejando a los jueces la misión de pronunciarse sobre el punto en momentos oportunos.

Sobre estos dos sistemas descansan las legislaciones de diversos paises; el primero es el llamado sistema atributivo de propiedad y el segundo es el llamado sistema declarativo.

2.4.1. Sistema declarativo.

Una de las características de este sistema, es la manera de adquirir derechos exclusivos sobre las marcas. En este sistema el derecho de exclusividad

se adquiere por el uso y es quien primero usa la marca quien tiene mejor dereho sobre ella.

Por lo tanto, podemos decir que el creador de una marca puede prescindir del depósito inmediato, es decir, puede depositarla después de haberla usado un tiempo, sin que el derecho sobre la marca sufra menoscabo. Y es que el depósito sólo establece la presunción de que el depositante es el verdadero titular de los derechos, presunción que puede ser destruída por medio de pruebas. Puede ocurrir que efectuados dos depósitos sucesivamente por dos comerciantes distintos, prevalezca el segundo. El segundo comerciante podía probar, que fue él quien primero utilizó la marca, y en esas condiciones el otro deberá abstenerse de usarla.

En este sistema el uso de la marca debe ser público, es decir, debe la marca tener contacto con la clientela, aplicarse a productos que se vendan públicamente, sin interesar el grado de difusión de la marca , sí tiende a que el uso de la marca no sea secreto, porque entonces no origina derechos.

En el sistema declarativo, el uso accidental de una marca no origina derechos, pues debe ser un uso continuado o reiterado, en forma que no quede duda sobre la intención de apropiarse de la marca. El depósito surte el efecto

durante los plazos concedidos por los diversos países, y al finalizar esos plazos, deberá de renovarse y así indefinidamente

Pero como la propiedad de la marca no nace del depósito, la falta de renovación no implica la pérdida de los derechos de la propiedad sobre la marca, por lo que, siguen existiendo mientras la marca continúe en uso.

El sistema declarativo supone:

- La propiedad de una marca se adquiere por quien primero la usa, sin necesidad de registrarla, y se conserva mientras no la abandone expresa o tácitamente, en forma indubitable.

- El depósito confiere ciertas acciones civiles y penales, pero después de caducado el depósito, el titular aún tiene acciones civiles en defensa de su marca.

- Los depósitos efectuados por quien no tenga prioridad en el uso carecen de valor. El legítimo propietario, aún sin depositar la marca, puede impedir, mediante acciones civiles, que quien la depositó continúe usándola; y si el legítimo propietario la deposita, aún

efectuando el depisito por ese tercero, puede ejercitar acciones en contra de éste sin que a ello obste el depósito que se efectuó[32].

- El depósito crea presunción de propiedad a favor de quien lo efectúa, salvo prueba en contrario.

- Si la marca no ha sido usada por nadie, el depósito se considera acto de apropiación. De dos personas que no la usan, se considera con mejor derecho a quien la deposite primero.

Este sistema es el más antiguo y el que regia en todos los paises, hasta el último cuarto del siglo pasado. La propiedad de la marca se adquiere por quien primero la usa, es decir, aquél que primero ha ofrecido en el mercado productos o servicios distinguiéndolos con una marca.

A este sistema se le llamó DECLARATIVO, ya que el registro constituye una presunción de propiedad del titular del registro, el cual puede ser atacado o impugnable por cualquier tercero que demuestre que ya usaba con anterioridad dicha marca.

---

32 SOTO Culebro, Hector, *ob., cit* , pág 15

Este sistema tiende a desaparecer en la actualidad por los graves inconvenientes que presenta, ya que es posible que el uso de una determinada marca sea limitado, restringido, poco difundido y que sea conocido por unos cuantos consumidores, y que posteriormente, otra persona usa esa misma marca, pero empleando medios de comunicación masivos para dar a conocerla al público en general, y que por una decisión judicial tuviere que abandonar el uso de esa marca, simplemente por no haberla usado primero.

Así también podemos decir, que el sistema incita a no depositar las marcas. Por lo que se puede llegar a caer en un estado de indefensión, por cuanto no se puede adquirir la certeza de que no exista una marca en uso que tenga **prelación** sobre la que piensa usar, sin contar los casos en que, después de utilizar una marca algunos años, se ve obligado a abandonarla por existir otra anterior.

2.4.2. Sistema Atributivo.

En este sistema la solicitud de registro constituye la fuente de derecho sobre la marca, es decir, que desde ese momento ya confiere ciertos derechos, como el de la prioridad, ya que puede usarla quien primero la solicita, presumiéndose que quien primero la solicitó, fue quien primero la adoptó.

Pero el derecho exclusivo al uso de la marca lo constituye la expedición del título respectivo. Esto no quiere decir que los sistemas atributivos desconozcan la existencia de otras marcas. Son marcas todos los signos, aún los no registrados, que identifiquen bienes o servicios, pero estas marcas no registradas no están protegidas por la ley.

Uno de los fines que persigue el sitema atributivo es la determinación exacta del momento en que se adquieren derchos sobre las marcas. El derecho de **prelación** en la solicitud tiene entonces importancia fundamental; se determina hasta por día y hora de presentación ante las autoridades competentes. Esto quiere decir que una diferencia de minutos es suficiente para fincar y establecer la preferencia. Sin embargo, no implica ningún otro derecho; tampoco confiere exclusividad para su uso ni, por consiguiente acciones para su defensa. Lo anterior constituye un serio motivo de crítica contra el sistema atributivo. En los Estados que adoptan este sistema para la protección de las marcas, se efectúa una revisión en los archivos respectivos para determinar si ya existe registrada o solicitada alguna otra marca confundible, antes de conceder el uso exclusivo de ella. Se examina, además, si el signo del que se pretende obtener el derecho de exclusividad, es banal o genérico, o si, por el contrario es distintivo. Si no existe impedimento legal, se inscribe y extiende el título respectivo.

Sin embargo, este examen previo no implica garantía alguna de calidad otorgado por el Estado. Durante cierto tiempo, variable según las legislaciones, queda expuesta a las acciones de nulidad que puedan intentar los presuntos perjudicados por la concesión de uso exclusivo o por quien crea que la marca fue otorgada contraviniendo las disposiciones legales. Antes de otorgarse el título definitivo, se da publicidad sin darle efecto hasta después de transcurrido el plazo señalado en la ley. De esta manera se hace posible la oposición de quienes tengan algún derecho sobre la marca y puedan resultar perjudicados por su concesión. Además por regla general, se establece la frecuencia con que las marcas deban ser publicadas en un órgano periodístico adecuado.

En otras palabras, el sistema atributivo tiende a hacer conocer al comercio y a la industria, en la forma más completa, cuáles son la marcas existentes y quénes son sus titulares.

En este sistema de carácter estrictamente formalista no se permite que un tercero haga valer el derecho adquirido por el uso de una marca con anterioridad a su registro por otro, es decir, se adquiere la propiedad de una marca quien primero la registra y no quien la usa primero, al cual no se le confiere derecho alguno. El registro es el que fija el punto de partida del derecho, es decir, el derecho no produce ningún efecto retroactivo.

2.4.3. Atributivo diferido o mixto.

Sistema que sigue México desde la Ley de Invenciones y Marcas. Como caracteristica fundamental de este sistema es que es necesario registrar la marca para su defensa, pero la exclusividad "originaria" se adquiere y conserva mediante el uso.

El derecho a la marca que adquiere el titular de un depósito o registro no queda consolidado hasta que ha transcurrido un plazo determinado por la Ley. Durante este plazo, cualquier tercero puede legalmente atacar u oponerse a dicho registro, siempre y cuando se demostrara que ya usaba con anterioridad la marca depositada o registrada y por lo mismo puede exigir la nulidad de esta.

En México, el derecho exclusivo de una marca se adquiere mediante su registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), cumpliéndose con las formalidades y requisitos que establece la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento.

Sin embargo, no puede decirse que el derecho exclusivo de uso que confiere el registro de una marca sea absoluto, ya que la misma Ley de la materia, prevee una serie de limitaciones en cuanto al ejercicio de ese derecho. Dichas limitaciones son las siguientes:

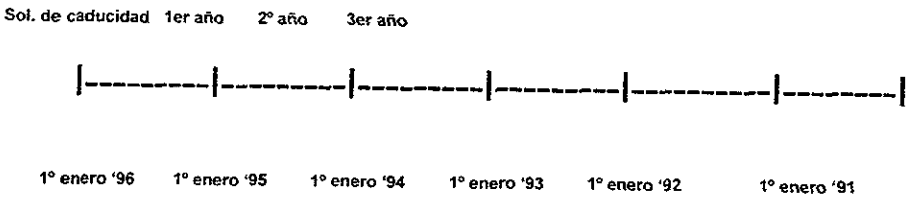
a) La marca debe usarse efectivamente, es decir, el uso de la marca es obligatorio, pues de no emplearse la marca se extingue el registro de ella.

Así es, la Ley de la Propiedad Industrial, en su artículo 130 establece la obligación al titular de una marca, a usarla dentro de los tres años siguientes a su registro, ya que en caso contrario procederá su caducidad. A este respecto, es importante señalar que el mismo artículo, establece la excepción a este principio, ya que se da la posibilidad del no uso de la marca dentro de los tres primeros años, siempre que se demuestre el uso de la misma durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad. No obstante lo anterior, de la misma redacción del artículo 130 y del 152 fracción II, de la Ley, se desprende la obligación del titular de la marca de hacer uso de esta durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad, ya que si la marca se deja de usar durante este periodo, procederá su caducidad. Hay que puntualizar que para el efecto de probar el uso de la marca, este puede ser en cualquier momento de los tres años, es decir, puedo usar la marca un año si y otro no dentro del periodo de los tres años que indica la ley, quedando este suspendido. Para mayor claridad veamos el siguiente ejemplo:

Con fecha 1° de enero de 1990, se solicitó el registro de la marca "MERIDIAN" para amparar productos amparados en la clase 25 internacional, en especial vestuario. Dicho registro se concedió el 1° de marzo de 1990. La marca se comienza a usar el 1° de diciembre de 1994, y con fecha 1° de diciembre de 1996, me solicitan administrativamente la caducidad de la marca, por el no uso de la misma.

Fecha legal:	1° enero 1990
Fecha 1er uso, (demostrable):	1° diciembre 1994
Fecha sol. de caducidad:	1° diciembre 1996

Según se desprende de los datos obtenidos, aparentemente el registro de la marca "MERIDIAN" debe declararse caduco, en virtud de que no se usó en ningún momento dentro de los años de 1990, 1991 y 1992; sin embargo y siguiendo con lo establecido por el artículo 130 de la ley, el cómputo de los tres años debe de hacerse a partir de la fecha en que la solicitud de caducidad fue presentada, es decir, 1° de enero de 1996. Teniendo por lo tanto, la obligación de probar el uso de la marca, en cualquier momento a partir del 1° de enero de 1993.



Como podemos observar, basta con que se compruebe el uso en cualquiera de los años comprendidos entre el 1° de enero de 1993 y el 31 de diciembre de 1995, para interrumpir el plazo señalado y así conservar la marca.

b) Otra limitación que debemos mencionar, consiste en que el uso de la marca debe ser en volúmenes y condiciones que correspondan a una efectiva explotación comercial, es decir, no obstante existe una obligación de uso (art. 130), ese uso debe de hacerse en una cantidad y modo correspondiente a los usos y costumbres del comercio o cuando la marca distinga productos destinados a la exportación. (art. 62 Reglamento).

c) El artículo 128 de la ley establece que la marca ha de usarse tal y como ha sido registrada; esto en el entendido de que quien utilice una marca que sea diferente a la registrada puede perder el registro por falta de uso, de acuerdo con las normas establecidas para esos casos de caducidad, pues

el propietario no podrá comprobar con las etiquetas que está usando la misma marca.

d) Importaciones Paralelas. Los productos o servicios amparados por una marca pueden ser exportados o importados de varias partes del mundo. Sin embargo para tener la protección del uso exclusivo, al importar un producto o servicio amparado por una marca registrada en otro país, es necesario su registro en México. Por ejemplo, si una marca de chocolates de Brasil quiere exportar a México, tiene que registrar la marca en México.

e) Por causas de orden público. Esta limitación se refiere a que en caso de emergencia nacional, se podrá quitar la exclusividad de determinada marca.

f) Mejor uso. Ahora bien, no obstante ya se explicó que el derecho exclusivo de una marca se adquiere mediante su registro, este no producirá efecto contra un tercero que explotaba 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 de registro o del primer uso declarado en ésta. (Art. 92 I de la Ley).

México adoptó en relación a esta cuestión el sistema basado en la prioridad del registro impugnable durante un plazo determinado. A este sistema se le llama del efecto atributivo diferido o mixto, nacido por el registro, es decir el derecho a la marca se adquiere por su titular mediante su registro, pero se reconoce como prioritario el derecho adquirido por un tercero si prueba que ya usaba dicha marca, con anterioridad a la fecha legal de su registro.

2.5. SIGNOS QUE PUEDEN CONSTITUIR UNA MARCA

La Legislación mexicana contiene una definición limitativa de lo que puede constituir una marca.

El artículo 89 de la Ley de la Propiedad Industrial, establece los diferentes signos que pueden constituir una marca:

> "Art. 89.- Pueden constituir una marca los siguientes signos:
>
> I. Las denominaciones o 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 se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado."

Para mayor claridad y comprensión agruparemos a los diferentes signos que pueden constituir una marca en tres categorías:

2.5.1. Signos nominales.

Las marcas nominales consisten en términos que pueden tener o no significación y que atraen a la vez los ojos del público porque se escriben y se pronuncian de una forma única. Por esto también se les conoce como AUDITIVAS, ya que tienen como función impresionar el oído por un sonido distintivo.

2.5.2. Signos figurativos o emblemáticos.

La doctrina general coincide en afirmar que estos signos están destinados a atraer la atención de los ojos; ahora bien, estos pueden estar constituidos por: emblemas, etiquetas, viñetas, retratos, fotografías, colores, mapas, envolturas, formas del envase y del producto, escudos, banderas, signos y punzones de control y garantía.

2.5.3. Signos mixtos o complejos

Son aquellos que están constituidos por la combinación de signos nominales y figurativos, y los cuales son susceptibles de una protección jurídica a título de marca, siempre y cuando tengan capacidad o eficacia distintiva y sean lícitos.

Es por todo lo anterior que podemos concluir que para la creación de una marca, el solicitante debe de elegir un signo o medio material que reúna las condiciones o cualidades suficientes que le permitan encontrar un medio de identificación de sus productos o servicios con la finalidad inmediata de asegurar su demanda, así como para facilitar el servicio de distribución y hacer efectiva la captación de intermediarios. Por lo que la marca escogida no debe responder solamente a un cierto número de condiciones jurídicas que son necesarias para asegurar su validez. Dicha marca debe también poseer cualidades prácticas que sean susceptibles de atraer el gusto del público. Estas cualidades son esencialmente las siguientes:

a) Eufónica: Es decir agradable al pronunciarla;

b) Memorizable;

c) Significativa: Trasmitir el mensaje que se desea;

d) Evocativa: Imagen subjetiva de la marca;

e) Internacionable;

f) Representación Gráfica.

2.6. SIGNOS QUE NO PUEDEN CONSTITUIR UNA MARCA.

Nava Negrete nos dice que desde un principio, la doctrina se preocupó por establecer con toda claridad y precisión la imposibilidad jurídica manifiesta de que un fabricante o comerciante pudiera adoptar como marca para distinguir sus productos la denominación única de éstos.

En vista de lo cual, resultaría absurdo que una marca estuviera constituida por la palabra "zapato" para distinguir dicho producto, de ahí la ilegalidad e ineficacia de dichos signos para que puedan constituir válidamente signos marcarios, ya que son del dominio público y ninguna persona física o jurídica puede hacerlos objeto de un derecho exclusivo.

La Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 90, hace un listado sobre los signos o medios materiales que no son susceptibles de registro por carecer de los elementos básicos que debe contener una marca (ver 2.3.), entendiendo por esta, todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado, (art. 88 de la Ley).

En congruencia con el sistema mixto adoptado por la Ley mexicana de la Materia, que ya fue objeto de estudio, dicho artículo consagra en sus XVII fracciones las hipótesis normativas prohibitivas para el registro de marcas.

A continuación procedemos a analizar cada una de dichas hipótesis legales, aplicables a cada una de éstas prohibiciones legales. Antes de iniciar el estudio, es conveniente mencionar que, derivado a lo técnico que resulta la ley aunada a las innumerables lagunas y a la subjetividad de la materia, la jurisprudencia ha constituido una fuente valiosísima de la materia marcaria tanto como instrumento de integración como y, sobre todo, instrumento de interpretación de disposiciones, de suyo, subjetivas e inciertas.

En efecto, dentro del sistema legal mexicano los actos que el poder público realiza para garantizar la tutela de los derechos inmateriales de la propiedad industrial y, en concreto, de las marcas, se encuentran sujetos a un control constitucional a través del juicio de amparo.

Anteriormente, durante la vigencia de las leyes de 1903 y 1928 los particulares que se veían afectados por una resolución de la entonces autoridad marcaria, promovían un "juicio especial de renovación" que constituía un sistema

ordinario de impugnación ante los jueces federales contra cuyo fallo procedía un recurso ante el Tribunal de Circuito quien resolvía en definitiva.

Posteriormente dicho sistema ordinario desapareció con la puesta en vigor de la Ley de la Propiedad Industrial de 1942 quedando como hasta nuestros días, el juicio de garantías como único medio extraordinario de impugnación de las resoluciones administrativas dictadas por la actividad marcaria que hasta el 16 de marzo de 1989 la constituyó la Dirección General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico, dependiente de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (a partir del decreto publicado el 16 de marzo de 1989 en vigor a partir del 17 de marzo de 1989, se reformó el Reglamento Interior de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, con lo cuál la Dirección General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico pasó a ser la Dirección General de Desarrollo Tecnológico).

Durante la vigencia de la Ley de 1942 y de la actual Ley de 1994, numerosos han sido los juicios de amparo promovidos y resueltos por los jueces de Distrito contra actos de autoridad marcaria consistentes, entre otros, en negativas de registro de marcas o nulidades por dichos jueces procede y ha procedido el recurso de revisión que correspondía resolver hasta antes del año de 1968 (reformas hechas a la Constitución, a la Ley de Amparo y a la Ley

Orgánica del Poder Judicial de la Federación de 30 de abril de 1968), a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Unión y, después de este año, a los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito que a la fecha suman siete.

Aclarado lo anterior, procederá el estudio de las fracciones que componen al aludido artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial

2.6.1. Figuras animadas o cambiantes.

La fracción I de dicho artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, establece los siguiente:

> "Art. 90.- No serán registrables como marca:
>
> I.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales **animadas o cambiantes,** que se expresan de manera dinámica, aún cuando sean visibles".

La razón por la cual el legislador prohibe el registro como marca de cualquier signo distintivo que presente las características de animadas o cambiantes, entendiéndose por tal la viveza, expresión en las acciones palabras

o movimientos[33], consiste principalmente en que que al tener un solo registro de una denominación , figura o forma tridimensional, animada o cambiante, se cae en una incertidumbre de cómo se usa la marca, siendo una obligación por parte del titular de una marca, usar la marca tal cual la registró, ya que de lo contrario se caería en el supuesto del no uso de la misma y por ende la declaración de su caducidad (a. 152 Ley de la Propiedad Industrial).

Por lo que, si pretende un registro como marca de un signo distintivo que tenga tales características, lo recomendable y por obvias razones procedente es solicitar por separado cada una de dichas figuras en lo individual, obteniendo tantos registros como cambios en la misma.

2.6.2. Nombre propios, técnicos, de uso común y denominaciones genéricas o usuales.

La segunda fracción del precepto en comento a la letra disponible que no son registrables como marca:

> "II.- Los nombres propios, 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

33 Diccionario de la Lengua Española, *ob. cit.*, pág- 90.

> hayan convertido en la designación usual o genérica de los mismos".

Ahora bien, la fracción en comento proporciona varios conceptos que, aunque todos se encaminan a un mismo propósito no se les puede considerar como equivalentes y por tanto merecen ser explicadas en forma separada.

El **nombre propio** de los productos (o servicios) es aquel con el que se designa al producto en sí mismo considerado, esto es, el nombre necesario, su verdadera denominación y que por razones obvias, no puede ser monopolizado mediante el otorgamiento de su exclusividad a una persona, puesto que el lenguaje es común a todos y de libre uso.

Esta prohibición se justifica también, porque resulta evidente que los nombres necesarios carecen de la capacidad distintiva exigida por el artículo 89 de la Ley de la Propiedad Industrial cuando se aplican precisamente a la clase de productos o servicios que se designan.

La anterior afirmación supone que la prohibición en estudio no es absoluta cuando los nombres propios se aplican a designar productos diversos a los que nombran ya que en este caso la denominación en cuestión se vuelve distintiva, en virtud de que adquiere un sentido fantástico. La prohibición de obtener en

exclusiva el de denominaciones necesarias se extiende igualmente a las figura que las simboliza.

Los **nombres técnicos** lo constituyen las expresiones o denominaciones utilizadas específicamente en determinadas ciencias, artes u oficios y que, por consiguiente, no son empleadas por el público en general sino por un reducido número o sector de personas.

Estas denominaciones, al igual que los nombres propios, aunque no sean comunes al público más general, también son necesarias dentro del género o especie a la que se aplican por lo que carecen de la capacidad distintiva que la ley exige.

Los **nombres de uso común** son nombres vulgares, usuales, que no habiendo sido originalmente el nombre necesario del producto o una designación genérica, con el tiempo y por el uso se van incorporando en el lenguaje hasta convertirse en denominaciones de empleo necesario para designar el producto en cuestión proveniente, inclusive, de diversos productores. Es decir, son denominaciones que inicialmente son de fantasía para convertirse en genéricos, con lo cual pierden su capacidad distintiva. Por lo tanto, lo que justifica esta prohibición, es que de medios de distinción del producto se convierten en denominaciones casuales.

Aun y cuando la Ley Mexicana es omisa en cuanto a los signos marcarios figurativos que se convierten en signos de uso común para identificar los productos a que se aplican, a este tipo de signos le deben de ser aplicadas las mismas reglas que a las denominaciones de uso común, puesto que si la protección de la marca nominativa comprende también la exclusividad de la figura con que dicha denominación puede representar gráficamente y viceversa, de igual manera a la vulgarización de un signo figurativo le deben ser aplicadas las mismas reglas que a la genericidad de una marca nominativa.

En general el proceso de genericidad de una marca, puede resumirse de la siguiente manera:

a) En un primer periodo la marca es una designación o un símbolo de fantasía que se aplica en determinados productos o servicios y que, en principio, no es muy conocida por el público consumidor por lo que, no interesa a competidores desleales hacerla objeto de usurpaciones;

b) En un segundo periodo, la marca comienza a extenderse y conocerse entre el público consumidor como un agente atrayente de clientela, con lo cual dicha marca comienza a ser atractiva para

ESTA TESIS NO DEBE
SALIR DE LA BIBLIOTECA

los usurpadores y, en consecuencia, el titular original empieza a desplegar fuerzas para evitar usurpaciones;

c) En un tercer periodo la marca obtiene tal notoriedad y prestigio que se convierte en un instrumento garante de una calidad y características específicas del producto que ampara, esto, al margen de la proveniencia del mismo;

d) Finalmente en un cuarto periodo, la marca puede volverse genérica a tal extremo que ya no se relaciona con su procedencia, sino únicamente con un producto o servicio determinado, convirtiéndose en un signo del dominio público necesario para designar el producto o servicio en cuestión, es el momento en el que el público se sirve de la marca como el nombre o denominación identificadora de dicho producto o servicio.

Es difícil saber con plena certeza cuando una marca pierde su carácter arbitrario para convertirse de uso común. En muchas ocasiones el público se acostumbra a designar cierta clase de artículos bajo la marca que el productor más conocido aplica a esa misma clase de mercancías.

Esta situación no basta para que la marca en cuestión caiga al dominio público, ya que aceptar esto, implicaría la pérdida, para sus titulares, de marcas que han alcanzado un merecido prestigio y notoriedad, resultantes de un gran esfuerzo, inversión, ingenio, inteligencia y originalidad situación que a todas luces constituiría una evidente injusticia.

A efecto de evitar que una marca se transforme en la voz comúnmente usada en la designación de determinada mercancía, es recomendable seleccionar marcas que difieran del nombre genérico de los artículos a los que se pretende aplicar, evitar que en la propaganda se utilice como nombre del producto y no como marca y evitar el producto de dicha marca como el nombre de la misma clase de artículos que ampara la marca original por parte de competidores generalmente desleales. Un asunto más controvertido aún que el de los nombres de uso común y que posee gran resonancia a nivel internacional son las discutidas **denominaciones genéricas o usuales** a que se refiere la fracción en comento.

Efectuando un análisis semántico del concepto utilizado por la Ley, podemos señalar que por designación se entiende "denominar, indicar o elegir"[34], por usual "lo que común o frecuentemente se usa o se practica"[35]; y por genérico "común a muchas especies, conjunto de cosas semejantes entre sí por tener uno

---

34 Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, ob cit ; pag 244

35 Ibidem, p 782

o varios caracteres comunes"[36] , lo que supone que por "designación genérica o usual" debemos comprender la "denominación común a un conjunto de cosas cuyos caracteres son comunes".

La justificación de la prohibición del registro de marcas genéricas radica en que las mismas carecen de distintividad siempre y cuando la marca que constituye el término genérico ampare productos o servicios comprendidos en dicho género, de suerte tal que, si la marca se aplica a mercancías en especie distintas a las comprendidas dentro del género que designa la marca, no se aplica la presente prohibición, ya que en este supuesto la marca en cuestión constituye una denominación arbitraria o de fantasía salvo que, como se verá más adelante al analizar la correspondiente fracción, pueda inducir a error al consumidor sobre la naturaleza, origen, componentes o cualidades de los productos o servicios que pretenda amparar.

Al respecto David Rangel Medina[37] cita como marcas cuyos registros fueron nulificados en atención a esta prohibición, entre otras, las siguientes:

SAL DE FRUTAS (descriptivo) - para preparaciones farmacéuticas.

---

36 Ibidem, p 352.

37 RANGEL Medina David, Ob. cit., pags. 301 y 302

HARD RUBBER (descriptivo)	- para peines de goma dura.
SARTENETA (genérico)	- para utensilios de cocina o para guisar.

Y como marcas cuyos registros no pudieron ser nulificados cita los siguientes.

KARDEX	-para registradores y sistemas para archivar cartas y documentos.
COCA - COLA	- para bebidas refrescantes.
ELECTROPURA	- para bebidas refrescantes.
CARNE, VINO Y HIERRO	- para tónico medicinal.

La prohibición de la factibilidad de registrar designaciones usuales o genéricas es perfectamente comprensible, ya que se pretende evitar el monopolio del lenguaje que adquiriría el titular de una marca, dado el derecho de exclusividad que sobre el uso de la misma le conferiría el otorgamiento del correspondiente registro.

La Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 153, que a continuación se transcribe, establece las causas por las que un registro podrá cancelarse:

> "Art. 153.- Procederá la cancelación del registro de una marca, si su titular ha provocado o tolerado que se transforme en una denominación genérica que

> corresponda a uno o varios de los productos o servicios para los cuales se registró, de tal modo que, en los medios comerciales y en el uso generalizado por el público, la marca haya perdido su carácter distintivo, como medio de distinguir el producto o servicio a que se aplique."

Sin embargo, determinar la generalidad de un signo marcario y, particularmente, demostrar la tolerancia y provocación por parte del titular es algo verdaderamente complicado y poco usual.

Para tal efecto suele recurrirse a dictámenes de autoridades o instituciones autorizadas en la rama del conocimiento humano a que corresponden los artículos que se designan con la marca cuya genericidad se pretende declarar, a diccionarios, reglas gramaticales, obras técnicas o literarias especializadas, acuerdos y convenciones internacionales, sentencias administrativas y judiciales sobre la materia, dictámenes de peritos en lingüística y demás ciencias que se requieran, etc.

La forma más común para apreciar la genericidad de un vocablo consiste en someterlo a un análisis gramatical y lingüístico para determinar si idiologica y gramáticalmente posee algún significado adoptado, inclusive, por obras literarias especializadas o generales.

La mayoría de los teóricos autorizados en la materia coinciden en señalar que para que un vocablo pueda resultar genérico, es menester que designe de manera verdadera, precisa y usual, la naturaleza del producto y que normalmente los vocablos que resultan genéricos, ya lo eran al momento de la concesión del registro, aunque de una manera no tan evidente.

Resulta prudente aclarar que los procedimientos de cancelación por genericidad de una marca los inician generalmente los propios infractores de las mismas, como principal defensa para impedir que el titular obtenga la declaratoria de usurpación en su perjuicio, pudiendo aprovecharse así de la fama, prestigio, esfuerzo y capital aplicado por dicho titular.

Es por esto que las autoridades administrativas y judiciales a nivel nacional e internacional han procedido en forma muy sigilosa en cuanto a la declaratoria de genericidad de una marca.

Sin embargo, también resulta claro que la ley marcaria busca proteger tanto el crédito del productor o comerciante como al público consumidor para que no sea engañado acerca del origen de los productos que ostentan dicha marca, por lo que, cuando ésta ha dejado de indicar origen, como sucede cuando el público la usa como un término genérico que indica la naturaleza o clase del

producto , resulta evidente que el público ya no se interesa más en el origen de dicho producto como requisito para ejercitar su capacidad selectiva.

En este momento, continuar protegiendo al propietario en el uso exclusivo de la marca que se ha convertido en el término genérico, significa otorgarle un monopolio comercial respecto de una palabra que ya se encuentra en el dominio público, prohibiendo la libre competencia con otros proveedores del mismo producto.

A efecto de que una marca pueda convertirse en genérica, es necesario la provocación o tolerancia de tal situación por parte de su titular.

En efecto las marcas no se hacen populares por alguna cualidad que les sea inherente a menos que se aproximen demasiado a los linderos de la genericidad lo que facilitará dicha conversión. La popularidad la consiguen como resultado de una inversión considerable en la fabricación, comercialización y propaganda, así como por buenas normas de calidad, que provocan la buena fama del producto marcado lo que no es perjudicial ni reprobable, siempre y cuando el titular no permita una popularización excesiva. Esto es, si el propietario de la marca es el culpable de actos de comisión u omisión en el trato de su marca que lleven a ésta a su excesiva popularidad, entonces dicha marca indudablemente entra al dominio público, ya que, como se mencionó antes, en

ese momento desaparece el peligro de que el público resulte engañado sobre la procedencia de los artículos que se adquieren bajo la marca genérica puesto que en tales circunstancias no lo estaría empleando como símbolo de origen sino como nombre del producto.

En consecuencia, la ley no parece inclinarse en favor de la transformación de una marca en palabra genérica, a menos que el propietario sea culpable de actos de comisión u omisión.

Un acto de comisión puede ser que el propietario comercialice la marca en cuestión junto con la denominación genérica del producto al grado de que el consumidor llegue a identificarlos hasta substituir el término usual por dicha marca para designar todo el género de productos que a la misma se aplica con independencia del origen de los mismos. Por el contrario, un acto de omisión por parte del propietario, sería evitar que sus distribuidores concurran en dicho error en la propaganda que de el producto efectúen. Otro acto de omisión puede consistir en que el propietario no evite la inclusión de su marca como término en un diccionario, enciclopedia u obras literarias en general. Otro caso de omisión consiste en no demandar a usurpadores de la marca. El acto de comisión más común suele consistir en referirse persistentemente a una marca como si fuera una palabra genérica ordinaria sin mencionar su carácter de marca, en programas de radio y televisión, en libros de texto y en publicaciones especializadas, así

como en diccionario técnicos o de otra índole donde una simple referencia a esa marca sin indicar serlo puede ser sumamente nocivo.

Por esta razón, por ejemplo la legislación escandinava ha estipulado que el propietario de una marca pueda solicitar a los autores, editores y publicistas de diccionarios, manuales y en general de cualquier trabajo impreso, la garantía de que no reproducirán la marca en sus trabajos a menos de que lo hagan con la indicación de que se trata de una marca registrada.

Al respecto se pueden citar los siguientes criterios jurisprudenciales:

> **MARCAS, REGISTRO DE LA PALABRA MARTINI PARA AMPARAR VINOS**; La clase 47 de las contiendas en el artículo 71 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, al decir "vinos", es demasiado abstracta pues parece contener toda la bebida que contenga alcohol, y no sólo el producto de uva fermentada sin destilar que es lo que sería "vino" en sentido estricto, y como la palabra "Martini" es de uso común sólo para designar un cocktail o bebida preparada a base de ginebra y vino vermouth sin que dicha palabra sea de uso común para distinguir todos los "vinos" o bebidas alcohólicas en general, de ahí que si el artículo 105, fracción 2 de la Ley de la Propiedad Industrial que establece: "Artículo 105.- No se admitirán a registro como marca: ... II.- Los nombres que se hallan 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...", prohibe amparar con la marca "Martini" la especie "cocktails" o la especie bebidas preparadas, es de estimarse que no impide que esa marca sea registrada

para amparar vinos en sentido estricto, como producto de uva fermentada sin destilar u otras bebidas como aguardientes (productos destilados), pero sin influir tipo alguno de bebida mezclada o especie constituida por bebidas mezcladas o "cocktails".

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 327/76.- Tradall, S.A. 25 de agosto 1976 - Unanimidad de votos. Ponente: Abelardo Vázquez Cruz

MARCAS, REGISTRO DE.- La fracción 1a. del artículo 7o. de la Ley de Marcas de 1928, prohibe el registro de los nombres o denominaciones genéricas, cuando la marca ampara objetos que estén comprendidos en el género o especie a que se refiere tal nombre o denominación, o que se hallan hecho de uso común en el país, para designar productos correspondientes a la clase o especie que trata de ampararse con la marca.

2.6.3. Formas tridimensionales que sean del dominio público o de uso común.

La fracción III del artículo 90 en comento consagra la presente prohibición en los siguientes términos:

No son registrables como marca:

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

Al que en diversas fracciones del artículo en análisis el legislador gustó de utilizar diversos términos para consagrar la presente prohibición, algunos de ellos equivalentes, otros no, pero que indudablemente provocan variadas confusiones, por lo que amerita nuevamente efectuar un análisis semántico de los mismos.

Por envases "del dominio público" se debe entender aquellos que desde un principio son de uso generalizado y que consecuentemente ya no pueden ser objeto de exclusividad a través de su registro como marca.

Por formas tridimensionales "de uso común", debemos entender aquellas cuyo uso se ha generalizado, perdiendo, en consecuencia, sus características individualizadoras.

Por formas tridimensionales "carentes de originalidad" debe entenderse aquellos que nunca han poseído características distintivas propias para lo cual conviene recordar lo ya expuesto sobre los requisitos esenciales o de fondo de la marca (ver 2.7.1.2.).

En consecuencia, la presente fracción debe interpretarse en el sentido de que no son registrables las formas tridimensionales que ya sean del dominio público, que se hagan de uso común a aquellos que carezcan de originalidad que los distinga fácilmente, esto es, que no sean distintivos por falta de elementos

característicos, v.g.r., los envases cuadrados marca "tetrapac", los envases de plástico deshechables que actualmente están usando todas las empresas refresqueras (zepelín), por lo que los productos en ellos envasados requerirán de una marca que los diferencie de otros artículos análogos, en virtud de que el continente no es lo suficientemente distintivo. En cambio, hay otras formas tridimensionales tales como los envases del "Orange Crush" o "Coca Cola", que por su originalidad son registrables como marcas, independiente del otro signo nominativo que se inscriba para diferenciarlos, en cuyo caso gozarán de la protección de dos registros.

Sin embargo existen países que prohíben el registro de las formas tridimensionales como marca, por considerar que los mismos no son lo suficientemente distintivos o bien porque prevalece en ellos la idea de que la marca debe ser "bidimensional" y si el objeto del derecho a proteger es "tridimensional", deberá recurrirse a la protección del mismo a través de otra figura de la propiedad industrial como es el "modelo industrial".

Sin embargo, resulta claro que en nuestro derecho positivo si son válidamente registrables como marca las citadas formas tridimensionales a condición de que reúnan los requisitos de los signos marcarios y no incurran en algunas de las prohibiciones comentadas. Lo anterior se encuentra corroborado por diversos criterios jurisprudenciales que más adelante se analizarán.

Además, resulta importante destacar que aunque, en efecto, la figura tridimensional es objeto de protección como modelo industrial, dicha protección es enteramente temporal por un periodo improrrogable de 15 años ya que una vez transcurrido dicho plazo caen ineludiblemente al "dominio público", mientras que las marcas, dada la posibilidad de renovación del registro, pueden gozar de una protección prácticamente indefinida, por lo que si el modelo también se protege como marca, se eludiría la temporalidad de aquél, haciendo posible una tutela ilimitada en el tiempo.

Con motivo de esta alternativa legal, se han provocado confusiones en las que incurren diversos tratadistas como César Sepúlveda[38] quién identifica la "caída al dominio público" de un modelo con un "envase del dominio público" (forma tridimensional), que son dos situaciones diferentes que surgen o se relacionan con derechos de propiedad industrial también diferentes y que, en consecuencia, se encuentran reguladas por disposiciones definitivamente diversas.

En efecto, la circunstancia de que un modelo entre al dominio público por virtud de su caducidad, no puede ser impedimento alguno para que la forma

---

38 SEPÚLVEDA, Cesar, *Op Cit.*, p 123

peculiar del envase, en tanto reúna las exigencias legales de los signos distintivos de mercancías, se admita como marca.

2.6.4. Denominaciones, figuras o formas tridimensionales descriptivas.

La presente prohibición se encuentra regulada por la fracción IV del artículo 90 de la Ley que a la letra dispone:

> "No son registrables como marca:
>
> IV.- Las denominaciones, figuras o frases descriptivas de los productos o servicios que considerando el conjunto de sus caracteristicas, sean descriptivas de los productos o servicios qu traten de protegerse como marca. Quedan incluídas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción."

De igual manera el Convenio de París en su artículo 6o. , inciso B, número 2 dispone que:

> "B.- Las marcas de fábrica o de comercio reguladas por el presente artículo no podrán ser reusadas para su registro ni invalidadas mas que en los casos siguientes:
>
> 2.- Cuando estén formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino,

> el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción ...".

La fracción en estudio puede dividirse, para una mejor comprensión en dos partes. La primera dispone la prohibición de registrar marcas descriptivas compuestas por denominaciones, por figuras o por formas tridimensionales, esto es, se refiere a marcas nominativas, figurativos o mixtos (ver 2.5.), compuestas tanto por palabras y, que, con toda seguridad, su inclusión se debe también a que los avisos comerciales e inclusive los nombres comerciales, generalmente se componen por auténticas frases y los criterios de registrabilidad, que por ministerio de ley debe seguir la autoridad marcaria en materia de avisos y nombres comerciales, son los mismos que los que se aplican a las marcas, como por diseños o figuras tridimensionales.

La segunda parte, reformada a efecto de ampliar el número de "manifestaciones o formas" de descriptividad de las marcas, a las palabras descriptivas o indicadas de:

1.- Especie;
2.- Calidad;
3.- Contenidos;
4.- Composición;
5.- Destino o función;
6.- Valor;
7.- Lugar de origen:
8.- Época de producción.

Ahora bien, una vez desglosada la fracción en estudio, procederemos a analizar en que consiste la descriptividad de una marca. Ante todo resulta conveniente aclarar que la descrptividad de las marcas constituye el impedimento legal a que mas frecuentemente recurre nuestra autoridad administrativa para negar un registro, resultando una de las situaciones mas controvertidas debido a su difícil interpretación y aplicación.

Descriptivo es lo que describe algún objeto y describir equivale, según el diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, a "dibujar, figurar una cosa, representándola de modo que de cabal idea de ello"[39].

Por tanto, el que una denominación, figura o frase sea descriptiva significa que la misma proporcione directamente la definición del producto o servicio haciendo alusión directa e inequívoca a los atributos, naturaleza o características de dicho producto o servicio.

Al igual que en el caso de marcas genéricas, la presente prohibición se justifica en la incapacidad distintiva de las denominaciones descriptivas, ya que todos los productos que tienen determinada propiedad, función o característica pueden ser invalidados del mismo modo bajo la misma denominación la cual

---

[39] Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, *ob . cit.*, pág. 468.

evidentemente resulta impropia para servir de marca por ser del dominio público y por tanto, no debe otorgarse su uso en exclusiva.

Lo expuesto con anterioridad se aplica igualmente a figuras descriptivas las que no resultan apropiadas para constituir marcas, ya que, por las mismas razones mencionadas acerca de los vocablos descriptivos, tampoco puede concederse sobre aquellas un derecho de exclusividad que impida su empleo de cualquier manera que pudiera representarse por otros competidores (v.gr. el diseño común de una vaca para amparar productos lácteos).

La presente prohibición no es absoluta puesto que para que una marca pueda calificarse de descriptiva es menester que las mercancías o servicios queden comprendidos en la denominación, lo que significa que la marca puede tener diversas acepciones en los diccionarios y en el lenguaje corriente o técnico, pero si se solicita para mercancías distintas a las que describe sí puede registrarse, o bien, si la marca es simplemente evocativa también es válida para ser registrada.

En efecto, las marcas simplemente evocativas, esto es, aquellas que simplemente sugieren una idea y que en conjunto adquieren características y distintividad propia, si son objeto de registro.

Por lo tanto, el alcance correcto que se debe dar a esta fracción, es de aquellas denominaciones que exclusivamente describan a los productos o servicios en si mismos, siendo admisible sólo una alusión o evocación en forma indirecta a alguna particularidad de los mismos o a simples combinaciones de elementos (v.gr. ELECTROPURA para agua purificada, COMODINE para calzado y BLINDADA para mangeras, llantas y cámaras para vehículos).

En la práctica es frecuente la errónea aplicación de la prohibición cuando se niegue el registro de marcas evocativas o sugestivas, pero que no son descriptivas.

Al respecto César Sepúlveda señala que "debe tomarse además en cuenta la pobreza del idioma español, en el que por otra parte existe la fonética figurada, para concluir que resulta cada vez más difícil para el solicitante obtener vocablos aptos para marca. Si a eso se le agrega un rigorismo exagerado una incomprensión de las autoridades administrativas encargadas del ramo, debe concluirse que existe un fervor burocrático que no se justifica y que va más allá del texto expreso de la Ley".

La anterior afirmación Justo Nava Negrete la califica de exagerada y simplista "ya que existen los medios procesales idóneos para combatir la ineptitud burocrática; además, en la selección de una marca adecuada se observan ciertas

características que deben tomarse en cuenta para el éxito de la misma, y sin duda no las proporciona ampliamente nuestro idioma español".

Sin embargo, consideramos que el maestro Justo Nava Negrete olvida que la ineptitud o desconocimiento no es privilegio exclusivo de la autoridad administrativa, sino que también suele encontrarse, con preocupante frecuencia, en el sector judicial a quien compete hipotéticamente corregir dicha ineptitud.

2.6.5. Letras, digitos y colores aislados

La fracción V del multicidado artículo 90 dispone:

> No son registrables como marca:
>
> "VI.- Las letras, los digitos o colores aislados , a menos que estén combinados o acompañados de elementos tales como signos, diseños o denominaciones, que les den un carácter distintivo."

La presente prohibición resulta bastante clara y se refiere a la ineficacia de los colores aislados, letras y dígitos para constituir válidamente marcas, ya que como posteriormente lo reconoce implícitamente el legislador, los mismos carecen de cuño distintivo, puesto que prevé la posibilidad de su registro mediante la inclusión de otros elementos que le dan la distintividad que de suyo no poseen.

Resulta evidentemente que el Estado no puede reconocer y garantizar un derecho exclusivo sobre cualquier letra del alfabeto o dígito en forma aislada, ya que las mismas son del dominio público y, por tanto, de uso libre, a menos que la letra se acompañe de alguna particularidad, denominación, diseño o signo que le den un carácter distintivo.

Finalmente, los colores aislados tampoco son susceptibles de apropiación exclusiva a no ser que se encuentren combinados entre sí, adicionados o formando parte de algún diseño, signo o denominación adicional. Por consiguiente, puede resultar un signo plenamente distintivo la combinación de diversos colores representada de tal modo que permita reconocer el producto, lo cual puede lograrse por la combinación en si misma, que sea lo suficientemente original, por su distribución en la envoltura o empaque del producto o, por la aplicación de colores en partes determinadas sobre el producto. Lo anterior significa que en la factibilidad de utilizar los colores como signos marcarios intervienen los elementos de forma, combinación, disposición y situación.

2.6.6. Variación ortográfica, traducción a otros idiomas.

Por otra parte, como lo señalamos brevemente al iniciar el análisis del presente artículo, establecimos que el carácter descriptivo de una marca no se

desvirtúa por el hecho de que ostente una ortografía caprichosa, artificial o sea la unión de dos o más palabras descriptivas.

Así por ejemplo, la marca MAIZARINA para amparar, entre otros productos harina de maíz, no es registrable en virtud de que la inversión artificiosa de los vocablos no es suficiente para eliminar la descriptividad.

Tampoco son registrables como signos marcarios aquellos vocablos descriptivos en los que se suprima o adicione algún elemento o cuando gráficamente se empleen en su constitución algunas letras del alfabeto diferentes gramaticalmente, pero iguales fonéticamente, por ejemplo, poner una K, por una C o por una Q, o una S por una Z o viceversa. En este orden de ideas VITMINA no es registrable para amparar medicinas y preparaciones farmacéuticas, ya que el simple hecho de eliminar la letra A no basta para desvirtuar la descriptividad existente, al igual que la marca STYROCONTAINER para amparar receptáculos puesto que en opinión de nuestros tribunales el elemento STYRO no es suficiente para eliminar la descriptividad. Sin embargo, consideró que la marca "PLEXIPAVE" si es suficientemente distintiva porque aunque incluye el término PAVE de PAVIMENTO el vocablo PLEXI le da suficiente distintividad.

No obstante nuestros más altos Tribunales se han pronunciado al respecto, estableciendo el siguiente criterio jurisprudencial:

MARCAS, PALABRAS DE USO Y SIGNIFICADO COMUN EN ESPAÑOL Y EN OTRO IDIOMA COMO INTEGRANTES DE LA DENOMINACION PROPUESTA A REGISTRO. NO SE ACTUALIZA LA PROHIBICION CONTENIDA EN LA FRACCION XIII DEL ARTICULO 91 DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS. La fracción XIII del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas, prohibe el registro de las palabras simples o compuestas de lenguas vivas extranjeras y las construidas artificiosamente de modo que por su grafismo o fonética parezcan voces extranjeras. Sin embargo, la denominación "SHAMPLUS" que se propone para ser registrada como marca, esta integrada con el vocablo "PLUS", cuyo significado "MAS", es el mismo y de uso común, no sólo en español, sino también en inglés; por tanto, cuando la denominación se integra con una palabra de uso y significado común en español y en otro idioma distinto, en ese caso no opera la prohibición prevista en la fracción XIII del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas, toda vez que no podría nunca decirse que por su grafismo y fonética se parezca a una voz extranjera, cuando uno de sus vocablos también se usa en español y mucho menos ocurre en la especie, que el uso y significado del vocablo "PLUS", es el mismo en ambos idiomas.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 639/83. Beecham de México, S. A. 9 de noviembre de 1983. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel.

2.6.7. Escudos, banderas o emblemas de cualquier país.

La correspondiente fracción VII del artículo 90 objeto de análisis en el trabajo dispone que:

No son registrables como marca:

> "VII.- Las que reproduzcan o imiten sin autorización escudos, banderas o emblemas de cualquier país, Estado, Municipio o divisiones políticas equivalentes, así como 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 los mismos."

Los signos a que se refiere esta fracción no son registrables, no por carecer de capacidad distintiva puesto que regularmente la poseen , sino porque adolecen de otro requisito que es la licitud, ya que contravienen la salvaguarda del interés público consagrado expresamente en leyes de orden público de obligatorio acatamiento.

Sin embargo, según se desprende de la propia disposición, la prohibición no es absoluta, puesto que la ilicitud de su registro o de su empleo radica en la falta de autorización que necesariamente debe extender la entidad facultada para ello, aunque ello sea remoto en virtud de la propia naturaleza de estos signos que representan la soberanía y sentimientos nacionales y que eventualmente poseen

características apropiadas para amparar mercaderías que han de transitar en el comercio y con las que se han de especular.

La Ley de la Propiedad Industrial dispone que quien utilice como marcas estos signos comete una infracción administrativa[40] que puede ser sancionada con multa, clausura temporal hasta por noventa días, clausura definitiva o arresto administrativo hasta por treinta y seis horas[41]; con independencia en las conductas delictivas en que incurra al amparo de otros ordenamientos legales y de la responsabilidad civil que se le pueda fincar.

La anterior se corrobora con el Convenio de París, el cual constituye Ley Suprema en nuestro país por ser miembro de dicho instrumento internacional.

2.6.8. Signos o sellos oficiales de control y garantía.

La Fracción VIII del multicitado precepto legal señala que:

No son registrables como marca:

> "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

---

40 Ley de la Propiedad Industrial, art. 213 fraccion VII.

41 Ibidem, art 214.

monedas billetes de banco, monedas conmemorativas
o cualquier medio oficial de pago nacional o extranjero".

De conformidad con la redacción de la presente fracción puede deducirse que los signos o sellos oficiales de control y garantía, regulados en su mayoría por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, pueden constituir válidamente marcas si se cuenta con la autorización correspondiente, lo cual resulta bastante remoto e inapropiado. A la presente prohibición resultan aplicables los argumentos y comentarios vertidos al analizar la fracción VII del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Por lo que se refiere a los medios oficiales de pago, resulta evidente su prohibición ya que en algún momento se dió el caso de personas que marcaban sus productos con la reproducción íntegra o parcial de sus diseños de monedas o billetes.

Esta prohibición encuentra su justificación en la ilicitud del otorgamiento de un registro de esta naturaleza, en virtud de un interés predominante y de carácter público apoyado en la propia economía nacional e, inclusive mundial y en que indudablemente se haría creer al consumidor que los productos o servicios así marcados tienen una procedencia o aval oficial puesto que es de todos sabido que la emisión de la moneda y de los billetes compete actualmente en exclusiva al Estado.

Finalmente, cabe mencionar que la presente disposición no prevé una posible autorización o consentimiento por parte de la autoridad competente sin que se haya constatado que ello de deba a una omisión involuntaria o, en su defecto, voluntaria.

2.6.9. Condecoraciones, medallas u otros premios.

La Fracción IX del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, expone que:

No son registrables como marca:

> "IX.- Las que reproduzcan o imiten los nombres o la representación gráfica de condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, ferias, congresos, eventos culturales o deportivos reconocidos oficialmente."

El uso de dichos signos o distinciones honoríficas por un tercero constituye una infracción administrativa (artículo 213 fracción VII), a la que corresponde cualquiera de las sanciones administrativas previstas en el artículo 214 de la Ley (anteriormente enunciadas) debido a que personalmente no la adquirió, sino que constituye una recompensa o reconocimiento exclusivo y personal de su titular.

Al igual que la fracción anterior, la presente prohibición no prevé el consentimiento expreso por parte de la autoridad competente, sin que se evidencie una razón específica que justifique tal omisión.

2.6.10. Denominaciones Geográficas y mapas.

El artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial en su fracción X dispone que:

No son registrables como marcas:

> XIV.- La denominaciones geográficas propias o comunes, y los mapas, así como los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indican la procedencia de los productos o servicios y puedan originar confusión o error en cuanto a su procedencia".

La presente fracción fue objeto de reformas para incluir a los mapas como parte de la misma que aclaró una omisión que provocó terribles controversias. La justificación de su existencia, radica en el interés del Estado de evitar engaños a los consumidores, particularmente, sobre el origen o procedencia de los productos o servicios que se han de amparar con la marca, la cual debe ante todo ser veraz.

Ahora bien la presente prohibición se enfrenta ante una dificultad de carácter técnico que radica en determinar los alcances del vocablo "geográfico".

Al respecto el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, define el término "geográfica" como perteneciente o relativo a la geografía y "geografía" ciencia que trata de la descripción de la tierra,[42] existiendo por consiguiente, geografía botánica, física, histórica, lingüística, política, zoológica, etc., como especies de aquél género.

Sin embargo, la mayoría de los signos marcarios que encuadran en la presente prohibición se refieren más comúnmente a ubicaciones territoriales como países, estados, municipios, ciudades, localidades, etc.

Ahora bien, es menester aclarar que, al igual que diversas disposiciones de las ya analizadas, la presente prohibición no es categórica ni absoluta, puesto que una denominación geográfica que sea distintiva no encuadra en esta hipótesis prohibitiva resultando, consecuentemente, registrable.

En efecto como el propio texto legal lo dispone, no son registrables como marca las denominaciones geográficas, los gentilicios, nombres y adjetivos cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios o cuando puedan inducir a error sobre la misma.

---

42 Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, pág 687

En el año de 1987 la presente fracción se reformó para incluir la prohibición de registrar las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la fabricación de ciertos productos para amparar estos, no obstante que este supuesto encuadra plenamente en la primera hipótesis de esta fracción, y para excluir de la misma la prohibición de los nombres de lugares de propiedad particular, cuando sean especiales y se goce con el consentimiento del propietario.

De lo anterior se desprende que la incapacidad del nombre geográfico para servir como signo marcario se debe al nexo que existe entre el producto y el lugar de origen del mismo, es decir, la prohibición arroja los siguientes supuestos:

a) El nombre geográfico no es registrable cuando simplemente indica la procedencia u origen de los productos, es decir, cuando la denominación que se utiliza como marca describe la localidad o región que se caracteriza por la fabricación de los productos a ampararse o por la explotación de las materias o la producción de los materiales con que dicho producto ha de ser fabricado, puesto que resulta evidente que tal designación pertenece al patrimonio común y contravenir esta disposición significaría otorgar privilegios injustificados;

b) La denominación geográfica no es registrable si puede originar cualquier confusión en cuanto a su procedencia, con lo que se evita hacerle creer a los consumidores, que los productos amparados con la marca en cuestión proceden del lugar a que la marca se refiere que probablemente se caracterice por la fabricación de productos que reúnen determinada calidad, siendo que en realidad la procedencia y calidad son diversas.

Por otro lado, la fracción XI del mismo artículo, establece la prohibición para registrar las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la fabricación de ciertos productos, estableciendo en ella misma, la excepción consistente en que cuando dichos lugares sean de propiedad particular y sean especiales e inconfundibles y se tenga el consentimiento del propietario, dichas denominaciones si serán suceptibles de registro.

Por consiguiente, si son susceptibles de registro las denominaciones geográficas y nombres o adjetivos gentilicios cuando no existe vinculación directa con el lugar de procedencia de los artículos a ampararse con la marca y no puedan inducir a error al público consumidor sobre la misma, ya que en estos casos la marca se convierte de fantasía, y las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la fabricación de ciertos productos, cuando sean

de propiedad particular, sean especiales e inconfundibles y se tenga el consentimiento del propietario.

Sin embargo, de cualquier manera existirá en cada caso el problema de demostrar que el nombre geográfico en cuestión no designe el origen ni cree ninguna confusión o error en cuanto a la procedencia de los productos, lo que puede hacerse exclusivamente con base en razonamientos lógicos y sólidos, v.gr.; salsa tabasco.

Por lo que se refiere a los mapas, la misma fracción de dicho precepto legal, prohibe que sean objeto de registro.

En efecto, la Ley de la Materia prohibe el registro como marca de los mapas por carecer estos de la suficiente originalidad y pertenecer al dominio público, no obstante que correspondan al país de origen o procedencia de los artículos o servicios a ampararse, a efecto de salvaguardar al público consumidor de un posible engaño.

En nuestra opinión la presente disposición es totalmente congruente si se analiza la fracción en conjunto, toda vez que los mapas son la representación gráfica de un lugar geográfico y, como ya analizamos, las denominaciones

geográficas no pueden constituir marcas cuando designan el origen de los productos o cuando pueden inducir a error sobre el mismo.

2.6.11. Nombres, Seudónimos, Firmas y Retratos de personas.

La disposición legal que consagra esta prohibición es la Fracción XII del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial que reza:

No son registrables como marca:

> "XI.- Los nombres, seudónimos, firmas, sellos y retratos de personas, sin consentimiento de los interesados o, si han fallecido, en su orden, del conyuge, parientes consanguineos en linea directa y por adopción y colaterales, ambos hasta el cuarto grado."

Resulta evidente que la presente prohibición encuentra su justificación no en el hecho de que estos signos carezcan de capacidad distintiva, sino en la ilicitud de su adopción por un tercero que no goce de un derecho personal y esencial sobre tales signos ligados a la personalidad de cada individuo.

En efecto, el nombre es un derecho personalisimo, esencial a la persona humana, inalienable e imprescriptible, dotado de una naturaleza privada, aunque con una tutela de carácter público, en virtud de que el individuo es la unidad fundamental de la vida social y jurídica y, por tanto, la protección de su nombre

entraña, además de un interés individual de la persona humana que goza del derecho de afirmar su propia individualidad distinguiéndola de sus semejantes, de un interés social.

Por consiguiente, al constituir el nombre un derecho inherente a la persona que la individualiza, la misma puede disponer de él para, entre otras cosas destinarlo a distinguir productos o servicios con la salvedad de que ya se encuentre registrado como marca un homónimo y para oponerse a que un tercero lo utilice cualquiera que sea el fin u objetivo.

En consecuencia, el nombre de que habla la presente fracción es el que normalmente se califica con el atributo de "civil" y que se encuentra compuesto por el nombre *strictu sensu* (nombre propio o de pila) y el apellido (nombre de familia o patronímico), cuyo uso como marca por el propio titular se encuentra únicamente condicionado a que se aplique en la forma en que se está acostumbrado a usarlo y que no exista un homónimo registrado o, de existir éste, que se le envista con caracteres especiales, diferentes y distintivos que lo diferencien objetivamente de la anterioridad existente.

Por cuanto un tercero que desee registrar como marca el nombre de otra persona, la Ley exige que aquél obtenga el consentimiento de la persona interesada y si ésta ha fallecido, de su cónyuge y a falta de éste, a sus parientes

consanguineos en línea directa y por adopción, y colaterales, ambos hasta el cuarto grado.

Entre la doctrina se ha discutido si dentro de la acepción de "nombre" a que se refiere esta fracción, se debe incluir los nombres comerciales de terceras personas. Existen autores que responden esta cuestión en sentido afirmativo, sin embargo, consideramos que tal acepción se refiere exclusivamente al nombre civil de las personas físicas, ya que el nombre comercial es de naturaleza distinta, puesto que constituye el signo adoptado por los comerciantes para distinguir sus negocios o establecimientos y, por tanto, su protección se encuentra limitada por su propia función que sólo debe ser asegurada frente a sus competidores.

En consecuencia, únicamente podrán quedar comprendidos en está disposición los nombre comerciales en la medida en que éstos coincidan con el nombre de una persona física, supuesto en el que el impedimento deriva, no de la circunstancia de la protección que merece el nombre comercial como tal, sino precisamente del hecho de que se trata de un nombre civil.

Ahora bien, el precepto en estudio se refiere, en segundo término, a los seudónimos que son los llamados nombres de arte, adoptados, falsos o ficticios que sirven para designar e individualizar la personalidad en una determinada esfera de acción.

El seudónimo es un nombre libremente asumido por el individuo para esconder su personalidad, a diferencia del nombre civil en cuya adquisición, elección y formación generalmente no participa el propio individuo.

Nuestra Ley de la Propiedad Industrial hace referencia al seudónimo como un signo capaz de constituir una marca que puede ser empleada por un tercero si cuenta con el consentimiento del interesado o y si ésta ha fallecido, de su cónyuge y a falta de éste, a sus parientes consanguineos en linea directa y por adopción, y colaterales, ambos hasta el cuarto grado.

La similitud del seudónimo con el nombre, en lo que atañe a su función identificadora, permite concluir que aquél una especie de éste último y, por tanto, un derecho de la personalidad que recibe el mismo tratamiento jurídico.

Por lo que se refiere a la firma, la presente disposición también exige el consentimiento o autorización del interesado o de las personas arriba mancionadas, puesto que reviste también una función identificadora de trascendencia al constituir la representación gráfica del distintivo de la persona.

Finalmente la fracción en concreto dispone que tampoco es admisible un signo que consista en el retrato de una persona sin el consentimiento de ésta. Se considera que el derecho a la propia imagen es de naturaleza esencial y se

encuentra comprendido en la esfera de la integridad moral o derecho de honor, por lo que la presente prohibición pretende, es evitar un posible perjuicio al decoro o a la reputación del individuo.

En efecto, el derecho a la propia imagen goza de una protección absoluta de manera que no se puede usar una imagen o retrato ajeno, en nuestro caso como marca, si no se goza con el consentimiento respectivo, lo que se deriva de la tutela necesaria que las leyes brindan a bienes y atributos de la persona humana estrechamente ligados a la esfera íntima del sujeto.

Sobre lo que se ha comentado al analizar la presente fracción, es que la protección que otorga es tan inflexible, que la Ley Federal sobre el Derecho de Autor en su artículo 231 fracción III, en relación con el artículo 424 fracción III del Código Penal para el Distrito Federal en Materia del Fuero Común y para toda la República en Materia Federal [43], la atenua al consagrar como una conducta delictiva la reproducción de obras protegidas sin el consentimiento de su titular.

---

43 Art. 424.- Se impondrá prisión de seis meses a seis años y de trescientos a tres mil días multa;
III.- A quien produzca, reproduzca, importe, almacene, transporte, distribuya, venda o arriende copias de obras, fonogramas, videogramas o libros protegidos por la Ley Federal del Derecho de Autor, en forma dolosa; a escala comercial y sin la autorización que en los términos de la citada ley deberá otorgar el titular de los derechos de autor o de los derechos conexos.

2.6.12. Titulos de obras intelectuales o artísticas, títulos de publicaciones periódicas, personajes ficticios o simbólicos, de caracterización, nombres artísticos y las denominaciones de grupos artísticos.

La Fracción XIII del precepto objeto de estudio en el presente capítulo consagra esta prohibición al disponer:

No son registrables como marca:

> "XIII.- Los títulos de obras literarias intelectuales o artísticas, así como los títulos de publicaciones y difusiones periódicas, y los personajes ficticios o simbólicos, los personajes humanos de caracterización, los nombres artísticos y las denominaciones de grupos artísticos, amenos que el titular del derecho correspondiente lo autorice expresamente".

Esta disposición constituye una innovación, en relación con la Ley de 1942, producto de frecuentes y crecientes prácticas de piratería que es menester extirpar, a efecto de dar origen a una competencia comercial sana y equitativa.

La fracción transcrita dispone que para que un tercero pueda marcar artículos del comercio o prestar servicios bajo títulos de obras literarias o artísticas o bajo nombres de personajes sean estos ficticios, simbólicos o humanos de caracterización, es menester obtener un consentimiento por parte de su autor o de la persona que caracteriza el personaje humano en cuestión.

La Ley que regula y determina estas cuestiones es, en concreto, la Ley Federal de Derechos de Autor que regula los derechos intelectuales, previniendo que sólo determinadas instituciones requieran el registro como constitutivo de derecho, como es el caso de los personajes, los títulos de publicaciones periódicas y las características gráficas originales de dichas publicaciones las cuales necesitan, para ser protegidas, del otorgamiento por parte de la Dirección General del Derecho de Autor de la "reserva al uso exclusivo" de las mismas.

Sin embargo, la reserva correspondiente no produce efectos indefinidos, puesto que debe ser objeto de comprobaciones para evitar la declaratoria de inexistencia correspondiente y es por ello que la legislación marcaria exige que el titular conserve vigentes estos derechos para que pueda otorgar el consentimiento respectivo y en su caso, esté facultado para ejercitar acción administrativa o en su caso penal en contra del usurpador.

Es importante mencionar que la fracción en comento, únicamente menciona que dichas denominaciones serán registrables como marca si se cuenta con el consentimiento de su titular, sin establecer el supuesto de que dicha persona haya fallecido, por lo que consideramos que en este caso se deberá atendender a lo dispuesto por la fracción XII del mismo artículo.

2.6.13. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes en grado de confusión a las notoriamente conocidas.

La fracción XV del artículo 90 de la Ley de la Ley de la Propiedad Industrial, consagra la presente prohibición de fundamental importancia en la práctica comercial internacional y que se refiere a que:

No son registrables como marca:

> "XV.- Las denominaciones figuras o formas tridimencionales iguales o semejantes a una marca, que el Instituto estime notoriamente conocida en México, para ser aplicada a cualquier producto o servicio..."

La materia regulada en la presente fracción ha suscitado múltiples controversias lo que no evita que debamos considerarla como el producto y la cristalización de una situación real que exige una protección y regulación especial.

En nuestro derecho positivo el aspecto de la "notoriedad de la marca" estuvo inicialmente regulado únicamente por el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial que en su artículo 6 bis. dispone:

> "1) Los paises 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 y a prohibir el uso de una marca de fábrica o

> de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro por el uso estimara ser allí notoriamente conocida como siendo ya la marca de una persona que pueda beneficiarse del presente convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituye la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta...".

A partir de las reformas efectuadas a la ley y publicadas en el año de 1987, se consagró en forma expresa esta prohibición que anteriormente se aplicaba únicamente a la luz del Convenio de París, lo que supone la variación en ciertos aspectos de forma cuya relación deja dichos convenio a la legislación interna.

Posteriormente, con las reformas hechas a la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, de 1991, se adicionó un segundo párrafo de la fracción en comento, que establece lo siguiente:

> "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 concecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios, así como el conocimiento que se tenga de la marca en el territorio, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma.

> A efecto de demostrar la notoriedad de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios permitidos por esta ley.."

La necesaria protección de las marcas notorias responde al reconocimiento del carácter esencialmente relativo de las marcas, que en casos extremos e importantes, requiere ser evadido.

En efecto, según quedó analizado en el párrafo precedente, la relatividad de la protección marcaria encuentra basamento en dos principios: el de territorialidad y el de especialidad.

El principio de territorialidad de la marca se refiere a que esta sólo esta protegida en los límites del territorio del país donde la misma este registrada o depositada; y el carácter especial se refiere a que la marca se encuentra protegida unicamente en relación con los productos o servicios que ampara o, en todo caso, para productos o servicios similares.

Sin embargo, se ha reconocido mundialmente que la aplicación estricta de estos principios puede conducir a verdaderos fraudes y abusos que es menester reprimir, puesto que en el plano de la territorialidad un comerciante inescrupuloso podría viajar a cualquier país extranjero, buscar marcas muy conocidas y regresar

a registrarlas en su país si el registro no hubiese sido solicitado por su propietario original; en el plano de la especialidad un comerciante podría registrar una marca igual a una muy conocida aunque para amparar productos diversos.

La teoría de las marcas notorias mundialmente reconocidas tiene por objeto limitar ambos inconvenientes aunque en cada país con algunas variantes.

En nuestro país resulta muy claro el rompimiento con el marco de la territorialidad de las marcas, al igual que la excepción al principio de especialidad.

En efecto, la propia fracción en estudio proscribe la registrabilidad de una marca que sea igual o semejante a una notoriamente conocida en México para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.

Por consiguiente, en nuestro Derecho Positivo, la notoriedad de la marca hace que se rompa el marco estrictamente territorial de la misma puesto que su protección traspasa las fronteras del país donde ha sido depositada regularmente, para conferir la misma protección en el país donde su notoriedad se ha hecho conocer, incluso cuando no se hubiese realizado en el ningún acto de apropiación por su titular.

Lo anterior lo podemos corroborar con lo que nuestros más altos tribunales han expresado al respecto:

> **MARCA NOTORIA, NOCION Y PROTECCION DE LA. NO SE REQUIERE QUE SE ENCUENTRE REGISTRADA EN EL PAIS.** 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, porque significa que la marca ha tenido 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 y, en vista de las repercusiones posibles de la publicidad de otros países, aún antes de que se utilice en la República Mexicana. Por lo que ve al 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. En la especie, las autoridades responsables negaron a la quejosa el registro del signo que propuso, por tratarse de la imitación de uno de los monogramas que se usan en los productos de la marca "Gucci", que a nivel internacional han dado a conocer los señores Aldo y Rodolfo Gucci, responsables del éxito comercial de dichos productos propiedad de "Gucci Shops", Inc., por lo que estimaron que se trata de una marca notoriamente conocida, y que, de concederse el registro solicitado, se podría crear confusión entre el público consumidor, pues éste al adquirir los productos creería que se trata de artículos amparados con la marca notoriamente conocida. Con lo anterior, las autoridades responsables realizaron una correcta

aplicación de los artículos 91, fracciones XX y XXI, de la Ley de Invenciones y Marcas, y 6o. bis y 10o. bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, pues, al tratarse de un diseño que imita uno de los monogramas de la marca notoriamente conocida "Gucci", no se encuentre registrada en el país, pues no es necesario que se cumpla con ese requisito para que se de la protección de la marca notoria, en términos de lo dispuesto por los artículos 6o. bis y 10o. bis del convenio mencionado anteriormente, ya que se trata de una protección de carácter excepcional que tiene como fin evitar que se induzca a engaño o error al público consumidor e impedir que se produzcan actos de competencia desleal. La marca sirve para distinguir los productos o servicios que provienen de su fabricante o de un comerciante, de los productos o servicios de sus competidores. Las fuentes del derecho a la marca, reconocidas por la doctrina y adoptadas por las legislaciones de distintos países, son el primer uso y el registro, habiéndose generalizado este último como el medio más eficaz para la protección del signo marcario. El sistema adoptado por nuestro país puede considerarse como mixto, ya que si bien es cierto que básicamente es el registro el que genera 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. Nuestra Ley de Invenciones y Marcas prevé la posibilidad de conceder el registro de una marca que comenzó a ser usada antes que otra fuese registrada, para lo cual existen procedimientos y plazos que conducen a la anulación del registro ya otorgado para dar lugar al registro de la marca usada con anticipación (artículos 88, 99 y 93). La protección de la marca se encuentra sustentada en dos principios fundamentales: el de territorialidad y el de especialidad. De acuerdo con el principio de la territorialidad, la protección de la marca se encuentra circunscrita a los límites del país en donde ha sido registrada y, por su parte, el principio de la especialidad de la marca tiene que ver con la naturaleza de los productos, ya que el derecho

exclusivo que origina el registro de la marca opera sólo en el campo de los productos o de los servicios idénticos o similares (respecto del principio de territorialidad, ver los artículos 119, 121 y 123, en cuanto al principio de especialidad, los artículos 94 y 95 de la Ley de Invenciones y Marcas). Pero la aplicación estricta de los principios de territorialidad y de especialidad de la marca, puede provocar abusos que se traducen en engaños para los legítimos dueños de las marcas y para el público consumidor, pues debido a la territorialidad, alguien poco escrupuloso se podría aprovechar de 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. Es por ello que, para evitar los citados inconvenientes, el día catorce de julio de mil novecientos setenta y siete, se adoptó en Estocolmo la última revisión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de fecha veinte de marzo de mil ochocientos ochenta y tres; convenio que fue aprobado por el Congreso de la Unión según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de cinco de marzo de mil novecientos setenta y seis. Lo dispuesto por los artículos 6o. bis y 10o. bis del ya mencionado Convenio, tienen la finalidad de evitar el registro y el uso de una marca que pueda crear confusión con otra marca ya notoriamente conocida en el país de registro o de utilización, aunque esta última marca bien conocida no esté o todavía no haya sido protegida en el país mediante un registro que normalmente impediría el registro o el uso de la marca que entre en conflicto con ella. Esta protección excepcional de una marca notoriamente conocida está justificada porque el registro o el uso de una marca similar que se prestara 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. Al ser aprobadas por el Senado, las reformas que se hicieron en Estocolmo al Convenio de París para la

Protección de la Propiedad Industrial, en las que se contienen los artículos 6o. bis y 10o. bis, dicho tratado internacional forma parte de la Ley Suprema del país, en términos del artículo 133 constitucional. **En concordancia con los artículos 6o bis y 10o. bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el legislador mexicano estableció en las fracciones XX y XXI del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas, la prohibición de registrar como marca las denominaciones, signos o figuras susceptibles de engañar al público consumidor o inducirlo a error, por tratarse de imitaciones de otra marca que la autoridad competente del país (en la actualidad Secretaría de Comercio y Fomento Industrial), estime ser notoriamente conocida**, como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse de ese convenio y utilizada para productos idénticos o similares; igual prohibición existe cuando la parte esencial de la marca que se trate de registrar constituya la reproducción de la marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta, con el objeto de asegurar una protección eficaz contra la competencia desleal.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

Amparo en revisión 1269/84. Gucci de México, S. A. 19 de marzo de 1985. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel.

MARCAS. DEBE MOTIVARSE LA NOTORIEDAD DE LAS, PARA JUSTIFICAR LA APLICACION DE LA FRACCION XV DEL ARTICULO 90 DE LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Conforme a lo dispuesto en la fracción XV del artículo 90 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, está prohibido registrar marcas cuyas denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes, sean estimadas por la secretaría como notoriamente

conocidas en México. Ahora bien, para precisar la notoriedad es conveniente que la autoridad administrativa exprese las razones por las cuales concluye que se origina aquélla, las que deben ser explícitas, es decir, claras y determinantes y poner en evidencia que la marca es conocida por casi la totalidad de los compradores potenciales; sólo de esta manera se dará cumplimiento a la garantía de motivación establecida en el artículo 16 constitucional; pues la alusión a razones generales para demostrar la notoriedad no justifica el cumplimiento de la garantía citada.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 2894/94. Elías Marcos Mayer Zaga Galante. 1o. de febrero de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: David Delgadillo Guerrero. Secretario: Ramón E. García Rodríguez.

Por otro lado, cabe señalar, que la notoriedad de la marca entraña una dificultad más que consiste según se desprende de las tesis anteriormente apuntadas, en probarla, puesto que únicamente es por referencia al público como se puede saber si una marca es notoria o no.

En efecto, antiguamente los elementos de duración y cualidades de un producto eran indispensables para que una marca adquiriera el carácter de notoria, mientras que hoy en día la condición de notoriedad la adquieren las marcas como resultado de las técnicas de lanzamiento y de publicidad.

Por consiguiente, la notoriedad es una cuestión de hecho que responde a la utilidad económica de la marca que no puede escapar a la subjetividad de las autoridades administrativas y judiciales.

Finalmente cabe señalar que la protección excepcional de una marca conocida esta justificada por el hecho de que el uso o registro de una marca idéntica o similar que se prestará a confusión equivaldría, en la mayoría de los casos a un acto de competencia desleal proscrito por el artículo 213 de Ley de la Propiedad Industrial y por el artículo 10 bis. del Convenio de París, además del prejuicio que le causaría al público consumidor el que podría ser inducido a error respecto del origen o calidad de los productos o servicios amparados con la marca usurpadora.

2.6.14. Marcas idénticas o semejantes en grado de confusión a otra en trámite de registro o a una registrada y vigente.

La fracción XVI del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, dispone que:

No son registrables como marca:

> "XVI.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra **en trámite de registro** presentada con anterioridad o a una registrada y

> vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, si podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares, y..." (Énfasis agregado)

La presente prohibición resulta necesaria a efecto de evitar el registro de marcas inútilmente repetidas. Sin embargo para el presente estudio, resulta importante aclarar que es hasta la Ley de la Propiedad Industrial de 1991, reformada en 1994, en la que se hace mención o se prohibe el registro de marcas idénticas o similares en grado de confusión a otra en trámite de registro, ya que desde 1942, con la entrada en vigor de la Ley de la Propiedad Industrial, dicha prohibición había sido inexistente

El estudio de esta fracción es de principal importancia para el presente trabajo, toda vez que es la fracción XVI de la Ley de la Propiedad Industrial de 1991, la que nos da el principal fundamento en la materia, acerca de la **PRELACIÓN**, ya que al establecer la prohibición de "**registrar una marca idéntica o semejante en grado de confusión a otra presentada con anterioridad**", se establece el principio de "primero en tiempo, primero en derecho", principio base en materia marcaria. Sin embargo por su importancia y extención se tratará más adelante en un capítulo por separado (Capítulo IV).

No obstante lo anterior, procedamos al estudio de la parte medular de la presente fracción, es decir a que el dispositivo legal se refiere exclusivamente a marcas idénticas, o semejantes en grado de confusión para los mismos o similares productos o servicios, mismos que trataremos por separado:

MARCAS IDÉNTICAS.- Es decir, aquéllas que no presenten variación alguna por pequeña que esta sea y que la marca que se imita ya se encuentre registrada y, además, surtiendo plenos efectos legales, a menos de que el registro lo solicite el propio titular.

Prara lo anterior, es importante mencionar que, una vez presentada la solicitud correspondiente, la autoridad procede a efectuar el examen de novedad para determinar si existe una marca registrada o en trámite de registro, idéntica o semejante en grado de confusión a la amparada por dicha solicitud, aunque cabe destacar que en varias ocasiones, al comunicar la autoridad el resultado de dicho examen al solicitante, cita marcas del propio titular solicitante que ya no se encuentran vigentes.

Por consiguiente, es muy importante dar contestación al oficio correspondiente puesto que, por lo general, existen bases legales para desvirtuar las anterioridades citadas, es decir, según se explicará en el capítulo que sucede, todas aquellas denominaciones que a juicio de la Autoridad correspondiente,

tengan algún parecido gráfico o fonético, o que sean idénticas. Situación que el IMPI requerirá a los solicitantes para que demuestren, si es el caso, que son los mismos titulares de las marcas ya registradas y vigentes.

El caso que se plantea ocurre con mucha frecuencia en la práctica marcaria, debido a que diversos comerciantes y fabricantes desean registrar "variantes", de sus principales marcas con objeto de gozar de una protección más amplia frente a eventuales o posibles futuros imitadores, aunque con el consecuente riesgo, poco común en la actualidad, de que la autoridad administrativa declare dichas marcas ligadas para efecto de su transmisión.

Por último es conveniente enfatizar que la Ley de la Materia castiga severamente al que simplemente use, sin consentimiento del titular, una marca registrada para distinguir los mismos o similares productos o servicios que aquella proteja, regulando esta situación como una conducta delictiva que amerita una pena corporal que va de dos a seis años de prisión además de una multa por el importe de cien a diez mil días de salario mínimo general del Distrito Federal, si el IMPI emite la declaratoria correspondiente la cual constituye el requisito de procedibilidad para el ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público Federal a quien compete efectuar la averiguación previa correspondiente y, en su caso, consignar el caso ante el juez del Distrito en Materia Penal en turno. (Art.- 224 LPI).

MARCAS SEMEJANTES.- Esta prohibición se encuentra consagrada en la misma fracción XVI del citado artículo 90 del mismo ordenamiento legal, establece los siguentes supuestos:

a Que la marca propuesta a registro sea semejante en grado evidente de confusión a otra en trámite de registro o a una registrada con anterioridad y vigente;

b Que la marca propuesta a registro ampare productos idénticos o similares a los que protege la marca en trámite o registrada; y

c. Que la autoridad marcaria estime que existe posibilidad razonable de confusión tomando la marca en su conjunto o atendiendo a los elementos que hayan sido reservados.

En relación con el inciso a. antes descrito, cabe señalar que no basta cualquier similitud para afirmar que una marca propuesta pueda confundirse en forma seria con una marca en trámite o anteriormente registrada.

De conformidad con el inciso b. es necesario, además, que la marca semejante a la que se encuentra en trámite de registro o a la ya registrada se

destine para amparar los artículos que ésta última ampara o, cuando menos, artículos similares.

Finalmente, es necesario que la autoridad marcaria estime que la confusión existe tomando la marca en trámite de registro o la registrada, y la imitadora como un todo.

Al respecto podemos afirmar que la confusión de las marcas es uno de los temas más controvertidos del Derecho Marcario, puesto que nuevamente nos encontramos ante una situación de hecho dotada de la subjetividad propia del examinador o juzgador en cuestión, sin que se puedan erigir reglas casi matemáticas que aquel deba seguir para evitar que mediante su juicio subjetivo se incurra en una injusticia.

Sin embargo, derivado de las múltiples interpretaciones que se han emitido con motivo del análisis de posibles confusiones entre marcas, podemos afirmar que con la colaboración de la doctrina y de la jurisprudencia, se han creado criterios para analizar dicha confusión que son generalmente aceptados.

Tales criterios son el analizar la posible semejanza entre dos marcas: es a las semejanzas y no a las diferencias, a lo que se debe atender para poder afirmar que existe confusión; que la confusión existente debe ocurrir cuando las

marcas se encuentren separadas y no cuando se encuentren juntas y se pueda efectuar un análisis minucioso, puesto que es bien sabido que el público consumidor es distraído por naturaleza y no se detendrá a efectuar un examen riguroso de ambas marcas, por lo que adquirirá cualquiera de las dos creyendo que es la que conoce, ya que el consumidor suele adquirir el producto invitado por el recuerdo que conserva del signo y no por virtud de valoraciones comparativas.

Otro criterio se refiere que para valorar la semejanza en grado de confusión es menester analizar las marcas globalmente, es decir, en su conjunto, atendiendo particularmente a la impresión instantánea que de ambas se obtenga, puesto que no se puede exigir que el consumidor efectúe un examen comparativo cuando que generalmente se deja llevar por la primera impresión.

Para analizar la confusión también es necesario que la autoridad estudie cuales son los elementos reservados por el registro que supuestamente se está imitando, puesto que las reservas constituyen las modalidades o aspectos de la marca de las que el titular se reserve su uso exclusivo y consecuentemente es sólo sobre estas reservas donde se debe analizar la confusión de modo que los aspectos no reservados son apropiables por cualquier tercero sin incurrir en un acto de imitación.

Un elemento adicional para analizar la confusión es el que las marcas en conflicto amparen los mismos o similares productos o servicios, en virtud de que al estar dirigidos al mismo sector de consumidores existe mayor posibilidad de confusión.

A pesar de los criterios expuestos, en la práctica la autoridad administrativa al efectuar el examen de novedad a cada solicitud, generalmente cita como anteriores registros o expedientes marcarios que no guardan relación alguna con la marca cuyo registro se solicita, llegando inclusive a negar el registro de diversas marcas sin tomar en cuenta los citados criterios, lo que indudablemente ha provocado enormes contradicciones no sólo entre los criterios de la Dirección General del IMPI, sino también entre nuestros más altos tribunales quienes, en ocasiones, respetando el criterio de la autoridad marcaria, supuesto perito en materia, emite resoluciones contradictorias.

No obstante lo anterior, a continuación me permito transcribir una serie de tesis jurisprudenciales que intentan establecer los principios básicos para determinar si existe confusión entre dos marcas:

> **"MARCAS. REGLAS PARA DETERMINAR SUS SEMEJANZAS EN GRADO DE CONFUSIÓN, CUANDO LOS PRODUCTOS O SERVICIOS SON DE LA MISMA CLASIFICACIÓN O ESPECIE.** La marca

es todo signo que se utiliza para distinguir un producto o servicio de otros y su principal función es servir como elemento de identificación de los satisfactores que genera el aparato productivo. En la actualidad, vivimos en una sociedad consumista, en donde las empresas buscan incrementar su clientela, poniendo a disposición de la población una mayor cantidad y variedad de artículos para su consumo, con la única finalidad de aumentar la producción de sus productos y, por ende, sus ganancias económicas. El incremento en el número y variedad de bienes que genera el aparato productivo, fortalece la presencia de las marcas en el mercado, porque ellas constituyen el único instrumento que tiene a su disposición el consumidor para identificarlos y poder seleccionar el de su preferencia. Ahora bien, los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán usar una marca en la industria, en el comercio o en los servicios que presten; empero, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro ante la autoridad competente, según así lo establece el artículo 87 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, además en este ordenamiento legal en sus artículos 89 y 90, se indican las hipótesis para poder constituir una marca, así como los supuestos que pueden originar el no registro de la misma. Uno de los objetivos de la invocada ley secundaria, es el de evitar la coexistencia de marcas confundibles que amparen los mismos productos o servicios, y para ello estableció la siguiente disposición que dice: "Artículo 90. No se registrarán como marcas: ... XVI. Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra ya registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, sí podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares..." Por tanto, cuando se trate de registrar una marca que ampare productos o servicios similares a los que ya existen en el mercado, se debe tener en cuenta que

dicha marca debe ser distintiva por sí misma, es decir, que debe revestir un carácter de originalidad suficiente para desempeñar el papel que le es asignado por la ley, debiendo ser objetiva o real, con la finalidad de evitar toda posibilidad de confusión con marcas existentes. Determinar la existencia de la confundibilidad de las marcas o la posibilidad de que ella se dé, no siempre es tarea fácil; no existe una regla matemática, clara y precisa, de cuya aplicación surja indubitable la confundibilidad de un cotejo marcario. La cuestión se hace más difícil ya que lo que para unos es confundible para otros no lo será. Es más, las mismas marcas provocarán confusión en un cierto contexto y en otro no; sin embargo, la confundibilidad existirá cuando por el parecido de los signos el público consumidor pueda ser llevado a engaño. La confusión puede ser de tres tipos: a) fonética; b) gráfica; y, c) conceptual o ideológica. La confusión fonética se da cuando dos palabras vienen a pronunciarse de modo similar. En la práctica este tipo de confusión es frecuente, ya que el público consumidor conserva mejor recuerdo de lo pronunciado que de lo escrito. La confusión gráfica se origina por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro signo, por su simple observación. Este tipo de confusión obedece a la manera en que se percibe la marca y no como se representa, manifiesta o expresa el signo. Esta clase de confusión puede ser provocada por semejanzas ortográficas o gráficas, por la similitud de dibujos o de envases y de combinaciones de colores, además de que en este tipo de confusión pueden concurrir a su vez la confusión fonética y conceptual. La similitud ortográfica es quizás la más habitual en los casos de confusión. Se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna y para ello influyen la misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de sílabas o terminaciones comunes. La similitud gráfica también se dará cuando los dibujos de las marcas o los tipos de letras que se usen en marcas

denominativas, tengan trazos parecidos o iguales; ello aun cuando las letras o los objetos que los dibujos representan, sean diferentes. Asimismo, existirá confusión derivada de la similitud gráfica cuando las etiquetas sean iguales o parecidas, sea por similitud de la combinación de colores utilizada, sea por la disposición similar de elementos dentro de la misma o por la utilización de dibujos parecidos. La similitud gráfica es común encontrarla en las combinaciones de colores, principalmente en etiquetas y en los envases. La confusión ideológica o conceptual se produce cuando siendo las palabras fonética y gráficamente diversas, expresan el mismo concepto, es decir, es la representación o evocación a una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra. El contenido conceptual es de suma importancia para decidir una inconfundibilidad, cuando es diferente en las marcas en pugna, porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca, por ello cuando el recuerdo es el mismo, por ser el mismo contenido conceptual, la confusión es inevitable, aun cuando también pudieran aparecer similitudes ortográficas o fonéticas. Este tipo de confusión puede originarse por la similitud de dibujos, entre una palabra y un dibujo, entre palabras con significados contrapuestos y por la inclusión en la marca del nombre del producto a distinguir. Dentro de estos supuestos el que cobra mayor relieve es el relativo a las palabras y los dibujos, ya que si el emblema o figura de una marca es la representación gráfica de una idea, indudablemente se confunde con la palabra o palabras que designen la misma idea de la otra marca a cotejo, por eso las denominaciones evocativas de una cosa o de una cualidad, protegen no sólo la expresión que las constituyen, sino también el dibujo o emblema que pueda gráficamente representarlas, lo anterior es así, porque de lo contrario sería factible burlar el derecho de los propietarios de marcas, obteniendo el registro de emblemas o palabras que se refieren a la misma cosa o cualidad aludida por la denominación ya registrada,

con la cual el público consumidor resultaría fácilmente inducido a confundir los productos. **Diversos criterios sustentados por la Suprema Corte y Tribunales Colegiados, han señalado que para determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión, debe atenderse a las semejanzas y no a las diferencias**, por lo que es necesario al momento de resolver un cotejo marcario tener en cuenta las siguientes reglas: 1) La semejanza hay que apreciarla considerando la marca en su conjunto. 2) La comparación debe apreciarse tomando en cuenta las semejanzas y no las diferencias. 3) La imitación debe apreciarse por imposición, es decir, viendo alternativamente las marcas y no comparándolas una a lado de la otra; y, 4) La similitud debe apreciarse suponiendo que la confusión puede sufrirla una persona medianamente inteligente, o sea el comprador medio, y que preste la atención común y ordinaria. Lo anterior, implica en otros términos que la marca debe apreciarse en su totalidad, sin particularizar en las diferencias que pudieran ofrecer sus distintos aspectos o detalles, considerados de manera aislada o separadamente, sino atendiendo a sus semejanzas que resulten de su examen global, para determinar sus elementos primordiales que le dan su carácter distintivo; todo ello deberá efectuarse a la primera impresión normal que proyecta la marca en su conjunto, tal como lo observa el consumidor destinatario de la misma en la realidad, sin que pueda asimilársele a un examinador minucioso y detallista de signos marcarios. Esto es así, porque es el público consumidor quien fundamentalmente merece la protección de la autoridad administrativa quien otorga el registro de un signo marcario, para evitar su desorientación y error respecto a la naturaleza y origen de los distintos productos que concurren en el mercado, por lo que dicha autoridad al momento de otorgar un registro marcario, siempre debe tener en cuenta que la marca a registrar sea lo suficientemente distintiva entre la ya registrada o registradas; de tal manera que el público consumidor no sólo no

confunda una con otros, sino que ni siquiera exista la posibilidad de que las confundan, pues sólo de esa manera podrá lograrse una verdadera protección al público consumidor y, obviamente, se podrá garantizar la integridad y buena fama del signo marcario ya registrado, asegurando de esa forma la fácil identificación de los productos en el mercado Por tanto, cuando se trata de determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión conforme a la fracción XVI del artículo 90 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, debe atenderse a las reglas que previamente se han citado."

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 1773/94. Comercial y Manufacturera, S.A. de C.V. 20 de octubre de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Jacinto Juárez Rosas.

Amparo en revisión 1963/94. The Concentrate Manufacturing Company of Ireland. 14 de octubre de 1994. Mayoría de votos. Ponente y disidente: Carlos Alfredo Soto Villaseñor. Secretaria: Silvia Elizabeth Morales Quezada.

"MARCAS. NEGACIÓN DE REGISTRO POR CONFUSIÓN. Ha de observarse que la semejanza de las marcas a que se refiere la Ley de la Propiedad Industrial, presupone un parecido, de manera que las marcas en comparación tienen que ser, necesariamente, diversas y no idénticas. De modo que deben, según el espíritu del ordenamiento en cita, evitarse fundamentalmente, todas las posibilidades de confusión y aunque atendiendo a los detalles de esas marcas pueden presentar diferencias y parecer distintas (dado que en el uso común y a la primera impresión no se tendrán siempre a la vista tales diferencias), si apreciadas en conjunto se prestarán a confusión debe negarse el registro de una de ellas."

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 2482/89. Kuwait Petroleum Corporation. 31 de enero de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Cuauhtémoc Carlock Sánchez.

Amparo en revisión 632/69. Roberto Fernández. 17 de julio de 1969. Mayoría de votos. Ponente: Arturo Serrano Robles. Disidente: Jesús Toral Moreno.

Séptima Época, Volumen 7, Sexta Parte, página 61.

"MARCAS, CONFUSIÓN DE.- Cuando el artículo 91, fracción XVIII, de la Ley de Invenciones y Marcas prohíbe el registro de una Marca que sea semejante a otra ya registrada y vigente, aplicada a artículos similares, en grado tal que pueda confundirse con la anterior, tomándola en su conjunto o atendiendo a los elementos que hayan sido reservados, se debe entender que se está protegiendo al fabricante de la competencia desleal, de manera que ningún competidor pueda venir a vender sus productos con una marca que induzca a confusión al público consumidor sobre cuál es el producto que está adquiriendo, lo que implica que si cree estar comprando al artículo de un productor, amparado con una marca, no se le debe inducir a confusión, de manera que venga a adquirir otro artículo, producido por otro fabricante, con la consiguiente lesión a los intereses del consumidor y del propietario de la primera marca. Luego **si la marca cuyo registro se solicita comprende la marca anterior en tal forma que el público consumidor pueda creer que al adquirir el nuevo producto está adquiriendo el anterior, o una variante del mismo, con la marca ligeramente modificada, en caso de registrarla se estaría violando la prohibición establecida en el precepto.** Para poner sólo algún ejemplo, puede pensarse que si se registrara por un productor la marca FORD KRAFT para amparar automóviles, es razonable que el público consumidor, al adquirirlos, podría haber sido inducido a pensar que estaba

comprando un vehículo producido por la fábrica titular de la marca FORD anterior, con la siguiente lesión a sus derechos de registro marcario. Y lo mismo sucede tratándose de tiendas, si la marca anterior es ASTRO, la solicitada ahora es ASTRO KRAFT."

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

Amparo en revisión 241/81.- Sun Chemical Corporation.- 30 de julio de 1981.- Unanimidad de votos.- Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.
Vols. 151-156, 6a. parte, p. 115.

"MARCAS, CONFUSIÓN DE. PROCEDIMIENTO PARA DETERMINARLA, INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 91 DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.- Cuando se trate de determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión, conforme a la fracción XVIII del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas, debe atenderse primordialmente a su conjunto, es decir, al efecto que produzcan tomadas globalmente, y de manera importante debe atenderse a la primera impresión, esto es, al efecto que produzcan tomadas globalmente, y de manera importante debe atenderse a la primera impresión, esto es, al efecto que puedan producir en el público consumidor al primer golpe de vista **o al ser oídas cuando son pronunciadas rápidamente, pues es de suponerse que el público consumidor no siempre hace un análisis minucioso y detallado de las marcas de los productos que adquiere, así como tampoco es necesario que fatalmente la similitud de los elementos principales pueda originar confusión.** Por tanto, para establecer si entre dos o más marcas registradas, o cuyo registro se pretende, existen elementos de confusión que puedan servir para determinar si una de ellas imita a las otras, no debe apelarse primordialmente al análisis de las diferencias que entre una y otra existan, porque no ha sido esa la mente del legislador en el caso, ya que ello requiere

una elaborada operación mental subjetiva, que el público consumidor que es el que puede ser inducido a error no está en aptitud de hacer en cada caso, sino que debe atenderse al análisis de las semejanzas que fácilmente pueden advertirse entre una y otra marca y que son las únicas susceptibles de provocar la confusión del público consumidor, induciéndolo a error respecto de alguna de ellas. Tal es el criterio que sustenta el legislador en el precepto legal citado, al establecer que no admitirá a registro una marca que sea semejante (igual o tan parecida) 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."

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 1829/81.- Hardy Spicer Limited.- 15 de marzo de 1982.- Unanimidad de votos.- Ponente: Genaro David Góngora Pimentel.

Sostiene la misma tesis:

Amparo en revisión 1829/81.- Barco of California.- 15 de marzo de 1982.- Unanimidad de votos. Amparo en revisión 1459/79.- Kern Foods, Inc.- 3 de mayo de 1982.- Unanimidad de votos. Vols. 157-162, 6a. parte, p. 106.

"MARCAS, DISTINCIÓN DE LAS. DEBE SER SUFICIENTE PARA PODER DISTINGUIR LOS PRODUCTOS O SERVICIOS A QUE SE APLIQUEN Y NO DEBEN REGISTRARSE SI SON CONFUNDIBLES CON OTRAS REGISTRADAS CON ANTELACIÓN. PECULIARIDADES DE LAS ESTABLECIDAS EN LOS ARTÍCULOS 90 Y 91, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.- Tratándose de cuestiones relativas a confusión de marcas, debe sostenerse que 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 ocurren en el mercado, y obviamente, al mismo tiempo, garantizar la integridad y buena fama del signo distintivo adoptado por el comerciante, asegurando la fácil identificación de las mercancías; en otras palabras, la marca ha 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 sufran mengua; esto justifica la existencia de la exigencia de que las marcas sean suficientemente distintivas entre sí, de suerte que el público consumidor no sólo no confunda una con otra, sino que ni siquiera exista la posibilidad de que las confunda. Estas peculiaridades las implica la ley de la materia, cuando establece en sus artículos 90 y 91, fracción XVIII, que la denominación que constituye la marca debe ser suficientemente distintiva para poder distinguir o identificar los productos o servicios a que se aplique o trate de aplicarse, frente a los de su misma especie y clase, y que una marca, no debe registrarse si es confundible con otra registrada con antelación." (énfasis agregado).

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

Amparo en revisión 1829/81.- Hardy Spicer Limited.- 15 de marzo de 1982.- Unanimidad de votos.- Ponente: Genaro David Góngora Pimentel.

Sostiene la misma tesis:
Amparo en revisión 60/82.- Barco of California.- 15 de marzo de 1982.- Unanimidad de votos.

Amparo en revisión 1459/79.- Kern Foods, Inc.- 3 de mayo de 1982. Unanimidad de votos.
Semanario Judicial de la Federación, 7a. Época Vols. 157-162, 6a. parte, p. 106.

Independientemente para calificar si una marca imita a otra, resulta evidente que cualquiera puede y tiene derecho de crear una marca diferente y distintiva extrayéndola del mundo de la imaginación y de la fantasía o de la simple realidad y orden de las cosas, por lo que la autoridad debe negar el registro de marcas semejantes , nulificar las que hubiere otorgado por error, inadvertencia o falta de apreciación o sancionar a los que pretendidamente deseen aprovechar para su propio beneficio el prestigio y éxito obtenido por un comerciante o fabricante.

La Ley de la Materia sanciona como una infracción administrativa el usar una marca en grado de confusión si dicha confusión ha sido declarada por el IMPI cuando la marca usurpadora se usa para distinguir los mismos o similares productos o servicios (artículo 213 fracción IV).

La consecuencia legal de esta conducta infractora puede ser una multa, o clausura temporal o definitiva, para lo cual se debe tomar en cuenta el carácter intencional del autor que hoy en día difícilmente puede considerarse como producto de una "casualidad".

Las anteriores disposiciones reflejan el afán del legislador de crear normas que, por un lado, garanticen la seguridad jurídica del titular de una marca registrada sobre la que ha invertido tiempo, capital y esfuerzo y, por el otro,

protejan al público consumidor de engaños y fraudes garantizando el resultado del ejercicio de su función selectiva

2.6.15. Marcas iguales o semejantes a un Nombre Comercial.

Por último la Fracción XVII del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, establece que:

No son registrables como marca:

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

La presente prohibición repite los supuestos de la fracción XVII, aunque referido a nombres comerciales, es decir, la autoridad marcaria deberá negar el registro, nulificar el concedido o bien sancionar el uso de una marca que sea

idéntica o semejante en grado de confusión a un nombre comercial que se haya estado usando con anterioridad.

Al respecto resulta conveniente aclarar que las marcas a que se refiere este dispositivo son en principio, las marcas de servicios y no las marcas de productos, puesto que dado el nombre comercial se destina a distinguir a un establecimiento comercial como tal, una marca que tienda a distinguir los servicios que se presten en el establecimiento puede provocar mayor confusión que una marca que distingue productos que poseen una individualidad propia aún fuera del establecimiento expendedor.

Los nombres comerciales gozan de una naturaleza diversa a las marcas, puesto que para gozar de un derecho de uso exclusivo no es necesario su depósito o registro ante la autoridad competente, sino que basta su uso para gozar de dicho derecho de exclusividad dentro de la zona geográfica que abarque la clientela efectiva del establecimiento a que se aplique, tomando en cuenta la difusión y la posibilidad de que su uso por un tercero induzca a error a los consumidores (artículo 105 Ley de la Propiedad Industrial).

Por lo anterior la tarea de la autoridad administrativa se encuentra limitada puesto que al efectuar ésta el examen de novedad sobre la solicitud de registro de una marca de servicios, únicamente podrá citar como anterioridades los

nombres comerciales ya publicados o solicitados, siendo materia de una nulidad ulterior si se otorga un registro no publicado o solicitado, pero sí usado o bien de una infracción administrativa.

2.7. PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE MARCA.

2.7.1. Trámite de registro.

Por lo que se refiere al trámite de registro de una marca, en primer lugar se debe de presentar una solicitud de registro de marca ante la Subdirección de Examen y Registro de Marcas, Signos Distintivos y Conservación de Derechos, de la Dirección de Marcas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, aunque puede ser también presentada en las provincias y territorios nacionales, en la delegación de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial correspondiente a cada Estado. En dicha solicitud, se deben de manifestar determinados datos[44], los cuales deben de ser ciertos y plenamente demostrables. Tal es el caso de la fecha de primer uso de la marca, ya que si se manifiesta en dicha solicitud una determinada fecha que sea falsa o que no se pueda demostrar con documentos fehacientes, en donde aparezca el nombre de

---

[44] Ley de la Propiedad Industrial, Artículo 113.

la marca, el nombre del titular y la fecha declarada, posteriormente, en el caso de que se inicie un procedimiento de declaración administrativa de nulidad, en contra de un registro marcario en el que, por ejemplo se encontró que la fecha de primer uso declarado es falsa, ésta la podrán fundamentar en la causal de nulidad establecida por la fracción III del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial, el cual establece lo siguiente:

> "Art. 151.- El registro de una marca será nulo cuando:
>
> III.- El registro se hubiera otorgado con base en datos falsos contenidos en su solicitud.."

Además de la solicitud de registro de marca debidamente registrada se deberá presentar el comprobante del pago de aprovechamientos correspondiente por el estudio de la solicitud, registro y expedición del título de marca[45].

2.7.1.1. Examen de forma.

Presentada la solicitud de registro de marca ante la mencionada Autoridad Administrativa, esta procederá a realizar una serie de examenes a fin de determinar si el signo marcario en cuestión es suceptible de registro.

---

[45] Ibidem, Artículo 114

El primero de estos dos exámenes, es el llamado Examen de forma[46], el cual consiste en la revisión por parte de la autoridad administrativa de que la solicitud de registro de marca contenga todos los datos que se requieren, previstos en el artículo 113 de la Ley de la Propiedad Indsutrial, tales como nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante, datos de la marca, fecha de primer uso, los productos o servicios a los que se aplicará la marca, así como el pago de aprovechamientos necesarios para iniciar el estudio de la solicitud.

El articulo 121 indica que si en el momento de presentarse la solicitud de registro de marca, satisface lo requerido por los artículos 113 fracciones I, II y IV, 114, 179 y 180, todos de la Ley de la Propiedad Industrial, esa será su fecha de presentación (fecha legal); de lo contrario, se tendrá como tal el día en que se cumpla con dichos requisitos.

Así las cosas tenemos que, satisfechos todos los requisitos arriba indicados, se procederá al exámen de fondo[47], es decir, verificar si la marca es registrable en los términos de la Ley de la Propiedad Industrial. Pero si la solicitud o la documentación que se exhibe no cumple con los requisitos legales o si existe algún impedimento para el registro de la marca o si existen anterioridades, es decir, solicitudes de registro de marca presentadas con anterioridad o marcas

[46]Ver supra, articulo 119.

[47]Ibidem, articulo 122

registradas vigentes, que sean idénticas o similares en grado de confusión a aquella y que se apliquen a los mismos o similares productos, el IMPI, lo comunicará por escrito al solicitante otrogándole un plazo de dos meses para que subsane los errores u omisiones en los que hubiese incurrido y manifieste lo que a su derecho convenga en relación con los impedimentos y las anterioridades citadas. Si el interesado no contesta, se considerará abandonada su solicitud.

2.7.1.2. Examen de fondo.

Satisfechos los requisitos previstos en el inciso anterior, la Subdirección de Examen y Registro de Marcas, Signos Distintivos y Conservación de derechos de la Dirección de Marcas del IMPI, procederá a realizar el examen de fondo, el cual consiste en verificar si la marca es registrable en los términos de ley, es decir que se sujeten a lo establecido por el artículo 89 de la Ley de la materia, el cual establece:

> "Art. 89.- Pueden constituir una marca los siguientes signos:
>
> I. Las denominaciones o 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 se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado."

2.7.1.3. Otorgamiento

Según se desprende de los puntos previamente estudiados la ley de la materia dispone que el trámite de registro de una marca se inicia mediante la presentación de una solicitud por escrito ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (artículo 113 de la Ley de Propiedad Industrial), cuya fecha legal será precisamente la presentación, si es que la solicitud respectiva reúne determinados requisitos (artículo 121 del ordenamiento legal citado).

Dicha solicitud debe someterse a dos exámenes. El primero de ellos es el llamado examen de forma, que tiene por objeto analizar si la solicitud y la documentación exhibidas cumplen con los requisitos que previenen la ley y el reglamento.

Una vez integrada la solicitud (bien porque originalmente se haya presentado completa y en forma o bien porque se haya cumplido con los

requisitos respectivos) la misma se somete al segundo examen, es decir, al examen de fondo.

Dicho examen tiene por objeto verificar si la marca es registrable en los términos de la ley de la materia, es decir, si no incurre en alguno de los supuestos prohibitivos contenidos en el artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Aprobados los examenes mencionados, es decir tanto el de forma como el de fondo, se procede a otorgar el registro de la marca solicitada, cuyos derechos de exclusividad no son definitivos, según se verá más adelante.

2.7.1.4. Negativa.

La negativa de registrar un signo marcario por parte del IMPI, se puede presentar por diversas razones, a saber:

a) Por ser contrario al orden público.

b) Por ir en contra de la moral y buenas costumbres.

c) Por contravenir cualquier disposición legal.

Así es, el artículo 4º de la Ley de la materia, establece los supuestos arriba mencionados, de los cuales a continuación me permito hacer un breve análisis.

- Orden Público: En un sentido amplio, podemos decir que designa el estado de coexistencia pacífica entre los miembros de una comunidad. Esta idea está asociada con la noción de paz pública, objetivo específico de las medidas de gobierno y policía[48]. El orden público comprende tradiciones y prácticas del foro, así como tradiciones y prácticas de las profesiones jurídicas. Podría decirse que el orden público se refiere, por así decirlo, a la "cultura" jurídica de una comunidad determinada, incluyendo sus tradiciones, ideales e, incluso, dogmas[49] y mitos sobre su derecho y su historia institucional. Si cabe un amplia metáfora podría decirse que orden público designa la idiosincracia[50] jurídica de un derecho en particular.[51]

- Buenas Costumbres: Concepto relativo a la conformidad que debe existir entre los actos del ser humano y los principios morales. Jurídicamente se recurre a este concepto para eludir la puntualización y determinación en instituciones que

---

48 BERNARD, Paul, La notion d'ordre public en droit administratif, Paris, Libbrairie générale de Droit et Jurisprudence, 1962

49 Proposición que se asienta por firme y cierta y como principio innegable de una ciencia.

50 Índole del temperamento y carácter de cada individuo, por la cual se distingue de los demás.

51 DICCIONARIO JURÍDICO MEXICANO, *ob. cit*., págs- 316-318.

pueden ser sutiles o cambiantes. El ordenamiento civil establece la ilicitud de los hechos y objetos materia de contrato o convenio cuando sean contarios a las leyes de orden público o a las buenas costumbres (aa 1830 y 1831 CC.)[52]

-Moral: Que no cae bajo la jurisdicción de los sentidos, por ser de la apreciación del entendimiento o de la conciencia.[53]

En virtud de lo anterior, y al caer una solicitud de registro de marca en dichos supuestos marcados por el mencionado artículo 4º de la Ley de la materia, además de los mencionados en las diecisiete fracciones del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, estudiado en el Capítulo II, punto 6, la autoridad responsable procederá a declarar la negativa de registro como marca. Situación que no puede ser recurrida administrativamente, toda vez que en materia marcaria no existen los recursos administrativos, por lo que el solicitante contará con 15 dias hábiles contados a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación correspondiente (a. 21 Ley de Amparo), para interponer el Juicio de Garantías correspondiente.

---

52 Ver supra. Tomo I. pág 310

53 DICCIONARIO DE LA LENGUA DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, *ob cit.*, pag. 894.

CAPITULO III

FUENTES DEL DERECHO MERCARIO.

CAPITULO III

FUENTES DE DERECHO MARCARIO.

De acuerdo con Rangel Medina las fuentes del derecho marcario las podemos clasificar en tres grandes grupos:

3.1. FUENTES FORMALES

3.1.1. La Constitución.

La empresa capitalista, que es la que prevalece en el sistema jurídico que nos rige, nace y se desarrolla en un régimen de libertad de comercio, esto es, en un sistema libre de empresa y de libre competencia que supone el reconocimiento y protección del individuo en el ejercicio de alguna actividad comercial, así como el otorgamiento de la misma oportunidad para concurrir al mercado, para atraer la clientela y para imponerse a los competidores.

Este principio de libertad de comercio está reconocido y regulado en nuestro sistema jurídico a través del artículo 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos enunciado como una garantía individual que además de constituir un derecho individual del empresario y del comerciante, constituye una protección y una garantía al consumidor en cuanto que la abundancia y variedad de las mercancías multiplican y facilitan su poder de elección y la satisfacción de sus necesidades.

Sin embargo la libertad de comercio no es una facultad irrestricta y carente de limitaciones que provea al empresario de un privilegio absoluto o una libertad natural que le permita recurrir a todos los medios de lucha para imponerse a sus competidores dominando el mercado y manejando a su antojo a la clientela, ya que ello supondría la destrucción absoluta de la libertad de comercio en su aspecto dinámico de protección tanto al empresario como al consumidor, para tornarla en un auténtico libertinaje desordenado y monopólico con una negatoria proyección social.

En efecto, la libertad de comercio debe ser considerada como una "libertad jurídica", es decir, como una facultad ordenada a ciertas finalidades, limitada por el respeto que debe darse a los derechos de los terceros y restringida en todo aquello que pueda significar un daño a la colectividad.

Esta libertad ordenada respeta el derecho del empresario, pero al mismo tiempo reconoce los derechos y la esfera de acción de sus concurrentes, de modo tal que les reconozca el derecho que les asiste de acudir a la clientela para atraerla, subordinándose a las necesidades y exigencias de ésta y, de ser necesario, hasta sus caprichos, sin dominarla de manera arbitraria, violenta o engañosa.

Las restricciones de orden público a esta libertad de comercio se consagran en el citado artículo 5o. Constitucional al preceptuar que:

> "Art. 5º.- ...El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataque los derechos de terceros, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marca la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial...".

Por lo tanto, la libertad de comercio e industria están constitucionalmente reconocidas siempre y cuando sean lícitas, concepto cuyo contenido debe ser proporcionado por la ley en cada caso y materia concretos, o en su defecto por un proceso de interpretación judicial.

Por otra parte, como ya quedo explicado, los derechos y prerrogativas sobre las marcas se consideran como objetos de la propiedad industrial, que a su vez constituye una de las dos formas de la propiedad inmaterial. Lo anterior presupone que los derechos exclusivos que la legislación sobre marcas, confiere y reconoce a los propietarios y usuarios de las mismas, son derechos de propiedad, aunque de una propiedad especial. Por tanto en vista de que el derecho de la propiedad en sentido genérico comprenden todos los bienes que entran en un patrimonio, también la propiedad industrial relativa a las marcas está garantizada por la Carta Magna tanto en su artículo 14 párrafo segundo, el cual señala que:

> "Art. 14.- ...nadie podrá ser privado de sus propiedades, posesiones o derechos sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho,

Como en su artículo 16, mismo que dispone:

> "...nadie puede ser molestado en sus papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde o motive la causa legal del procedimiento...".

De lo anterior se desprende que del conjunto de estos principios consagrados por nuestra ley fundamental, surgen lógica y forzosamente las

garantías individuales de la propiedad industrial sobre los signos distintivos. Por otro lado, cabe mencionar, que sólo una parte de la Ley de la Propiedad Industrial tiene apoyo constitucional en los artículos 28 y 89 fracción XV que se refieren a las facultades de la Federación para legislar sobre privilegios industriales de inversión y de mejoras, toda vez que según vimos en el primer capítulo del presente estudio, dichos artículos no regulan a los signos distintivos, sino únicamente a las creaciones nuevas.

De igual manera la fracción X del artículo 73 de la Carta Magna, faculta expresamente al Congreso para legislar en materia de comercio, en cuyo ramo ha sido costumbre incluir esta materia.

Según se señaló en líneas anteriores, la libre concurrencia es el efecto natural de la libertad de trabajo que estriba en la potestad que todo hombre tiene para dedicarse a la ocupación lícita que más le agrade, colocando a todo sujeto en la situación de poder desempeñar la misma función que otro u otros.

Sin embargo, si se limitara la libre concurrencia en el sentido de prohibir en general a una persona que realice determinada actividad económica que se ejecuta por un grupo privilegiado, se volvería negatoria la libertad de trabajo,

puesto que se estaría obstaculizando el ejercicio de dicha libertad a personas que no gozarán de tales prerrogativas exclusivas.

Es por esto que el citado artículo 28 Constitucional al consignar en su segundo y octavo párrafos la libre concurrencia, no hace sino afirmar la libertad de trabajo al disponer que en los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios. Sin embargo, dicho precepto constitucional nos enuncia de forma limitante aquéllas actividades que no constituyen monopolios, al establecer:

> "Art. 28.- ...Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora...".

Si se tiene en cuenta la división de la propiedad inmaterial en propiedad intelectual y propiedad industrial, se puede decir que los privilegios a que alude el precisado precepto constitucional se limita a los derechos de autor sobre obras literarias, artísticas y científicas, y a los derechos de propiedad industrial sobre las creaciones nuevas. Nada se dice acerca de los signos distintivos, es decir, respecto de la segunda clase de objetos de las prerrogativas industriales que no son las creaciones nuevas.

Por su parte, la fracción XV del artículo 89 de nuestra Ley Suprema, señala como facultad y obligación del Presidente de la República la relativa a "conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria", esto es, la facultad a otorgar los títulos que acrediten los derechos de propiedad industrial sobre las creaciones nuevas, sin que se mencionen, como en el artículo 28, los privilegios a autores o artistas, aunque sí repite la omisión de dicho artículo en lo concerniente al otorgamiento de privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, para el uso de los signos distintivos.

En consecuencia, los artículos 28 y 89 fracción XV de nuestra Constitución no pueden considerarse estrictamente como un apoyo expreso del derecho marcario ni como una base expresa que justifique constitucionalmente la existencia y reconocimiento de los derechos de propiedad industrial sobre dichos signos distintivos, en virtud de la evidente omisión en su señalamiento expreso. Sin embargo, no debe descuidarse el hecho indubitable de que en forma genérica se les reconoce dentro del aspecto dinámico de la libertad de comercio garantizada, en términos generales, en el artículo 28 Constitucional que la comprende, integra, sirve y le permite desarrollarse dentro de un marco lícito.

No obstante lo anterior y la omisión de regular en forma expresa los signos distintivos por parte del artículo 28 y 89 fracción XV de nuestra Constitución, consideramos que la protección concedida al signo, y consistente en el derecho exclusivo de colocarlos en las mercancías propias, garantiza del peligro de que otros puedan usurparlo y hagan aparecer falsamente determinados artículos como provenientes de una persona que ha acreditado los productos de su trabajo, es decir, los derechos que se conceden a los poseedores de tales signos distintivos no difieren, en cuanto a su finalidad, de los comprendidos en el concepto de derecho de autor.

3.1.2. Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento.

Sin lugar a duda, estos ordenamientos que agrupan disposiciones especiales tendientes a regular la materia de la propiedad industrial, constituyen la principal fuente formal del derecho de marcas.

La presente ley, se publicó el 27 de junio de 1991, entró en vigor 28 de junio de 1991 y posteriormente reformada, modificada y adicionada por decreto precidencial el día 2 de agosto de 1994. Esta reforma modificó el nombre de la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial por el que actualmente tiene de Ley de la Propiedad Industrial. El decreto en comento entró en vigor el

día 1º de octubre de 1994 y contiene como uno de los propósitos que originaron la creación y promulgación de una "nueva" ley en materia de propiedad industrial fue la introducción de nuevas disposiciones y una terminología adaptada a la evolución tanto de la legislación como de la doctrina internacionales en ésta materia. "El régimen jurídico de un país no puede ser estático. Debe adaptarse a la dinámica de la realidad social en esencia cambiante y responder adecuadamente a las necesidades y aspiraciones de la colectividad nacional", (Iniciativa de ley que regula los Derechos de los Inventores y el Uso de los Signos marcarios presentada por el entonces Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos Lic. Luis Echeverría Alvarez, al Congreso de la Unión con el objeto de derogar la Ley de la Propiedad Industrial, promulgada el 31 de diciembre de 1942).

En efecto, resultaría paradójico que ante el ordenamiento jurídico que rige el producto de la actividad creadora del hombre, no se aplicará la inventiva y la decisión necesaria para ajustarlo a la realidad que pretende regir. De conformidad con la citada iniciativa el título que en ella se propuso para denominar a la nueva ley de la materia en estudio, se ajustaba más al espíritu del artículo 28 Constitucional además de ser más preciso puesto que las marcas se dan tanto en la actividad comercial como industrial.

3.1.3.Tratados y acuerdo comerciales.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 133 de la Constitución que nos rige, establece lo siguiente:

> "Art. 133.- Esta Constitución, las Leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados."

En la materia en estudio encontramos diversos tratados o acuerdos de los que México es parte firmante y que en consecuencia, constituyen fuentes formales del derecho marcario. Entre documentos, encontramos los siguientes:

a.- Declaración el 7 de junio de 1895 entre Bélgica y México para la Protección Recíproca de Marcas de Fábrica y de Comercio.

b.- Tratado del 16 de agosto de 1893 entre los Estados Unidos Mexicanos y el Imperio Alemán para la Protección de las Marcas de Fábrica.

c.- Convenio del 10 de abril de 1899 entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Francesa, sobre Propiedad Industrial.

d.- Convención de Unión de París del 20 de marzo de 1883.

e.- Arreglo de Madrid del 14 de abril de 1891.

f.- Tratado sobre Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Marcas de Comercio y de Fábrica del 27 de Enero de 1902 (2a. Conferencia Internacional Americana).

g.- Convención sobre Patentes de Invención, Dibujos, Modelos Industriales, Marcas de Fábrica y de Comercio y Propiedades Literarias y Artísticas del 23 de agosto de 1906 (3a. Conferencia Internacional Americana).

h.- Convención sobre marcas de Fábrica y de Comercio del 20 de agosto de 1910 (4a. Conferencia Internacional Americana).

I.- Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial (Washington 1929).

j.- Acuerdo comercial entre México y Francia firmado el 29 de noviembre de 1951.

k.- Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Para el derecho marcario y en general la propiedad industrial, guarda especial y trascendental importancia la Convención de Unión de París, por lo que profundizaremos en el análisis de su estudio.

Este convenio, es el tratado internacional más importante y más antiguo en materia de propiedad industrial, ya que es el tratado al que más países se han adherido en el mundo, amén de que está vigente desde el año de 1883 en que se suscribió.

Este tratado ha sido revisado seis veces por los países miembros de la unión, la primera fue el día 14 de diciembre de 1900, en la ciudad de Bruselas, Bélgica, la segunda fue el 2 de junio de 1911, en la ciudad de Washington, D.C., Estados Unidos de América, la tercera fue el 6 de noviembre de 1925, en la ciudad de La Haya, Holanda, la cuarta fue el 2 de junio de 1934, en la ciudad de Londres, Inglaterra, la quinta fue el día 31 de octubre de 1958, en la ciudad de

Lisboa, Portugal, y la sexta y última fue el día 14 de julio de 1967, en la ciudad de Estocolmo, Suecia.

Fue precisamente en la última revisión, el día 14 de julio de 1967, en la ciudad de Estocolmo, Suecia, cuando México decidió adoptar el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, y en consecuencia en la misma fecha se admitió al mismo.

Este tratado internacional, fue aprobado por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, el día 11 de septiembre de 1975, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 27 de julio de 1976.

Los trabajos que condujeron a la promulgación del Convenio se iniciaron en la Conferencia de París de 1878. Su objetivo primordial se hizo consistir en otorgar una amplia protección a la propiedad industrial en una época en la que Europa sueña con la unidad internacional bajo la hegemonía europea en un tiempo en el que se cree en la existencia de un derecho natural como fuente de paz entre las naciones. Esta filosofía tuvo una influencia predominante en las decisiones que precedieron a la redacción del convenio, adoptando con ellos, la idea de que asiste un derecho natural a los propietarios de derechos inmateriales sobre el fruto de su creación.

Además de las disposiciones generales del Convenio de París que se aplican a todas las figuras de la propiedad industrial que regula éste, existen ciertos artículos que regulan particularmente a los signos marcarios tales como el artículo 6, 6 bis, 6 ter, 6 quater, 6 quinquies, 6 sexies, 6septies, el artículo 7 y 7 bis y los artículos 9, 10, 10 bis y 10 ter.

Los anteriores preceptos se pueden resumir básicamente en los principios que a continuación se analizan.

Uno de los principios del Convenio de París está constituido por el hecho de que se concede a los nacionales de todos los países de la Unión el mismo trato que los nacionales del propio país, lo que se conoce como la regla del "trato nacional" o de "la asimilación". A estos efectos se consideran asimilados también, a los ciudadanos de los países miembros de la Unión, los ciudadanos de los países no miembros siempre que estén domiciliados o tengan un establecimiento industrial o comercial efectivo y real en el territorio del país de la Unión en cuestión Lo anterior al margen de que variados países ya aplican una norma similar en sus legislaciones nacionales con independencia de cualquier convenio internacional. Sin embargo, el Convenio de París tiene el mérito de fijar esa norma de la "asimilación" haciéndola obligatoria para los países miembros.

Otro principio lo constituye el llamado **"derecho de prioridad"** que implica que el solicitante de un registro de marca depositada en uno de los países de la Unión dispone de seis meses para solicitar con prioridad una protección similar en todos los demás países de la Unión en los cuáles dicho depósito no podrá ser invalidado por hechos ocurridos en el intervalo de ambos depósitos. El gozar de este derecho de prioridad significa poder organizar sin prisa ni dificultades una protección verdaderamente internacional de la marca sin verse amenazado por el nacimiento de derechos análogos a favor de terceras personas.

Aunado a lo anterior, otro efecto del llamado derecho de prioridad, consiste en que los efectos de la presentación de las solicitudes en los demás países se retrotraen a la fecha de presentación de la solicitud en el país primitivo, esto es, todas las fechas legales coinciden con la inicial, condicionado a que dicho derecho se ejerza en tiempo, es decir, dentro de los seis meses siguientes a la fecha legal del primer país de depósito.

Por otro lado el convenio concede una serie de garantías para los titulares de derechos de propiedad industrial y, en este caso concreto, para los titulares de signos marcarios como el reconocimiento de la independencia de las marcas nacionales entre si, incluso cuando se trata de la misma marca, del mismo propietario y para los mismos productos o servicios, lo que supone que una marca

depositada por un ciudadano de un país de la Unión no podrá ser rehusada o invalidada por otro país miembro en virtud de no haber sido depositada, registrada o renovada en el país de origen.

De igual manera se dispone que una marca regularmente registrada en el país de origen será registrada y protegida "tal cual es" (por lo que se refiere a su forma) en los otros países de la Unión con las siguientes reservas:

i) Que no afecte a derechos adquiridos por terceros;

ii) Que no esté desprovista de todo carácter distintivo, o en su caso, sea meramente descriptiva.

iii) Que no sea contraria a la moral o al orden público y principalmente de naturaleza tal que pueda engañar al público.

Así mismo, los países de la Unión se comprometen a proteger las marcas de servicio aun y cuando no prevean su registro. De esta forma, los países de la Unión han establecido, para las marcas registradas en el país de origen, ciertas reglas comunes que han facilitado grandemente el registro de las marcas y, por consiguiente, el comercio internacional entre esos países que las utilizan lo que significa que el efecto económico de estas disposiciones es también considerable.

k.- TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMERICA DEL NORTE (TLCAN).

Comentarios Generales.

Este tratado internacional celebrado entre los Estados Unidos de América, Canadá y los Estados Unidos Mexicanos, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 31 de diciembre de 1993 y entró en vigor el día 1° de enero de 1994, agrupa a las tres naciones que conforman la parte norte del continente americano y que es la más importante de las tres en que se divide nuestro continente, por la sencilla razón, de que es en esta parte del continente dónde se encuentran las dos máximas economías del mismo, además de que los Estados Unidos de América son la primera economía a nivel mundial, y el Canadá es una de las economías más sanas del planeta y además de ser junto con los Estados Unidos de América, los dos únicos estados del llamado primer mundo, en el continente.

El TLCAN se compone de ocho partes y dos acuerdos, es la sexta parte, la que comprende el capítulo XVII del tratado, la que se ocupa de nuestra materia, y en la cual nos basaremos para desarrollar el presente trabajo de investigación, dicha parte se intitula **"PROPIEDAD INTELECTUAL."**

Analisis del Capitulo XVII del TLCAN.-

Se negociaron en este apartado de propiedad intelectual, los derechos de autor, grabaciones de sonido, señales de satélite, marcas comerciales, indicaciones geográficas, protección a la denominación de origen, diseños industriales y la ejecución de medidas para desalentar las violaciones en esta materia.

El capítulo XVII del TLCAN comienza con la denominación de "La naturaleza y el ámbito de las obligaciones," que establece la obligación que han contraído las partes de brindar a sus nacionales y extranjeros una protección y oportunidad de defensa de sus derechos, sin que esta protección y derechos se lleguen a convertir en obstáculos para el comercio. Por "Protección Ampliada" se entiende que los estados legislarán lo suficiente en caso de no contar con adecuada protección a los derechos de propiedad intelectual. Esta será tan amplia como sea necesario, conservando compatibilidad con el tratado.

Es también aplicable la cláusula del "tratado nacional", con la que se brinda protección a las partes, igual y nunca menor que la que se otorga a un nacional.

El TLCAN define como MARCA cualquier signo que permita distinguir bienes o servicios de una persona de los de otra. Esta debe registrarse y su único requisito es que tales signos sean visibles.

La marca registrada está regida por dos principios básicos: la especialidad, que se refiere a un producto o servicio especifico y la territorialidad que indica el ámbito geográfico de reconocimiento de la marca.

En relación con los medios de defensa, previstos por el tratado, que es el tema que nos interesa, del derecho emanado por la propiedad intelectual están establecidas diversas vías, recursos y medios de impugnación que procuran su reconocimiento y protección. Quedó comprometida la obligación de legislar en los derechos internos tales procedimientos de defensa; de no contar con ellos se adoptarán las medidas de mayor eficacia, quedando en claro que todo tipo de medidas que se llegaran a establecer deberán evitar barreras al comercio o abuso de los procedimientos.

Como medidas precautorias, se entiende la búsqueda de hacer efectivos los derechos de propiedad intelectual. Para tal objeto, los estados partes se comprometen a dar facilidades para dicho fin, disponiendo que las autoridades

judiciales tengan facultades para ordenar las medidas rápidas y eficaces para evitar las infracciones sobre la materia.

Por lo que se refiere a las medidas precautorias se tiene que la seguridad de las mismas es, fijar la naturaleza de las sanciones mediante las cuales, rápida y eficazmente, se evitarán las infracciones a los derechos de propiedad intelectual y, en particular, a la importación de mercancías infractoras, estructurándose, en forma genérica, las bases para dichas medidas; también se preveen las obligaciones y tipos penales con respecto a la falsificación de marcas.

3.1.4. Jurisprudencia.

Siguiendo la concepción de Jurisprudencia que propone el maestro Rangel al margen del sentido restrictivo - formal que le asigna la Ley de Amparo-, comprendemos también las opiniones del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial que, en la materia de estudio, constituyen una fuente formal importantísima debido a la ausencia o escaso número de obras y trabajos marcarios al respecto.

En efecto, si nos apegamos al término jurisprudencia en sentido formal, la misma se constituye exclusivamente por las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los Tribunales Colegiados de Circuito.

Sin embargo, debido a la estructura procesal que en México rige para dar solución a los conflictos de índole marcaria y debido a que es la autoridad administrativa la que tiene a su cargo la aplicación en primera instancia de la Ley de la Propiedad Industrial, generando, en consecuencia, diversos criterios en diferentes aspectos de la Propiedad industrial, y en el caso que nos ocupa, en cuanto a la prelación en la solicitud de registro de las marcas que constituye uno de los temas más controvertidos debido a la contradicción existente entre la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial y la Ley vigente.

Bajo el término jurisprudencia comprenderemos todas y cada una de las opiniones que reunidas y sistematizadas vienen dando forma a la misma y las cuales pueden provenir de la Dirección General del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, de los juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administrativa y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. "A pesar de que las determinaciones de dicha dirección no se caracterizan ciertamente por su uniformidad, constituyen una inagotable y muy importante fuente de conocimiento del derecho marcario mexicano. Bien seleccionado y

ordenado el material producido en esta primera etapa de las contiendas que afectan al derecho sobre marcas, representa sin duda alguna un valioso instrumento de consulta sobre todo por el entrelazamiento estrecho que paulatinamente viene operándose entre las opiniones de dicha autoridad administrativa con las que se sustentan las autoridades judiciales"[54].

En segundo término se cuenta con las opiniones de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa los cuales desde un punto de vista constitucional tienen a su cargo revisar las resoluciones de la autoridad administrativa en cuestión. Aún y cuando, si bien es cierto, que las sentencias de estos juzgados no tienen por sí mismas el carácter de definitivas ya que pueden ser impugnadas, no menos cierto es que constituyen un autorizado y útil núcleo de jurisprudencia que ha menudo es confirmada por el tribunal revisor.

Finalmente, por cuanto a los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa, a través del recurso de revisión que se interpone contra las sentencias de los Jueces de Distrito, sus ejecutorias proporcionan tanto formalmente como por su contenido, la más valiosa interpretación e integración de la Ley.

---

[54] "Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística", Editorial Libros de México, S.A No 2; julio-embre, México, 1963, pág 163

Por tanto, no sólo la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa están construyendo con sus valiosas opiniones una fuente formal del derecho marcario mexicano, sino que también los Jueces de Distrito en Materia Administrativa y la propia autoridad administrativa coadyuvan valiosamente en dicha actividad.

3.2. FUENTES SUPLETORIAS.

Dentro de las fuentes supletorias del derecho marcario encontramos la legislación civil, mercantil y penal tanto sustantiva como objetiva.

Los preceptos legales en materia de marcas por su naturaleza especial omiten la regulación específica y detallada de algunas figuras e instituciones regidas por otras materias y, en particular, por el derecho común. En efecto en variadas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial y de su Reglamento, se consagran necesarias referencias a las materias antes citadas debido a la expresa utilización de figuras jurídicas de su competencia.

En varios preceptos también efectúa una remisión expresa a tales ordenamientos tanto en lo sustantivo como en lo objetivo como lo es el caso particular de las normas de la ley y reglamento marcarios, reguladoras de los

procedimientos administrativos bajo los cuales han de ejecutarse las acciones administrativas de nulidad, falsificación, imitación, uso ilegal, competencia desleal, y extinción, así como las que en materia de responsabilidad civil y penal consigna a propósito de medidas precautorias y de aseguramiento.

Sin embargo, la supletoriedad sólo se aplica para integrar una omisión en la ley o para interpretar sus disposiciones en forma que se integren con principios contenidos en otras leyes, es decir, para que aplique la supletoriedad, es necesario que se reúnan los siguientes requisitos:

1. Que el ordenamiento que se pretenda suplir lo admita expresamente, y señale el estatuto supletorio;

2. Que el ordenamiento objeto de supletoriedad prevea la institución jurídica de que se trate;
3. Que no obstante esa previsión, las normas existentes en tal cuerpo jurídico sean insuficientes para su aplicación a la situación concreta presentada, por carencia total o parcial de la reglamentación necesaria; y
4. Que las disposiciones o principios con los que se vaya a llenar la deficiencia no contraríen, de algún modo, las bases esenciales del sistema legal de sustentación de la institución suplida.

Lo anterior queda corroborado con la siguiente jurisprudencia y tesis jurisprudencial:

SUPLETORIEDAD DE LA LEY. REQUISITOS PARA QUE OPERE. Los requisitos necesarios para que exista la supletoriedad de unas normas respecto de otras, son: a) que el ordenamiento que se pretenda suplir lo admita expresamente, y señale el estatuto supletorio; b) que el ordenamiento objeto de supletoriedad prevea la institución jurídica de que se trate; c) que no obstante esa previsión, las normas existentes en tal cuerpo jurídico sean insuficientes para su aplicación a la situación concreta presentada, por carencia total o parcial de la reglamentación necesaria, y d) que las disposiciones o principios con los que se vaya a llenar la deficiencia no contraríen, de algún modo, las bases esenciales del sistema legal de sustentación de la institución suplida. **Ante la falta de uno de estos requisitos, no puede operar la supletoriedad de una legislación en otra.**

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 124/92. Microtodo Azteca, S.A. de C.V. 6 de febrero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Gilda Rincón Orta. Secretaria: Ana María Serrano Oseguera.

Amparo en revisión 958/91. Desarrollo Galerías Reforma, S.A. de C.V. 19 de marzo de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Gilda Rincón Orta. Secretaria: Ana María Serrano Oseguera.

Amparo directo 1433/92. Gilberto Flores Aguilar y otros. 26 de marzo de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Alejandro Villagómez Gordillo en sustitución de la Magistrada Gilda Rincón Orta. Secretaria: Ana María Serrano Oseguera.

Amparo directo 3582/92. Tumbo de la Montaña, S.P.R. de R.L. 9 de julio de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretario: Luis Arellano Hobelsberger.

Amparo directo 604/94. Videotique, S.A. de C.V. y otros. 17 de febrero de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Gilda Rincón Orta. Secretaria: Ma. Elisa Delgadillo Granados.

SUPLETORIEDAD. La supletoriedad de la ley, sólo se surte cuando, en determinada institución jurídica prevista por la ley a suplir, existen lagunas u omisiones, las cuales podrían ser subsanadas con las disposiciones que la ley supletoria contenga en relación a dicha institución jurídica, pero de ninguna manera la supletoriedad tendrá el alcance de aplicar dentro de la codificación especial relativa, instituciones o requisitos no contemplados en la ley a suplir.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO.

Amparo directo 898/94. Hugo Jaime García. 11 de enero de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Cerdán Lira. Secretario: Raúl Alvarado Estrada.

Amparo directo 842/94. Designa, S. A. 4 de enero de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Cerdán Lira. Secretario: Raúl Alvarado Estrada.

3.3. FUENTES MATERIALES.

3.3.1. Principios Generales del Derecho.

Casi todos los códigos modernos consagran estos principios generales como el último de los recursos de que el juzgador puede valerse para resolver las controversias sometidas a su conocimiento. En nuestro derecho positivo tanto el

artículo 14 cuarto párrafo de la Constitución como el 19 del Código Civil los regulan en forma expresa disponiendo:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

> "Art.- 14.- En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a la falta de esta se fundará en los principios generales del Derecho".

Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia Federal;

> "Art. 19.-...deberán resolverse conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica. A falta de ley se resolverán conforme a los principios generales del derecho romano y para otros al derecho justo o natural".

Sin embargo, surge el problema ineludible de determinar que debe entenderse por "Principios Generales del Derecho", la que constituye una de las cuestiones más controvertidas en la literatura jurídica, en donde para algunos tratadistas aquellos corresponden a los principios generales del derecho romano y para otros al derecho justo o natural.

Con independencia del significado de tal expresión, cuyo alcance no es materia del presente estudio, resulta indudable el reconocimiento expreso que nuestras leyes otorgan a los principios generales del Derecho como fuente obligatoria para interpretar e integrar la ley y por lo tanto, deben tomarse como válidos para llenar las lagunas que indudablemente existen en la legislación marcaria positiva.

En efecto, en todos aquellos casos en que las fuentes formales resultan insuficientes para la solución de una controversia marcaria, queda el juzgador en una situación muy semejante a la del legislador ya que deberá completar dicha labor legislativa mediante la aplicación de principios dotados de una validez intrinseca y en la misma forma en que el legislador lo habría hecho de haberlos tenido presentes y desde luego, sin contradecir en nada al conjunto de normas legales, a efecto de que el sistema jurídico pertenezca homogéneo.

3.3.2. Equidad.

Las leyes son por naturaleza enunciados generales que, en consecuencia, no abarca todos los casos concretos en una forma integral, sino que ello pueda constituir un impedimento para la correcta aplicación de la justicia. Además, en ocasiones, la aplicación estricta de una norma a una situación concreta puede

resultar del todo inapropiada, en todo caso el juzgador deberá hacer un llanamiento a la equidad con el objeto de atemperar el rigor de la disposición general y abstracta.

De acuerdo a la concepción aristotélica la equidad es una virtud del juzgador, un correctivo, un remedio que el juzgador aplica para subsanar los defectos derivados de la generalidad de la ley. Por tanto, lo equitativo, siendo lo justo, no necesariamente es lo justo legal, en cuyo caso se convierte en una necesaria rectificación de la justicia rigurosamente legal que puede ser la injusticia de un caso determinado y que en el derecho marcario, al igual que en el resto del derecho positivo, encuentra plena vigencia.

"La aplicación del criterio de equidad en los casos en que existe una laguna en el derecho legislado, permite conciliar las exigencias de la justicia con las de la seguridad jurídica y hace posible la realización plena de otro de los postulados capitales de la vida del derecho, a saber: la coherencia y unidad armónica de cada sistema", [55]

---

[55]GARCÍA Maynez, Eduardo; "Introducción al Estudio del Derecho"; Edit. Porrúa, S.A., Trigésima cuarta ón. México, 1982, p 378

3.3.3.Derecho Comparado.

Esta disciplina consiste en el "estudio comparativo de instituciones o sistemas jurídicos de diversos lugares o épocas, con el fin de determinar las notas comunes y las diferencias que entre ellos existen y derivar de tal examen conclusiones sobre la evolución de tales instituciones o sistemas y criterios para su perfeccionamiento y reforma"[56], con miras a un mejoramiento en la elaboración, interpretación, estudio y aplicación de las normas de nuestro derecho positivo.

Obviamente el valor de la doctrina, jurisprudencia y legislación extranjeras es meramente ilustrativo en tanto que pueden aprovecharse ideas que hagan más comprensibles instituciones, en el caso concreto, de derecho marcario, no suficientemente exploradas por el legislador nacional.

3.3.4. Doctrina

"Se da el nombre de doctrina a los estudios de carácter científico que los juristas realizan acerca del derecho, ya sea con el propósito puramente técnico

---

[56]Ver supra, págs. 162 y 163.

de sistematización de sus preceptos, ya con la finalidad de interpretar sus normas y señalar las reglas de su aplicación" [57].

Existen algunas disposiciones legislativas que expresamente reconocen a la doctrina el carácter de fuente, como acontece en el artículo 222 del Código Federal de Procedimientos Civiles o el artículo 292 del Código Federal de Procedimientos Penales, que a la letra señalan, respectivamente:

Código Federal de Procedimientos Civiles;

> "Art. 222.- Las sentencias contendrán, además de los requisitos comunes a toda resolución judicial, una relación sucinta de las cuestiones planteadas y de las pruebas rendidas, así como las consideraciones jurídicas aplicables, tanto legales como **doctrinarias**, comprendiendo en ellas los motivos para hacer o no condenación en costas, y terminarán resolviendo con toda precisión los puntos sujetos a la consideración del tribunal y fijando en su caso, el plazo dentro del cual deben cumplirse." (Énfasis agregado).

Código Federal de Procedimientos Penales;

> "Art. 292.- El Ministerio Público al formular sus conclusiones, hará una exposición breve de los hechos y de las circunstancias peculiares del procesado; propondrá las cuestiones de derecho que se presenten

---

[57] Ver supra.pág. 76.

> y citará las leyes, ejecutorias o **doctrinas aplicables**. Dichas conclusiones deberán precisar si hay o no lugar a la acusación". (Énfasis agregado).

Las opiniones de los autores y tratadistas del derecho marcario aún y cuando constituyan un influjo privado entre legisladores y juzgadores y carezcan de una obligatoriedad absoluta, representan un importantísimo papel entre los diversos factores ideológicos para interpretar, aplicar e inclusive reformar la legislación mexicana en materia de marcas.

Aunado a lo anterior es menester connotar, como afirma David Rangel Medina[58], que la validez de la doctrina como fuente del derecho se sustenta también en el hecho de que es ésta la que aporta las opiniones y da a conocer las verdades jurídicas de indiscutible validez denominados principios generales del derecho que según quedó expuesto, poseen un reconocimiento Constitucional expreso.

---

[58]RANGEL Medina David, *ob. cit.*, pág. 141

CAPITULO IV

LA PRELACIÓN.

CAPITULO IV

LA PRELACIÓN

4.1. DEFINICIÓN

Según el Diccionario de la Academia, PRELACIÓN es la "antelación o preferencia con que una cosa debe ser atendida respecto de otra con la cual se compara". Que una cosa deba ser atendida con antelación, significa que lo sea con anticipación, en orden al tiempo, respecto a otra. Preferencia, en éste contexto, debe entenderse como primacía o ventaja con que debe atenderse un derecho respecto a otro.

Es uso frecuente, usar como sinónimos prelación y preferencia. Así, se dice que un crédito hipotecario tiene prelación sobre el bien hipotecado. Igualmente, se habla de PRELACIÓN para referirse a la preferencia en el ejercicio o adquisición de un derecho determinado; vgr.; el arrendatario en el nuevo arrendamiento o venta de la cosa arrendada (a. 2447 CC).

Es difícil, pero no imposible, distinguir los conceptos prelación de preferencia, sin embargo podemos decir que PREFERENCIA tiene un significado

más amplio y absoluto: el de excluir cualquier otro derecho que se le oponga; vgr.; el aparcero que al terminar el contrato hubiere cumplido fielmente sus compromisos, goza del "derecho del tanto", si la tierra que estuvo cultivando va a ser dada en nueva aparcería (a. 2750 CC). La PRELACIÓN, en cambio, implica la existencia de un orden, en el cual otros derechos pueden adelantarse, tener preferencia; vgr.; en la quiebra, los acreedores por gastos de enfermedad son singularmente privilegiados; pero se encuentran en tercer lugar en el orden de prelación (artículos.261 y 262 Ley de Quiebras y 113 y 114 de la Ley Federal del Trabajo).

En la historia de los derechos novohispano y mexicano con ésta expresión se alude a un sistema para la aplicación del derecho creado por Alfonso XI en 1348. "El Ordenamiento de Alcalá" de ésa fecha, fijó el orden de prelación que debía seguirse para la aplicación del derecho, en todos aquellos casos que debían ser resueltos por los órganos aplicadores del mismo. Este orden de prelación de "fuentes" (textos legislativos), se mantuvo adicionándosele cada vez el texto más reciente, en España y en los países hispanoamericanos hasta que se generalizó el movimiento codificador y los múltiples ordenamientos jurídicos castellanos, indianos y nacionales fueron sustituidos por códigos, a la manera napoleónica.

No era ésta la primera vez en la historia del derecho que se establecía un orden a seguir para la consulta de las fuentes en las que se hallaba contenido el derecho aplicable. El fenómeno se había presentado desde tiempos muy remotos y es típico de épocas de "dispersión normativa". En el imperio romano de Oriente el emperador Teodosio II había dictado una Constitución, en el año 426 d.c., que se conoce como la Ley de Citas o Citaciones a través de la cual se fijaba el orden en que debía ser consultada la doctrina de los jurisconsultos romanos. Sin embargo, en la historia de nuestro derecho el orden de prelación de fuentes que se aplica durante toda la época colonial y buena parte del siglo XIX es el castellano, de ahí que sea precisamente éste el que aquí se describe.

A partir del siglo XIII se inicia en buena parte de Europa un proceso de territorialización del derecho que tiene en España, y concretamente en Castilla, características muy peculiares. Desde 1230, con la unión de Castilla y León se forma la corona de Castilla. Esta unión que pudo haberse realizado respetando la autonomía de ambos reinos y de los que se fueran incorporando, se hizo bajo el signo del centralismo y el acrecentamiento del poder real. El proceso se va desarrollando lentamente y con ocasionales retrocesos. Al lado de la hegemonía política, Castilla busca la unificación jurídica; para lograrla pretende sustituir el derecho local de cada una de las ciudades por el derecho creado por el rey.

Los textos que utilizan los monarcas castellanos para lograr la sustitución de los derechos locales son varios: el Fuero Real, el Fuero Juzgo, el Espéculo y las Partidas. Salvo el tercero, han sido atribuidos tradicionalmente a Alfonso el Sabio (1252-1284). Con éstos textos -de amplia influencia romana- se busca sustituir los derechos tradicionales que se había ido formando en cada lugar desde el tiempo de la reconquista y repoblación del territorio que se iba arrebatando a los musulmanes. Uno de los modos de sustitución era precisamente el de la concesión del Fuero Real o el Juzgo a una ciudad importante, de modo que su fuero local quedara reducido a simple ordenanza municipal. Los fueros alto medievales contenían una serie de preceptos jurídicos y algunos alcanzaban a regular la totalidad de la vida de la localidad. Con su sustitución, se pretende que la función que venían desarrollando estos fueros descanse en unos de los reales recién concedidos.

Esta política encontró una importante resistencia, y en 1272, los nobles de Castilla y los Consejos obligaron a Alfonso X a confirmar los privilegios personales que tenían antes de su reinado. Para 1348 había lugares en los que se aplicaban fueros municipales originarios, otros en los que regía el Fuero Juzgo y todavía otros en los que el Fuero real era el derecho municipal.

Desde 1272 poco a poco se había ido delineando una política que distinguía entre pleitos foreros y pleitos del rey y que buscaba que en cada uno se aplicara distinto derecho En los primeros el derecho que había de aplicarse en la primera instancia y la apelación era el municipal (del fuero local); el juzgador en éstos casos podía ser alcalde forero, juez de corte o incluso el mismo rey. En los segundos, que eran los menos, y todos relacionados con graves asuntos de derecho penal, sólo podían juzgar el rey y sus jueces, conforme al estilo de la corte. Dentro de éste derecho real se hallaban incluidos para el siglo XIV los ordenamientos de leyes, esto es, leyes aprobadas por el rey y las cortes. La unión con los estamentos privilegiados le significó al rey un apoyo importante para ir logrando la unificación política y la jurídica. Así pues, el sistema jurídico castellano se fue enriqueciendo, pero también se complicó el camino para la selección del derecho aplicable. En este contexto precisamente se inscribe la ley primera del tit. XVIII del Ordenamiento de Alcalá de 1348, ya que en ella se fija el orden del prelación en que habían de aplicarse en la corona de Castilla los derechos municipales, el del rey y el romano-canónico.

En primer término se había de aplicar el propio Ordenamiento (luego se hizo extensivo a todo el derecho real); en ausencia de normas específicas para el caso concreto, había de recurrirse a los fueros municipales, si se probaba su uso y si no iban en contra de Dios, contra razón o contra el rey; por último, si en

los textos anteriores no se hallara la norma adecuada al caso concreto, había de recurrirse el voluminoso texto de las Partidas. A través de ellas se realiza en Castilla y luego en América la penetración del derecho romano-canónico.

En éste mismo cuerpo jurídico se le atribuye al rey (sin las cortes) el poder de dar leyes y de interpretar todo el derecho castellano, también se establece que se estudien en las universidades los libros de los sabios antiguos, en otras palabras, el derecho romano y el canónico. No interesa aquí hacer la relación del modo en que se recibieron estos derechos en Castilla, sino destacar simplemente la presencia de ambos en el orden jurídico castellano.

En los territorios americanos que se incorporaron a la corona de Castilla también se estableció un orden de prelación de fuentes para la aplicación del derecho. Por el trasplante que se hizo del derecho castellano, éste formaba parte del orden jurídico. Sin embargo, para solucionar los conflictos específicos que se planteaban ante los diversos tribunales se había de incurrir en primer término a las leyes, pragmáticas, reales cédulas, etc., que, en conjunto, constituían el derecho de las Indias o indiano. Este derecho era considerado el especial o municipal, y en consecuencia, sólo ante su silencio o laguna debía recurrirse al derecho castellano. En esos casos el derecho castellano funcionaba como común, y en su aplicación debía seguirse el orden de prelación conforme a lo

establecido en Alcalá de Henares en 1348, adicionándose las disposiciones y ordenamientos reales dictados desde ésa fecha siguiendo un orden cronológico. A saber, las disposiciones más nuevas derogaban a las anteriores en aquello que las contravenían.

Diversos factores determinaron que en América, a pesar de lo que se especificaba en el Ordenamiento de Alcalá, el texto de las Partidas fuera más utilizado que en España. La ausencia de fueros locales y el carácter absoluto del rey desde la incorporación de éstos territorios a la corona de Castilla son quizá los dos más importantes. Así pues, durante toda la época colonial se siguió el orden de prelación de fuentes establecido en Alcalá de Henares en 1348, y el texto de la recopilación de Indias lo mandaba observar en las leyes 1 y 2 del título 1 del libro 2.

Después de la independencia buena parte de los cuerpos jurídicos que habían sido el derecho aplicable durante la época colonial continuaron teniendo ése carácter. En ausencia de códigos propios, la nación seguía utilizando el derecho antiguo. Pero las asambleas legislativas y el ejecutivo iban dictando multitud de disposiciones para adaptar las instituciones a los principios que inspiraban a los gobiernos nacionales. Hasta 1870, y quizá todavía después, todos los textos doctrinarios que se publicaban en México solían incluir un

apartado relativo al orden de prelación para la aplicación del derecho. Estos órdenes, si bien siguen más o menos el esquema trazado en la Recopilación de Indias de 1680, tienen numerosos variantes . Por otro lado, sólo en uno de ellos (Alvarez, 1826) se citan los estatutos y fueros municipales de cada ciudad; el resto, simplemente omite este rubro.

En todos los textos doctrinarios antes mencionados invariablemente el último lugar en la secuencia a seguir para la aplicación del derecho corresponde a las partidas, aunque en ellos mismos se les concede un lugar privilegiado como fuente de los temas que se explican en los distintos volúmenes que contienen las instituciones, sobre todo de derecho privado.

Como ejemplo de lo que se viene diciendo, se cita solamente el orden de prelación de una de las ediciones del Sala (1831-33) que circuló profusamente en nuestro país durante el siglo XIX. En este texto el orden de prelación que se establece es como sigue: 1o. Disposiciones de los congresos mexicanos. 2o. Las de las Cortes de España. 3o. Las últimas cédulas y órdenes posteriores a la edición de la Novísima Recopilación. 4o. Las Ordenanzas de Intendentes (Carlos III, 1786). 5o. Recopilación de Indias. 6o. Novísima Recopilación. 7o. Fuero Real. 8o. Siete Partidas. La edición del Sala de 1870 incluía además el Fuero Juzgo.

No se ha estudiado la causa por la que en cada texto se consigna un orden de prelación particular. De cualquier forma todos ellos perdieron su razón de ser a partir de que se fue generalizando la codificación del derecho en sus diversas ramas. En adelante el órgano aplicador del derecho sólo debía acudir al texto del código para saber exactamente cuál era el derecho aplicable.

4.1.1. La Prelación en diferentes materias del Derecho

En virtud de lo manifestado en el punto anterior, la PRELACIÓN se aplica según la materia de que se trate, según se desprende de lo que a continuación se indica:

[59]**Prelación de créditos:** Es principio general que el deudor responde de todas sus deudas con todo su patrimonio (a.2964 CC), excluidos sus bienes inembargables (a.544 CPC; v. aa.434 CFPC, 768 CPC y 115 LQ). Cuando los bienes ejecutables de un deudor no bastan para cubrir sus deudas, los acreedores cobrarán de acuerdo con el principio "primero en tiempo primero en derecho". Cobrando los primeros que se presenten y, cuando embarguen o ejecuten sobre bienes, en el orden de sus embargos. Los titulares de créditos

---

[59] DICCIONARIO JURÍDICO MEXICANO, *ob cit*, pags 166 a 170.

soportados con garantías reales, tendrán preferencia para cobrarse con el valor de los bienes afectos a esos créditos.

Cuando el deudor común es declarado judicialmente en concurso de acreedores o quiebra, la situación descrita en el párrafo. anterior se modifica: los acreedores comunes cobrarán a prorrata[60]. Los acreedores privilegiados, los hipotecarios y pignoraticios, tienen derecho a cobrar la totalidad de sus créditos con el importe de los bienes afectos al privilegio, prenda o hipoteca. Como pueden presentarse conflictos entre los acreedores privilegiados, las leyes establecen un orden de PRELACIÓN entre ellos. La PRELACIÓN de créditos se da, pues, sólo entre los acreedores privilegiados.

Prelación de créditos en el concurso civil. Ya quedó explicado como las reglas que, respecto del concurso de acreedores, contiene el libro cuarto, tercera parte, del CC, dedicado a la concurrencia y prelación de créditos, sólo se aplican en caso de declaración judicial de tal concurso.

Los salarios devengados en el último año y las indemnizaciones debidas a los trabajadores son preferentes sobre cualquier otro crédito, sin que los

---

60 Del latín *pro rata parte*, a parte o porcion fija, determinada Parte, porción o cuota que corresponde a cada uno en el reparto de beneficios o cargas, deudas o créditos, que se distribuyen entre varios, hecha la cuenta proporcionada de lo que cada uno debe pagar o percibir. Es un concepto fundamental en el que descansa la idea de copropiedad en materia de bienes y de mancumunidad en materia de obligaciones.

trabajadores necesiten entrar a concurso, quiebra, suspensión de pagos o sucesión, sino que las harán valer y ejecutarán a través de las Juntas de Conciliación y Arbitraje (aa.123, fr. XXIII, C; 113 y 114 LFT; 2989 CC, y 756 CPC) Comentando la norma similar, en materia de quiebras, Rodríguez y Rodríguez la critica, por considerar que se extralimita el mandato constitucional, ya que "la preferencia significa un grado y una prelación no subordinada a ningún otro crédito; pero no equivale a cobro fuera del concurso". La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha justificado la extraconcursalidad del cobro de los trabajadores, apoyándose en que éstos no deben verse afectados por la lentitud de los procedimientos judiciales (SJF, quinta época, t. XXVIII, p. 574). Veremos que existen normas similares para créditos privilegiados.

Cubiertos los créditos de los trabajadores, si quedan bienes, preferentemente se pagarán los adeudos fiscales provenientes de impuestos, con el valor de los bienes que los hayan causado. El Fisco Federal tendrá preferencia para recibir el pago de créditos provenientes de ingresos que la Federación debió percibir, con excepción de adeudos garantizados con prenda o hipoteca, de alimentos, de salarios o sueldos en el caso arriba mencionado. El Fisco Federal no entrará en concurso o quiebra para cobrar (aa. 2980 CC, 149 CFF y 756 CPC). Igual tratamiento tienen los créditos por cuotas del Seguro Social y del

INFONAVIT (aa. 267-269 de la Ley del Seguro Social y 30 de la Ley del INFONAVIT).

Después de estos créditos, corresponde cobrar a los acreedores hipotecarios y pignoraticios, quienes cobraran de modo preferente, sobre los bienes afectos a sus garantías. Pueden deducir sus acciones sin necesidad de entrar al concurso y en los juicios respectivos ser pagados con el valor de los bienes que garanticen sus créditos (aa.2981 CC y 756 CPC).

> "Art. 2982 CC.- Si hubiere varios acreedores hipotecarios garantizados con los mismos bienes, pueden formar un concurso especial con ellos, y serán pagados por el orden de fechas en que se otorgaron las hipotecas, si éstas se registraron dentro del término legal, o según el orden en que se hayan registrado los gravámenes, si la inscripción se hizo fuera del término de ley".

En el caso de concurrencia de créditos pignoraticios sobre un mismo bien, la prelación de éstos se establece según sus fechas (a. 2985, fr. IV CC).

El precio de los bienes hipotecados o dados en prenda se aplicará en el siguiente orden:1) los gastos del juicio y los que causen las ventas de esos bienes; 2) los gastos de conservación y administración de los mismos bienes; 3) la deuda de seguros de los propios bienes, y 4) los créditos garantizados; si son

hipotecarios el pago comprenderá los réditos de los últimos tres años, y si son pignoraticios, los réditos de los últimos seis meses (a. 2985 CC).

El a. 2993 CC establece los créditos que gozan de algún privilegio especial. Según este precepto, con el valor de los bienes que se mencionan serán pagados preferentemente: 1) la deuda por gastos de salvamento, con el valor de la cosa salvada; 2) la deuda contraída antes del concurso, expresamente para ejecutar obras de rigurosa conservación de algunos bienes, con el valor de éstos, siempre que se pruebe que la cantidad prestada se empleó en ésta obras (refacción); 3) los créditos del constructor de cualquiera obra mueble con el precio de la misma; 4) los créditos por semillas, gastos de cultivo y recolección, con el precio de la cosecha para que sirvieron y que se halle en poder del deudor; 5) el rédito por fletes, con el precio de los efectos transportados si se encuentran en poder del acreedor; 6) el crédito por hospedaje, con el precio de los muebles del deudor que se encuentren en la casa o establecimiento donde está hospedado; 7) el crédito del arrendador, con el precio de los bienes muebles embargables que se hallen dentro de la finca arrendada o con el precio de los frutos de la cosecha respectiva si el predio fuere rústico; 8) el crédito que provenga del precio de los bienes vendidos y no pagados, con el valor de ellos, si el acreedor hace su reclamación dentro de los 60 días siguientes a la venta, si se hizo al contado, o del vencimiento, si la venta fue a plazo. Privilegio que cesará si los bienes muebles

hubiesen sido inmovilizados, y 9) los créditos anotados en el registro de la propiedad, en virtud de mandamiento judicial, por embargos o secuestros o ejecución de sentencias, sobre los bienes anotados y solamente en cuanto a créditos posteriores.

Pagados todos los acreedores arriba mencionados, si quedan bienes que alcancen para ello, se pagará a los que el CC llama acreedores de primera clase y que son: 1) aquellos que lo sean por gastos judiciales comunes, en los términos que establezca el CPC; 2) los que lo sean por gastos de rigurosa conservación y administración de los bienes concursados; 3) los que lo sean por gastos de funerales del deudor, proporcionados a su posición social, y también los de su mujer e hijos que estén bajo su patria potestad y no tuviesen bienes propios; 4) los acreedores por gastos de la última enfermedad de las personas arriba mencionadas, hechos en los últimos seis meses que precedieron al día del fallecimiento; 5) los que tengan créditos por alimentos fiados al deudor para su subsistencia y la de su familia, en los seis mese anteriores a la formación del concurso, y 6) los acreedores por responsabilidad civil en la parte que comprende el pago de los gastos de curación o de los funerales del ofendido y las pensiones que por concepto de alimentos se deban a sus familiares (a. 2994 CC).

Después corresponde cobrar a los acreedores de segunda clase, que son aquellos que tienen derecho a pedir hipoteca necesaria (aa. 2935, frs. II, III y IV y 2995, fr. I CC). Luego los créditos fiscales no comprendidos en los términos del a. 2980; así como los del Estado, los pueblos y los establecimientos públicos, que tienen derecho a pedir hipoteca necesaria sobre los bienes de sus administradores o recaudadores para asegurar las rentas de sus respectivos cargos cuando no lo hayan hecho así (aa.2935, fr. V y 2995, fr. II CC). Por último, los créditos de los establecimientos de beneficencia pública o privada.

Satisfechos los acreedores de segunda clase, se pagarán los créditos que consten en escritura pública o en cualquier otro documento auténtico y que corresponden a los acreedores de tercera clase. En este lugar quedan comprendidos los acreedores hipotecarios y pignoraticios, por el saldo de sus créditos que no alcanzó a cubrirse con el importe de los bienes afectos a sus garantías (a.2983 CC).

Luego, los acreedores de cuarta clase con la siguiente prelación: 1) aquellos cuyos créditos consten en documentos privados, y 2), con los bienes restantes, todos los demás créditos que no están comprendidos en las disposiciones anteriores. En este último caso, el pago se hará a prorrata y sin atender a las fechas, ni al origen de los créditos (aa. 2997 y 2998 CC).

Prelación en la quiebra. Del mismo modo que para el concurso, es necesaria la declaración judicial de la quiebra, para que se apliquen las normas relativas.

La Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos, habla de grado y prelación.

- Grado es el orden de cobro que corresponde a un crédito con arreglo a su clase.
- **Prelación** es el orden de cobro dentro de cada grado.

El artículo 261 de la Ley de Quiebras señala cinco grados, que son:

1) Acreedores singularmente privilegiados;
2) Acreedores hipotecarios;
3) Acreedores con privilegio especial;
4) Acreedores comunes por operaciones mercantiles, y
5) Acreedores comunes por derecho civil.

El artículo 262 de la citada Ley, sitúa como acreedores singularmente privilegiados, en tercer lugar, a los trabajadores. Disposición derogada por los aa.

113 y 114 LFT, que ya comenté cuando me ocupé de ellos en el concurso civil. Vale aquí lo dicho en ése lugar.

Los créditos fiscales, dice el artículo 261 del mismo ordenamiento legal, tendrán el grado y prelación que fijen las leyes de la materia. Me remito, también, a lo que apunté al ocuparme de ellos en el concurso civil.

El siguiente grado, entre los acreedores singularmente privilegiados, corresponde a los acreedores por gastos de entierro, si la declaración de quiebra ha tenido lugar después del fallecimiento. Según Rodríguez y Rodríguez, la expresión "gastos de entierro equivale a la de gastos funerarios y una y otra significan las expensas que ocasionan el sepelio, la mortaja, la conducción y la sepultura del cadáver del comerciante. Entre los gastos de entierro y funerarios no se comprenden los gastos de luto ni los de ceremonias religiosas, anteriores o posteriores al entierro, las de publicación del fallecimiento, etcétera". No señala la ley limitación alguna, y en tal caso el límite podría "derivarse de la costumbre local y de la posición económica del fallecido, que aún no había sido declarado en quiebra"[61]

---

61 RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ Joaquín, Curso de Derecho Mercantil, 16a. Edición, Porrúa, México, Tomo II, pág. 14 6

Si el quebrado hubiere muerto con posterioridad a la declaración de quiebra, los gastos funerarios sólo tendrán privilegio si se verifican por el síndico y no exceden de quinientos pesos. Suma que, en estas fechas, resulta a todas luces insuficiente.

El siguiente lugar, entre los acreedores singularmente privilegiados, corresponde a los acreedores por los gastos de la enfermedad que haya causado la muerte del deudor común, en caso de quiebra declarada después del fallecimiento.

El privilegio de los gastos de entierro y de última enfermedad, no comprende a los que se causen por los familiares del quebrado. Lo que es notoriamente injusto.

En el segundo grado se encuentran los acreedores hipotecarios, según el artículo 263 de la Ley de Quiebras,

> "Art. 263.- Percibirán sus créditos del producto de los bienes hipotecados, con exclusión absoluta de los demás acreedores y con sujeción al orden que se determine con arreglo a las fechas de inscripción de sus títulos".

Los acreedores hipotecarios podrán seguir sus juicios independientemente; pero, para los efectos de graduación y pago, se acumularán en la quiebra. Esto sólo que el juicio estuviera iniciado al declararse la quiebra (aa. 126 y 127 LQ).

La preferencia absoluta de que habla el artículo 263, no debe entenderse en el sentido de que alcance, incluso, a los acreedores singularmente privilegiados; que tendrán preferencia a los acreedores hipotecarios.

El siguiente grado corresponde a los acreedores con privilegio especial, que son todos aquellos que, conforme al Código de Comercio o leyes especiales, tengan un privilegio especial o un derecho de retención (a. 264 LQ).

Son acreedores con privilegio especial: 1) los pignoraticios por los bienes que recibieron en prenda; 2) los comisionistas respecto de los efectos que estén real o virtualmente en su poder, y en relación al pago de los derechos de comisión, anticipaciones y gastos que el comisionista hubiere hecho por cuenta de ellos (a. 306 CCo.); 3) los vendedores de cosas muebles respecto de las mercancías vendidas que estén en su poder, aunque sea en calidad de depósito, por lo que se le adeude al vendedor del precio de las mismas (a. 368 CCo. y 2993, fr. VIII CC); los porteadores, por lo que ve al crédito por fletes que se les adeudaren, respecto de los efectos transportados, si se encuentran en poder del

acreedor (a. 2662 CC); 5) el constructor de cualquiera obra mueble, respecto del precio de la misma, mientras la retenga en su poder (a. 2644 CC), y 6) el hospedero respecto de los equipajes de los pasajeros en relación al pago del importe del hospedaje (a. 2669 CC).

El acreditante, en el crédito de avío, tiene privilegio sobre las materias primas y materiales adquiridos con el crédito y sobre los frutos, productos o artefactos que se obtengan con el mismo, aunque sean futuros o pendientes o ya obtenidos, de la empresa a cuyo fomento haya sido destinado el préstamo (a. 324 LGTOC).

La garantía que se constituya sobre inmuebles o muebles inmovilizados, por créditos refaccionarios, comprenderá el terreno, las construcciones en él edificadas y las que se hagan en el futuro, accesiones y mejoras permanentes, los muebles inmovilizados y los animales señalados en el documento en que se consigne el préstamo, como pie de cría en los predios rústicos destinados a la ganadería y la indemnización que, llegado el caso, se obtenga del seguro por la destrucción de ésos bienes (a. 332 LGTOC).

Los créditos de habilitación o avío, debidamente registrados, se pagarán con preferencia a los refaccionarios, y ambos con preferencia a los hipotecarios inscritos con posterioridad (aa. 329 y 333 LGTOC).

Los acreedores prendarios podrán, como los hipotecarios, continuar el juicio que hubiesen iniciado contra el quebrado, que sólo se acumulará a la quiebra para los efectos de graduación y pago (aa. 126 y 127 LQ). Indebidamente concede la LQ acción separatoria de la masa de la quiebra, a los acreedores que tienen prenda constituida por escritura pública, en póliza otorgada ante corredor, en bonos de los almacenes generales de depósito o en favor de una institución de crédito. Quienes podrán vender la prenda extraconcursalmente (aa. 159, fr.VI, inciso d, LQ).

En caso de que varios acreedores con privilegio especial concurrieran sobre el mismo bien, se hará la distribución a prorrata, sin distinción de fechas entre ellos, salvo que las leyes dispusieren lo contrario (a. 265 LQ).

Obviamente que los acreedores hipotecarios y los que gozan de privilegio especial cobrarán como acreedores comunes, por la parte que quede insoluta de sus créditos, después de que se hayan realizado los bienes afectos a sus créditos. Serios problemas presenta la atribución del precio de venta de esos

bienes, cuando la empresa es vendida conjuntamente. Su tratamiento no corresponde a este lugar.

Cuando la quiebra es de empresas marítimas, se aplican las reglas de la LNCM, que a continuación expongo.

"Toda embarcación puede ser objeto de garantía real constituida mediante hipoteca que comprenda sus pertenencias y accesorios" (a. 121 LNCM). Hipoteca que se extiende, aunque no se exprese, "a las mejoras de la embarcación; a los objetos muebles incorporados permanentemente en ella; a la última anualidad de intereses, y en caso de avería o naufragio de la embarcación, a la indemnización por los daños o averías y a los créditos derivados de gastos del salvamento e indemnizaciones de seguros" (a. 122 LNCM).

El artículo 116 del mismo ordenamiento legal establece los privilegios marítimos:

1) Los créditos derivados de relaciones laborales;
2) Los créditos a favor del fisco, relativos al buque o a su navegación;
3) Los gastos de asistencia y salvamento;

4) La cuota que le corresponda en las averías gruesas o comunes;

5) Los créditos derivados de indemnización por abordaje u otros accidentes marítimos;

6) Las deudas contraídas por el capitán para la conservación del buque o para la continuación del viaje, y

7) Las primas de seguro.

"Los créditos relativos al último viaje del buque, serán preferentes a los derivados de viajes anteriores" (a.117 LNCM).

Prelación como derecho de preferencia. Tienen derecho de preferencia:

1) El copropietario, cuando se trate de vender por otro de ellos, una parte alícuota de la copropiedad (a. 973 CC);

2) El usufructuario, respecto de la nuda propiedad (a. 1005 CC);

3) Los herederos, respecto de la parte de los bienes que un heredero quiera vender a un extraño (a. 1292 CC),

4) El arrendatario, como ya quedó dicho, cuando el arrendamiento haya durado más de cinco años, o se hayan hecho mejoras en la cosa arrendada, si se encuentra al corriente en el pago de sus rentas, para ser preferido en igualdad de circunstancias en el nuevo arrendamiento o venta del bien arrendado (a. 2447 CC); 5) El aparcero, como ya se dijo, para ser preferido en una nueva aparcería (a. 2750 CC); 6) si se pacta expresamente, el vendedor, respecto de los bienes vendidos (aa. 2303-2308 CC);

5) Los socios en las sociedades civiles, respecto de las partes sociales que quieran ceder sus otros socios (a. 2706 CC); 8) los socios en las sociedades colectiva, comandita y responsabilidad limitada, respecto de las partes sociales cuya cesión se autorice en favor de persona extraña a la sociedad (aa. 33, 57 y 66 LGSM), y 9) en la sociedad anónima, los accionistas, para suscribir las acciones que se emitan, en caso de aumento de capital (a. 132 LGSM).

4.1.2. La Fecha Legal

Debido a la gran importancia que ha implicado la PRELACIÓN en materia marcaria, se ha dado lugar a la "fecha legal", es decir a la fecha de presentación

de la solicitud de registro de marca, misma que determina el momento al que se retrotraen los efectos del registro en que se conceda dicho signo marcario (ver 2.7 1 3.).

Como se expondrá al analizar las fracciones I y IV del artículo 151 de la Ley de Propiedad Industrial, el otorgamiento de un registro de marca con una fecha legal, es decir de presentación posterior a otro signo marcario idéntico o semejante en grado de confusión, de fecha legal anterior, implica una violación flagrante al principio de prelación reconocido en todo el cuerpo normativo aplicable a la materia marcaria.

De las causales anulatorias, contenidas en las fracciones I y IV del precepto legal invocado, únicamente puede deducirse, la importancia que tal ordenamiento legal otorga al principio relativo a la fecha legal, es decir, al principio de derecho "Primero en tiempo, primero en derecho".

En conclusión, a la fecha legal la podemos definir como aquel momento en virtud del cual y en principio, el solicitante de un registro de marca, adquiere un derecho de prelación sobre futuras solicitudes de registro de marcas idénticas o similares en grado de confusión y aplicadas a los mismos o similares productos o servicios, cuyos efectos se retrotraen a dicha fecha de presentación, siempre

y cuando esas marcas objeto de dichas futuras solicitudes no se hubiese usado con anterioridad, no se hubiere declarado tal uso y obviamente, proceda su otorgamiento.

De la definición arriba propuesta, se desprende el concepto de la "retroactividad de los efectos", el cual se refiere al hecho de que, los derechos que pudiesen llegar a adquirirse, en el caso de que el registro como marca se otorgue por haber cumplido los requisitos establecidos tanto por la ley como por su reglamento, se generan desde el momento de la presentación de la solicitud de registro, siempre y cuando no exista un uso previo declarado (ver 4.1.4.).

4.1.3. La Prioridad

Dentro del derecho marcario existe un tema de principal importancia, el cual consiste en la prioridad. Por prioridad debemos entender "la anterioridad de una cosa respecto de otra en el tiempo o en el orden"[62]. Jorge Otamendi nos dice que la presentación de la solicitud de registro no significa que se obtiene un derecho a la marca[63], toda vez que según se desprende del punto 2.7 del presente estudio, una solicitud de registro de marca se somete a un trámite, el

---

62 Enciclopedia Jurídica Española, Editor Francisco Seix, Barcelona 1910, Tomo XXV, pag. 684.

63 OTAMENDI Jorge, *ob cit.* pag 130

cual puede tener como resultado la negación de dicho registro como marca, por las razones expuestas en el capítulo correspondiente.

Asimismo, continúa diciendo Otamendi, la solicitud en sí misma ha sido considerada un derecho en expectativa por nuestros tribunales[64]. Sin embargo, la solicitud presentada ante el IMPI, configura un derecho de prelación, toda vez que en principio, quien primero solicita una marca tiene mejor derecho a la misma que quien lo hace después.

Por su parte el Licenciado Mauricio Jalife Daher establece que la Ley de la Propiedad Industrial, otorga prioridad a los titulares de marcas extranjeras para que obtengan protección en México para sus marcas, pero una vez transcurridos los plazos concedidos para hacer valer el derecho, queda abierta la opción para cualquier persona, nacional o extranjera, obtenga el registro, y con él, el derecho que al uso exclusivo de la marca en el país.

Un primer plazo preferente, continúa diciendo el Licenciado Jalife, que nuestra ley reconoce a los titulares de marcas en el extranjero, consiste en la opción de reconocerles en México la fecha de la solicitud del registro en el país

---

64 Causa 822 "Fisher, Vladimir c/ Pol Ambrosio S.A I C.", Sala I del 10-IX-1971. Ver también causa 978 "Gutierrez Alberto D c/Gatic S A CI F.I.A y otro", Sala I del 19-X-1990.

de origen. Una segunda opción para que la empresa extranjera pueda obtener el reconocimiento de sus derechos sobre una marca, consiste en la posibilidad de nulificar el registro obtenido en nuestro país, demostrando que el registro en el extranjero es de fecha anterior al otorgamiento en México, existiendo términos para hacer valer estos derechos.

El citado autor concluye que el mexicano que obtiene el registro de una marca originalmente extranjera, suele argumentar que el registro es totalmente ajustado a derecho y que el extranjero pierde toda posibilidad de reclamar, por no haber atendido a las alternativas que la ley le concede para preservar su derecho a la marca, consintiendo tácitamente el registro que cualquier tercero pueda obtener. Por consecuencia, el registro es legal, ético e incuestionable.[65]

En este orden de ideas y por lo que se refiere a la legislación mexicana, el artículo 117 de la Ley de la Propiedad Industrial, establece que:

> "Art. 117- Cuando se solicite un registro de marca en México, dentro de los plazos que determinen los Tratados Internacionales o, en su defecto, dentro de los seis meses siguientes de haberlo hecho en otros países, podrá reconocerse como fecha de prioridad la de presentación de la solicitud en lo que fue primero."

---

[65] JALIFE Daher Mauricio, "Propiedad Intelectual", Editorial ISTA, México 1995, págs. 153 y 154

Por su parte, el artículo 4° del Convenio de París, establece que quien solicita una marca en un país miembro goza de una prioridad para hacerlo en otro país miembro, si lo hace dentro de los seis meses posteriores a ese depósito.

En virtud de lo anterior, podemos concluir que la prioridad consiste, atendiendo al principio *Prior Temporis, Potior Iure*, en el derecho al uso exclusivo de una marca, en virtud de que la misma ha sido registrada con antelación en país diverso al que se pretende su registro, a otra idéntica o similar en grado de confusión registrada en el país en el que se solicita, siempre y cuando se cumplan con determinados requisitos, los cuales consisten, dentro de la legislación mexicana, según el artículo 118 de la ley de la materia, en los siguientes:

> "Art. 118- Para reconocer la prioridad a que se refiere el artículo anterior se deberán satisfacer los siguientes requisitos:
>
> I.- Que al solicitar el registro se reclame la prioridad y se haga constar el país de origen y la fecha de presentación de la solicitud en ese país.
>
> II- Que la solicitud presentada en México no pretenda aplicarse a productos o servicios adicionales de los contemplados en la presentada en el extranjero, en cuyo caso la prioridad será reconocida sólo a los presentados en el país de origen;

III. Que dentro de los tres meses siguientes a la presentación de la solicitud se cumplan con los requisitos que señalan los Tratados Internacionales, esta ley y su reglamento."

Así las cosas, la prioridad, es un derecho de prelación, que se otorga a los titulares de registros marcarios en el extranjero que quieran ampliar su protección a diversos países, siempre y cuando se haga valer, según nuestra legislación y el Convenio de París, dentro de los seis meses siguientes a la solicitud de registro que se haga en el país de origen, trayendo como consecuencia, que los efectos que se produzcan por la presentación de la solicitud de registro de marca en el país extranjero, se retrotraigan a la fecha de presentación en el país de origen.

4.1.4. La Fecha de Primer Uso.

La Fecha de Primer Uso es aquella consistente, exactamente en el momento en que la marca sujeta a solicitud de registro, fue usada por primera vez, ya sea en territorio nacional o en el extranjero.

La fecha de primer uso, es regulada por nuestra legislación en los artículos 92 y 151 fracción II de la Ley de la Propiedad Industrial, los cuales a continuación se transcriben para mejor referencia:

"Art. 92.- El registro de una marca no producirá efecto alguno contra:

I.- 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 de registro o del **primer uso declarado** en ésta. El tercero tendrá derecho a solicitar el registro de la marca, dentro de los tres años siguientes al día en que fue publicado el registro, en cuyo caso deberá tramitar y obtener previamente la declaración de nulidad de ésta, y.. (Énfasis agregado).

Art. 151.- El registro de una marca será nulo cuando:

I.- ...
II.- La marca sea idéntica o semejante en grado de confusión, a otra que haya sido usada en el país o en el extranjero con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos o similares productos o servicios, siempre que quien haga valer el mejor derecho por uso anterior, compruebe haber usado una marca ininterrumpidamente en el país o en el extranjero, antes de la fecha de presentación o, en su caso, de la fecha de **primer uso declarado** por el que la registró." (Énfasis agregado).

De los preceptos legales transcritos, se desprende una situación en virtud de la cual se puede llegar a pensar que, según se vio en el Capítulo segundo, punto cuarto del presente estudio, la legislación marcaria mexicana sigue el

Sistema Declarativo para adquirir derechos sobre una marca, toda vez que de tales preceptos podemos observar que el legislador le da mayor importancia al USO de la marca, que a su depósito ante la autoridad competente. Situación que no es del todo cierta, toda vez que si bien un "tercero usuario" tiene derecho a solicitar la nulidad de un registro marcario de fecha legal (de presentación) posterior a la del "tercero usuario", éste cuenta con un plazo establecido por la propia ley, antes de que tal derecho precluya. Es decir, si una persona, física o moral, está haciendo uso de una marca desde el año de 1994 y otra persona solicita el registro de una marca idéntica o similar en grado de confusión a la de la primera persona, en el año de 1998, cuyo otorgamiento se da en el mismo año, pero la Gaceta de la Propiedad Industrial en donde aparece dicho registro, fue puesta en circulación a partir del año de 1999, el "tercero usuario", podrá solicitar el registro de su marca, previa anulación de aquella registrada, hasta el año 2001.

De lo anterior, hay que distinguir y subrayar el momento a partir del cual se cuantifican los tres años para poder ejercitar la acción de nulidad del registro. Tal fecha, como se dijo en el párrafo anterior, comienza a partir de que la Gaceta de la Propiedad Industrial se pone en circulación, fecha totalmente diferente a la de publicación, que será la de la gaceta, más no la de la puesta en circulación de la misma.

Es decir, la Gaceta de la Propiedad Industrial contiene dos fechas:

a) La fecha de publicación.

b) La fecha en la que entra en circulación.

Por otro lado, también es importante mencionar en primera instancia que pasados los tres años contados a partir de que la Gaceta de la Propiedad Industrial es puesta en circulación, el tercero de buena fe a que se refiere la fracción I del citado artículo 92, no tendrá acción legal alguna para nulificar el registro marcario idéntico o similar en grado de confusión que se haya empezado a usar con posterioridad al suyo. Sin embargo el propietario de tal registro marcario carece de acción para solicitar la infracción en contra del "tercero usuario", toda vez que el mismo tiene derecho sobre la marca al haberla usado primero que el propietario del registro marcario, lo que trae como consecuencia jurídica, la concurrencia de ambas marcas.

No obstante lo anterior, la ley obliga a que el uso de la marca debe ser público, es decir, debe la marca tener contacto con la clientela, aplicarse a productos que se vendan públicamente, sin interesar el grado de difusión de la marca , si tiende a que el uso de la marca no sea secreto, porque entonces no origina derechos.

Por lo tanto, podemos decir que el creador de una marca puede prescindir del depósito inmediato, es decir, puede depositarla después de haberla usado un tiempo, sin que el derecho sobre la marca sufra menoscabo. Y es que el depósito sólo establece la presunción de que el depositante es el verdadero titular de los derechos, presunción que puede ser destruida por medio de pruebas. Puede ocurrir que efectuados dos depósitos sucesivamente por dos comerciantes distintos, prevalezca el segundo. El segundo comerciante podía probar, que fue él quien primero utilizó la marca, y en esas condiciones el otro deberá abstenerse de usarla.

4.2. PRINCIPIOS DE DERECHO

La variedad de la expresión "principios generales de Derecho", hará que siempre se dude acerca de su alcance. El autor español, D. Marceliano Isábal, colaborador de la citada Enciclopedia Jurídica Española, establece que para que un principio de derecho pueda ser admitido a título de tal se necesita que exista y se alegue deficiencia de ley o costumbre y que sea invocado como supletorio para llenar esa deficiencia. Que además debe citarse la ley o declaración de la jurisprudencia que autoricen como doctrina legal los principios que se estimen como infringidos. Lo que nos lleva a concluir que desde este punto de vista un

principio que no resulta proclamado por la ley o en declaración del Tribunal, no puede ser admitido. Un principio no proclamado, tiene que ser rechazado.

Si bien es cierto que a veces se cita como principio general de Derecho uno que no merece el nombre de tal o que no tiene aplicación al caso controvertido, es excesivo el rigorismo de no admitir un principio por la materialidad de no expresarse que su alegación se hace en concepto supletorio, si realmente resulta que no hay ley ni costumbre exactamente aplicable y que el principio es pertinente.

4.2.1. Prior Temporis potior iure.

La anterioridad en el tiempo ha sido siempre tenida en cuenta para la determinación de los derechos y a falta de otras circunstancias para mejor precisarlos. Este criterio se expresa en la Ley 98, libro L, título XVII del Digesto que dice: "cuando en la causa de una y otra parte se controvierte en cuestión de lucro, ha de ser preferido aquel cuya causa para el lucro precede en tiempo."

En el libro V, titulo XLI, *De regulis iuris*, de las Decretales, se expresa con el conocido aforismo *qui prius est tempore potior est iure* "quien es primero en tiempo, es primero en derecho".

Nuestro Código Civil admite este principio, al discutir sobre el hecho de la posesión, en igualdad de condiciones, es preferido el poseedor más antiguo; y cuando una misma cosa se hubiese vendido a diferentes compradores, la propiedad se transferirá a la persona que primero hubiese tomado posesión, si fuere mueble o a la que hubiese inscrito en el Registro siendo inmueble y concurriendo el requisito de haber obrado de buena fe.

Así pues, el principio referido, consiste en una máxima del Derecho expresiva de que "el primero en el tiempo es el preferido en Derecho"[66]

4.2.2. Principio de prelación en marcas similares.

En virtud de lo anteriormente expuesto, el principio de prelación, consiste en el principio general referido en el punto anterior, es decir, el que es primero en tiempo, lo es en derecho.

En materia marcaria, es de fundamental importancia este principio, según se verá en seguida, toda vez que si partimos del concepto de prelación dado, es

---

[66] Enciclopedia Jurídica Española, ob cit , Tomo XXV pag 685

decir "La preferencia con que una cosa debe ser atendida respecto de otra con la cual se compara"[67].

La Ley de la Propiedad Industrial, establece en su artículo 121, tal principio, al establecer:

> "Art. 121.- Si en el momento de presentarse la solicitud satisface lo requerido por los artículos 113 fracciones I, II y IV, 114, 179 y 180 de esta Ley, esa será su fecha de presentación; de lo contrario, se tendrá como tal el día en que se cumpla, dentro del plazo legal, con dichos requisitos.
>
> **La fecha de presentación determinará la prelación entre las solicitudes**. ..." (Énfasis agregado).

Asimismo, en el artículo 117 del mismo ordenamiento legal, mencionado en el punto 4.1.3. del presense estudio, se desprende la preferencia que se le da a marcas registradas en el extranjero sobre solicitudes de registro como marcas, siempre y cuando se solicite dentro del plazo de seis meses referido en el mismo capítulo IV.

El artículo 92 de la Ley de la Materia, establece lo siguiente:

---

67 Ibidem Tomo XXV, pag 362

"Art. 92.- El registro de una marca no producirá efecto alguno contra:

I.- 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 presentacióon de la solicitud de registro o del primer uso declarado en ésta. El tercero tendrá derecho a solicitar el registro de la marca, dentro de los tres años siguientes al día en que fue publicado el registro, en cuyo caso deberá tramitar y obtener previamente la declaración de nulidad de éste, y..."

Finalmente, la misma Ley de la Propiedad Industrial, en la fracción II del artículo 151, también trata el principio de prelación, al establecer lo siguiente:

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

I.-...
II.- La marca sea idéntica o semejante en grado de confusión, a otra que haya sido usada en el país o en el extranjero con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos o similares productos o servicios, siempre que, quien haga valer el mejor derecho por uso anterior, compruebe haber usado una marca ininterrumpidamente en el país o en el extranjero, antes de la fecha de presentación o, en su caso, de la fecha de primer uso declarado por el que la registró."

Es por todo lo anterior, que resulta a todas luces evidente la importancia que la Ley marcaria vigente, le da al principio de prioridad de las marcas idénticas o semejantes, parte medular del presente estudio.

4.2.3. Criteros Jurisprudenciales.

Por lo que se refiere a los criterios jurisprudenciales, fuente formal del derecho positivo mexicano, nuestros más altos tribunales se han expresado al respecto, estableciendo lo siguente:

> **MARCAS, FECHA LEGAL DEL REGISTRO DE LAS.** El registro de la marca que ampara el Título expedido el 12 de julio de 1966, a partir del 3 de junio de 1960, fecha de presentación de la solicitud del tercero perjudicado, no puede ser nulificado con base en el registro de la marca que ampara el Título expedido el 17 de marzo de 1964, a partir del 10 de diciembre de 1963, fecha de presentación de la solicitud, propiedad de la parte quejosa pues en los términos del último párrafo del artículo 132 de la Ley de la Propiedad Industrial, que establece: "ARTICULO 132... La fecha y hora de presentación de la solicitud de registro, se designará como fecha legal de la marca y servirá de base para determinar la prelación", debe tenerse como fecha legal de la marca del tercero perjudicado, la de 3 de junio de 1960, y como esta fecha es anterior a la de 10 de diciembre de 1963 de la marca de la quejosa, no resulta aplicable al caso la fracción V del artículo 200 de la Ley de la Propiedad Industrial, que estatuye: "ARTICULO 200.-El registro de una marca es nulo: ...V.- Cuando por error, inadvertencia

o diferencia de apreciación se lleve a cabo un registro existiendo en vigor otro, que se considere invadido por tratarse de una marca que se confunda con la anterior. En este caso la Secretaría, de oficio o a petición de parte declarará nulo el segundo registro, siempre y cuando el error se advierta o reclame dentro de los tres años siguientes a la publicación en la Gaceta del segundo registro: de lo contrario, éste quedará firme...".

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 94/74. Calzados Plásticos de México, S. A. 9 de abril de 1974. Unanimidad de votos. Ponente: Abelardo Vazquez Cruz.

4.3. IMPORTANCIA DE LA PRELACIÓN EN LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA.

Según se desprende de lo anteriormente estudiado, podemos decir que el Principio de la Prelación es de medular importancia no solo en el Derecho Positivo Mexicano, sino que también lo es en el Derecho Extranjero. Dicho principio, según se dispuso en lineas anteriores, se puede resumir en la máxima "primero en tiempo primero en derecho" (ver 4.2.1.), y se encuentra reconocido por las leyes de la materia marcaria desde sus orígenes, dando lugar a la figura llamada "fecha legal" (ver 4.1.2.).

En la ley que actualmente rige esta materia, dicho principio se encuentra reconocido, entre otros, en el artículo 121, mismo que a la letra reza:

> "Art. 121.- Si en el momento de presentarse la solicitud satisface lo requerido por los artículos 113 fracciones I, II y IV, 114, 179 y 180 de esta Ley, esa será su fecha de presentación; de lo contrario, se tendrá como tal el día en que se cumpla, dentro del plazo legal, con dichos requisitos.
> La fecha de presentación determinará la **prelación** entre las solicitudes.
>
> El Reglamento de esta Ley podrá determinar otros medios por los cuales se puedan presentar las solicitudes y promociones al Instituto." (Énfasis agregado).

Como se expondrá al analizar las hipótesis previstas en los artículos 90 fracción XVI y 151 fracciones I y IV , ambos de la Ley de la Ley de la Propiedad Industrial, resulta improcedente el registro de una marca, cuya solicitud se haya presentado con posterioridad a la de otra, situación que al no respetarse, tales hipótesis prohibitivas, se surtiría a satisfacción.

Por lo que se refiere a los preceptos citados, los mismos disponen lo siguiente:

> "Art. 151.- El registro de una marca será nulo cuando:

I.- Se haya otorgado en contravención de las disposiciónes de esta Ley o la que hubiese estado vigente en la época de su registro.
No obstante lo dispuesto en esta fracción, la acción de nulidad no podrá fundarse en la impugnación de la representación legal del solicitante del registro de la marca.

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

Ahora bien, la fracción XVI del artículo 90, del citado ordenamiento legal, a la letra dispone:

"Art. 90.- No serán registrables como marca:
...
XVI.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión **a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente**, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, sí podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares;..." (Énfasis agregado).

De las hipótesis previstas en los preceptos legales previamente transcritos, se deduce el silogismo que prevé (1) Una prohibición legal, (2) sus elementos, y (3) la consecuencia de su incumplimiento.

(1) En su artículo 90, la ley prohibe el registro de ciertas marcas, por razones de diversa índole, vgr.; ilicitud, ausencia de distintividad, etc.)

(2) La fracción XVI de dicho artículo prevé como elementos de dicho prohibición:

a) Que exista una marca en trámite y se presente otra;

b) Que la marca presentada en segundo término sea semejante en grado de confusión a la que se encuentra en trámite;

c) Que la marca presentada en segundo término se destine a amparar los mismos o similares productos o servicios que la presentada en primer término.

(3) La fracción I del artículo 151 consagra la posibilidad de anular un registro otorgado en contravención a la referida prohibición.

Ahora bien, correlacionando el análisis previo con el que se deduce del análisis del artículo 151 fracción IV, se desprenden los siguientes supuestos:

a) Que exista un registro marcario otorgado por error, inadvertencia o diferencia de apreciación, en virtud de existir una marca previa;

b) Que la marca que ampara el registro marcario otorgado por error, inadvertencia o diferencia de apreciación sea igual o semejante en grado de confusión a la solicitud en trámite o a la marca registrada con anterioridad;

c) Que ambas marcas se apliquen a los mismos o similares productos o servicios.

Por lo que concierne al primero de los tres supuestos mencionados en último término, que coincide con el descrito en el inciso 2 (a), resulta que si conforme a lo estipulado por el artículo 121 de la Ley de Propiedad Industrial, la fecha de presentación de la solicitud de registro constituye la fecha legal de la misma y ésta sirve de base para determinar la prelación, es por demás obvio y evidente que un registro o solicitud de registro de un signo marcario impide o mejor dicho, provoca la negativa de registro de otra que se pretenda proteger

como marca registrada. Pero en el caso de que la Autoridad competente otorgara el registro de la marca cuya solicitud se presentó con posterioridad, la concesión de este último únicamente pudo deberse a un error, inadvertencia o diferencia de apreciación del personal examinador, siempre y cuando se cumpla con el requisito legal consistente en la existencia de una identidad o semejanza en grado de confusión entre ambas marcas.

No obstante lo anterior, es de principal importancia mencionar que la anterior ley de la materia, es decir, la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial (ver 1.1.5.), no contemplaba como impedimento para el registro de una marca, el hecho de que existiera una solicitud en trámite, es decir, la fecha de presentación de una solicitud de registro de marca, fecha legal, misma que, en contra de lo establecido por el artículo 121 de la actual Ley de la Propiedad Industrial, no constituía un derecho y por lo tanto se iba en contra del principio "primero en tiempo primero en derecho". Dicho precepto legal actualmente reformado, establece textualmente:

Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial

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

..

> XIV.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión **a otra ya registrada y vigente**, aplicada a los mismos similares productos o servicios.." (Énfasis agregado)

Según se desprende del texto de tal fracción, únicamente constituía impedimento para el registro de marca que existiera otra marca, idéntica o similar en grado de confusión y aplicada a los mismos o similares productos o servicios, omitiendo lo que actualmente prevé la ley de la materia, que exista otra en trámite de registro, presentada con anterioridad, es decir, la PRELACIÓN.

Sin embargo, al haberse otorgado registros durante la vigencia de la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, que hayan quebrantado el principio de prelación, vgr.; con fecha 1° de enero de 1993, la empresa PREIDSPRESCHER, GmbH, presenta ante el IMPI una solicitud de registro de la marca *COOL*, para amparar productos amparados en la clase 33 del Nomenclator Oficial vigente, es decir, bebidas alcoholicas, excepto cervezas. Posteriormente, con fecha 15 de enero de 1993, KHALEQ, S.A. DE C.V., persona moral totalmente distinta a la anterior, presenta ante dicha autoridad, solicitud de registro de la marca *COOL*, para amparar los mismos productos que la primera; sin embargo, la autoridad competente, por cualquier razón y con fundamento en la citada fracción XIV del artículo 90 de la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, otorga el registro como marca de la denominación *COOL*,

a la empresa KHALEQ, S.A. DE C.V., no obstante su fecha legal, la cual como ya se estudió, determina la prelación entre las solicitudes, es posterior a la de la empresa alemana.

En virtud de lo anterior, resulta a todas luces evidente que, independientemente que el multicitado artículo 90 fracción XIV de la reformada Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial vaya en contra del principio de prelación, se puede decir, que la Autoridad responsable, otorgó el Registro conforme a la Ley, ya que como se estableció en lineas anteriores, tal disposición no obligaba al examinador de solicitudes de marca, a citar como anterioridad (ver 2.7.1.2) oponible al registro de la denominación "propiedad" de KALEQ, S.A. DE C.V., la solicitud de registro como marca presentada por PREIDSPRESCHER, GmbH, ya que tal precepto legal, únicamente prohibía el registro de una marca que fuera idéntica a otra **registrada y vigente**, siempre y cuando se aplicara a los mismos o similares productos.

No obstante lo anterior, la Ley de la Propiedad Industrial dispone que el trámite de registro de una marca se inicia mediante la presentación de una solicitud por escrito ante el IMPI (a. 113), cuya fecha legal será precisamente la de presentación, si es que la solicitud respectiva reúne determinados requisitos (a. 121).

Según se trató en capítulo 2, título 7, dicha solicitud debe someterse a dos exámenes, el de forma que tiene por objeto analizar si la solicitud y la documentación exhibidas cumplen con los requisitos que previene tanto la Ley como su Reglamento; y el examen de fondo, el cual tiene por objeto verificar si la marca es registrable en los términos de la ley de la materia, es decir si no incurre en alguno de los supuestos prohibidos por el artículo 90.

En el caso propuesto en lineas anteriores, es claro que la Autoridad responsable realizó una indebida interpretación de los preceptos legales y criterios jurisprudenciales, así como un deficiente anális del precepto contenido en la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, toda vez que es claro la inconstitucionalidad en la aplicación literal del mismo, por ser violatoria de la garantía de seguridad jurídica consignada en nuestra Carta Magna, tal y como se pasa a demostrar a continuación.

Según lo señala la doctrina, el establecimiento de la garantía de seguridad jurídica deriva de las relaciones entre gobernantes, como representantes del Estado, y gobernados, en virtud de múltiples actos, imputables a los primeros, en el desempeño y ejercicio del poder público. Dichos actos, es decir, actos de autoridad, tienen como finalidad el imponerse a alguien de diferentes formas y por distintas causas; en otras palabras, todo acto de autoridad tiende a afectar a

alguna persona moral o física en sus múltiples derechos, como lo son, la vida, la libertad, la propiedad, etc.

Tal afectación debe obedecer a determinados principios previos, llenar ciertos requisitos, en pocas palabras, debe estar sometida a un conjunto de modalidades jurídicas, sin cuya observancia no es válida a la luz del derecho. El conjunto de modalidades jurídicas que debe satisfacer la autoridad al emitir un determinado acto, constituye la denomidada garantía de seguridad jurídica, la cual implica en palabras del Doctor Ignacio Burgoa, "el conjunto general de condiciones, requisitos, elementos o circunstancias previas a que debe sujetarse una actividad estatal autoritaria para generar una afectación válida de diferente índole en la esfera del gobernado, integrada por el *summum* de sus derechos subjetivos".[68] Por tanto, un acto de autoridad que afecte el ámbito jurídico de un individuo como gobernado, sin observar dichos requisitos, condiciones, elementos o circunstancias previos, no puede ser jurídicamente válido.

Es por todos conocido que, en materia de garantías individuales, la actuación del Estado se reduce a una obligación negativa, es decir, a una abstención o un no hacer; en el caso de la garantía de seguridad jurídica, la actuación del Estado acarrea una obligación eminentemente positiva, misma que

---

68 BURGOA Ignacio, Las Garantías Individuales, 18ª edición, Editorial Porrúa, Mexico 1984, pag 495.

se traduce en el cumplimiento efectivo de todos aquellos requisitos, condiciones, elementos o circunstancias cuya observancia sea jurídicamente necesaria para que un acto de autoridad produzca válidamente la afectación del particular, en la esfera del gobernado, que esté destinado a realizar.

En este orden de ideas y con el fin de respetar las garantías individuales del gobernado, como parte de la garantía de seguridad jurídica, la propia Constitución Política prevé el establecimiento de normas que rijan la actuación de las autoridades, con fijación de sus atribuciones y obligaciones, responsablilidades y todos aquellos requisitos y condiciones que deben satisfacerse especialmente en tratándose de actos de privación o molestia que se sucedan con los particulares. Siguiendo esta misma línea, y según se desprende del cuerpo legal citado, es el órgano Legislativo a quien se faculta para emitir leyes federales, sean orgánicas o reglamentarias de los preceptos constitucionales, correspondiendo a dicho órgano, a través de las Cámaras de Diputados y Senadores, al emitir leyes que como presupuesto esencial, garanticen el respeto de las garantías constitucionales de los gobernados, como lo es, en el caso que nos ocupa, la garantía de seguridad jurídica.

Ahora bien, en materia de Propiedad Industrial, la Ley de la Propiedad Industrial vigente, dentro del catálogo de causales de nulidad de un registro

marcario, especificamente en la fracción I de su artículo 151, establece lo que a continuación se cita textualmente:

> "Art. 151.- El registro de una marca será nulo cuando:
>
> I - Se haya otorgado en contravención de las disposiciones de esta ley o la que hubiese estado vigente en la época de su registro."

En el caso que nos ocupa, si bien la Ley que estuvo vigente al momento del registro de la marca *COOL*, propiedad de KHALEQ, S.A. DE C.V., el ordenamiento legal reformado y adicionado, resultaría a todas luces inconstitucional, por ser violatorio de la garantía de seguridad jurídica consignada en nuestra Carta Magna y por ende inaplicable, tal y como se pasa a demostrar a continuación.

En efecto, la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, al igual que la Ley de la Propiedad Industrial, establece, en el Capitulo I de su Título Cuarto, lo que son las marcas, los tipos de marcas, aquellas denominaciones y signos que pueden constituir una marca y aquellos que no. Asimismo establece la denominada "fecha legal" la cual no es sino la fecha de presentación de una solicitud de marca, misma que, en términos de la propia Ley que se comenta, es

constitutiva de derechos de prelación sobre otras solicitudes o registros marcarios; tan es así que la vigencia de un registro marcario ya otorgado no se cuenta a partir de su fecha de concesión sino a partir de su fecha legal, de lo que se deduce que efectivamente, con la fecha legal de una solicitud de marca se constituye un derecho de exclusividad el cual se formaliza mediante la emisión del título de marca correspondiente, por lo que, tal derecho, al igual que como sucede con un registro marcario, debe ser protegido por la propia ley que lo crea.

En este orden de ideas, y dada la importancia que tanto la propia Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial como la actual Ley de la Propiedad Industrial otrogan a la fecha legal de una solicitud de marca, resulta menester el preveer una sanción a cualquier acto, sea de autoridad o de un tercero, que infrinja, afecte o cause perjuicio al titular de una solicitud de registro de marca, titular a su vez de un derecho de prelación derivado de la propia fecha legal de tal solicitud.

Siguiendo en esta misma linea, la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial establecía, en su artículo 90 una serie de prohibiciones al registro como marca de determinadas denominaciones y signos, y en su artículo 151, una serie de causales que daban lugar a la nulidad de un registro marcario. De ahí que podamos afirmar que dicho ordenamiento legal, además de constituir

derechos en favor de quienes se adecuen a los supuestos legales, establece los medios de defensa necesarios para que dichos particulares puedan proteger y defender los derechos que la propia ley les otorga, cuando han satisfecho aquellos requisitos necesarios para obtenerlos.

En efecto, el ordenamiento legal citado, establece, en beneficio de los titulares de derechos de propiedad industrial, una serie de prohibiciones y causales de nulidad como medios de defensa a los derechos que la propia ley les otorga y que se encuentren sufriendo una afectación o perjucio. Sin embargo dentro de los catálogos de prohibiciones y causales de nulidad mencionados, y a pesar del derecho de prelación que la propia Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial otorga a los particulares mediante la institución de la tan referida fecha legal, en la especie, sólo prevé prohibiciones y causales de nulidad que pueden invocarse única y exclusivamente por quienes sean titulares de un registro marcario y no de una solicitud, aún cuando, tal y como sucede en el caso que nos ocupa la fecha legal de la misma pudiera ser anterior a la fecha legal de un registro marcario ya otorgado.

En efecto, en casos de identidad o similitud en grado de confusión entre dos marcas, el ordenamiento legal citado establece una prohibición y una causal de nulidad, las cuales, únicamente se establecen con respecto a la titularidad de

un registro marcario vigente, haciendo a un lado en forma total, absoluta y por demás absurda, el valor que la propia ley le confiere a la fecha legal como un derecho de prelación.

Con relación a lo mencionado en el párrafo anterior, en lo que concierne a la identidad o similitud en grado de confusión entre dos marcas, la fracción V del artículo 151 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, se establecía como causal de nulidad, la que a continuación se cita textualmente:

> "Art. 151.- El registro de una marca es nulo cuando:
>
> IV.- Se haya otorgado por error, inadvertencia o diferencia de apreciación, existiendo en vigor otro que se considere invadido, por tratarse de una marca que sea igual o semejante en grado de confusión y que se aplique a servicios o productos iguales o similares;"

Asimismo, la fracción XVI del artículo 90 de la citada ley, en lo relativo a la prohibición de registro de marcas idénticas o similares en grado de confusión a otras, estalece lo que a continuación se cita textualmente:

> "Art. 90.- No se registrarán como marca:
>
> XVI.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra ya registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o

> servicios. Sin embargo, sí podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares."

De los preceptos legales citados en líneas anteriores, se desprende con meridiana claridad , que la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, no obstante otorga, a través de la fecha legal , un derecho de prelación al titular de una solicitud de registro de marca, no prevé medio de defensa alguno para hacer valer tal derecho conferido por ella misma, constituyendo, tal falta de previsión, en primer lugar, una omisión o un acto negativo por parte de las autoridades encargadas de la iniciativa, discusión, aprobación, sansión, refrendo, promulgación y publicación de la Ley, que en este caso se ve materializada en las fracciones IV del artículo 151 y XVI del artículo 90 de la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial; en segundo, y como consecuencia directa de lo anterior, una violación a la garantía de seguridad jurídica consignada en nuestra Carta Magna, y en tercer lugar, un total y absoluto estado de indefensión para aquel particular que, con base en el ordenamiento legal citado, pretenda solicitar la nulidad de un registro marcario idéntico o similar en grado de confusión al suyo, aplicando a los mismos productos o servicios, con fecha legal posterior a la suya pero con fecha de concesión anterior, dando por tanto lugar a la necesario declaración de inconstitucionalidad de los preceptos legales mencionados al inicio del presente párrafo.

4.3. PROCEDIMIENTO PARA ATACAR UNA MARCA POR PRELACIÓN.

4.3.1. La Nulidad.

Por último, es importante hablar de la acción procedente para atacar un registro marcario por razones de prelación.

Como ya se dijo anteriormente, es la solicitud de declaración administrativa de nulidad, el procedimiento que debe seguirse para poder determinar que una marca no obstante tiene una fecha legal posterior a otra, a la cual es idéntica o similar en grado de confusión y se aplica a los mismos o similares productos, fue registrada por la autoridad competente.

Sin embargo, primero analizaremos en qué consiste la nulidad de un acto jurídico:

La nulidad de un acto jurídico se produce, en los actos que han nacido en el mundo jurídico por reunir las condiciones especiales de existencia, pero defectuosos o imperfectos por no reunir los requisitos de validez que señalen las leyes respectivas. Así por ejemplo el artículo 1795 del Codigo Civil para el Distrito Federal establece tales requisitos, mismos que deben de formar parte de un

contrato como fuente de las obligaciones, los cuales son a saber. capacidad, ausencia de vicios de la voluntad, licitud en el objeto y forma.

Son muchas las teorías que existen para aclarar y definir este concepto; destacan entre ellas: la teoría bipartita, la tripartita, la de Japiot, la de Piedelievre y la de Bonecase.

La primera -teoría bipartita-, elaborada principalmente por Domat y Pothier, divide en dos a los actos viciados y habla de nulidad absoluta y nulidad relativa. La absoluta se produce *ipso iure*; el acto afectado por ella no tiene efectos jurídicos; puede ser invocada por cualquier interesado, y la acción en que se haga valer no se extingue por renuncia, confirmación, ratificación, prescripción o caducidad.

La nulidad relativa permite que el acto afectado produzca efectos jurídicos en tanto no ha sido decretada, pero dichos efectos pueden destruirse por la aplicación retroactiva de la sentencia en que se decrete la nulidad; sólo puede hacerse valer por la persona en cuyo favor se haya establecido; el acto puede convalidarse por confirmación, ratificación o renuncia, y la acción puede prescribir o caducar.

Para la legislación francesa esta teoria resultó incompleta de ahí que surgiera el concepto de inexistencia y, con él, la teoría tripartita.

Esta teoria contempla la inexistencia y la nulidad tanto absoluta, o de pleno derecho, como la relativa o anulabilidad. Entendiéndose por nulidad absoluta aquella que se origina con el nacimiento del acto jurídco cuando va contra el mandato o prohibición de la ley. En este tipo de nulidades los actos no producen efectos y no es necesario ejercitar ninguna acción para hacerla valer, en caso de controversia el juez se concretará a comprobar dicha nulidad; tampoco podrían convalidarse ni por prescripción, caducidad o confirmación, pudiendo ser invocada por cualquier persona.

Por nulidad relativa se entiende, aquella protección que la ley establece en favor de personas determinadas. Afecta a aquellos actos que contienen los elementos de validez exigidos por las normas de orden público, pero que tienen de algún vicio que implica un perjuicio para determinada persona, misma a la que la ley le concede acción para atacar dichos actos y reparar el perjuicio. Estos, los actos afectados por nulidad relativa, producen efectos jurídicos en tanto no ha sido decretada su anulación y decretada ésta, serán invalidados retroactivamente. En virtud de que es una sanción impuesta como protección para determinadas personas, como ya quedó establecido, sólo éstas podrán ejercitar las acciones

correspondientes para declarar nulo el acto viciado que los afecta y, en esa medida, dichos actos podrán convalidarse por confirmación, prescripción o caducidad.

Ambas teorías han sido criticadas principalmente por su rigidez en la clasificación de los casos de invalidez y porque se aparta de la realidad.

Así, Japiot elabora su teoría con una crítica a la teoría clásica en virtud de que: a) establece una oposición entre las nulidades y la inexistencia que no es real; b) resuelve en conjunto cosas que deberían ser tratadas en forma menos general, sobre todo en lo referente a la intervención del juzgador, a las personas que pueden hacer valer las nulidades y a las posibilidades de convalidar los actos viciados, c) relaciona la producción de efectos, la ratificación y prescripción con el número de personas que pueden hacer valer la nulidad, y d) encierra en un grupo los problemas de nulidad e inexistencia sin tomar en cuenta el gran número de matices que no pueden agruparse en esa clasificación.

Sustenta su teoría en cuatro puntos de análisis de todo acto viciado antes de decretar su nulidad. A saber: a) fin que persigue la sanción, b) medio en donde actuar, acatando siempre el principio de equilibrio de los intereses en presencia; c) grados de nulidad dados no por ser absoluta o relativa, sino por la eficacia o

inieficacia y la validez o invalidez del acto, y d) derecho de crítica del juzgador para valorar, estimar y determinar en cada caso qué elementos y qué efectos del mismo, de sus consecuencias y de los diversos intereses que se presenten debe mantenerse.

Piedelievre inicia su teoría señalando tres casos en los que el principio: "lo que es nulo no produce efectos", no tiene validez, y son: a) cuando el acto afectado no produce sus efectos principales, pero sí los secundarios; b) aquellos casos en que un acto produce sus efectos durante cierto tiempo después de haberse decretado su nulidad, y c) aquellos casos en que el acto nulificado sigue produciendo sus efectos jurídicos.

Sostiene que no es posible, señalar pautas rígidas y objetivas para determinar cuándo un acto jurídico anulable debe producir o no efectos jurídicos, por ello el juzgador deberá atenerse a lo que él llama "una tendencia de espíritu" orientada por cinco considerandos: a) el principio de autonomía de la voluntad; b) presencia del rigorismo forma; c) presencia de actos de naturaleza compleja; d) la dirección de la acción de nulidad que puede ser contra la circunstancias del acto o contra el acto mismo, y e) la evaluación de la buena fe de las partes, de la protección de terceros y sus intereses y la seguridad jurídica.

Finalmente Bonnecase acepta y perfecciona la teoría tripartita. Respecto de los actos nulos explica que son aquellos realizados de un modo imperfecto en alguno de sus elementos orgánicos aunque estén completos. Este acto viciado produce todos sus efectos como si fuera regular, mientras no han sido suspendidos o destruidos por una sentencia judicial generalmente aplicada en forma retroactiva.

Bonnecase hace la distinción entre nulidad absoluta y relativa explicando que el acto afectado por la primera viola una regla de orden público pudiendo ser invocada por cualquier interesado, dicho acto no pueder ser convalidado y la acción de nulidad es imprescriptible. Y por la segunda viola una regla de orden privado puede ser invocada sólo por personas determinadas, el acto puede convalidarse y la acción puede prescribir.

En este orden de ideas, la Ley de la Propiedad Industrial adopta la primera teoría, es decir la teoría bipartita, y dentro de ella, la nulidad a que la misma se refiere, consiste en la nulidad relativa, en virtud de los siguientes razonamientos:

a) Permite que el acto afectado, la marca otorgada, produzca efectos jurídicos en tanto no ha sido decretada la nulidad, pero dichos

efectos pueden destruirse por la aplicación retroactiva de la resolución que decrete la nulidad.

Así es, no obstante que la autoridad competente haya otorgado un registro como marca, en contra de las disposiciones legales establecidas, dicho registro surtirá todos sus efectos legales, inclusive contra terceros. Sin embargo, es hasta que se declara la nulidad del registro marcario, cuando tales efectos, no solo dejan de surtir efectos, sino que se aplican retroactivamente.

b) Sólo puede hacerse valer por la persona en cuyo favor se haya establecido. Es decir, únicamente puede accionar quien tenga interés jurídico en ella. Requisito *sine qua non* establecido por la legislación marcaria, al establecer en su artículo 188 que "el Instituto podrá iniciar el procedimiento de declaración administrativa a petición de quien tenga interés jurídico y funde su pretención."

Lo anterior se refiere a que únicamente podrá solicitar la declaración administrativa de nulidad de un registro marcario aquel que sea titular de otro en virtud del cual se invadan sus derechos, o porque

un registro fue citado como anterioridad oponible al registro de una marca, teniendo este mejor derecho por uso anterior.

c) La acción puede prescribir. Es el mismo artículo 151 del citado ordenamiento legal, el que establece los plazos en que las acciones de nulidad a que se refiere en sus cinco fracciones se deben accionar, siendo estos de cinco y tres años.

Sin embargo, tal artículo establece que no hay plazo para poder ejercitar la acción de nulidad, siendo este el caso de la fracción I, en donde en principio estaríamos frente a una nulidad absoluta.

CONCLUSIONES

1.- La libertad de comercio, debe ser tal, que opere dentro de un marco de legalidad. Justificándose con ello la existencia de un sistema jurídico y leyes especializadas que regulen los diferentes aspectos que confluyen en el ejercicio del comercio en donde el derecho marcario juega un papel primordial el cual requiere de una adecuada regulación, adaptada al momento histórico en que se aplica, a la dinámica de una realidad social nacional e internacional, respondiendo a sus necesidades.

2.- Por marca debemos entender, cualquier signo que permita distinguir bienes y servicios de una persona con respecto a los de otra, siendo tales signos visibles.

3.- Por lo que respecta a la naturaleza jurídica de las marcas, y en cierta parte en concordancia a los establecido por los maestros Rojina Villegas y De Pina Vara, el derecho de las marcas debe enmarcarse dentro del contexto del Derecho Público, en el sentido de que el si por Derecho Privado entendemos a aquel que atiende exclusivamente al interés de particulares, la Propiedad Industrial se regula por una ley especial, misma que al establecer que sus disposiciones son de orden público, y al catalogar las marcas dentro de dicha materia del derecho, se le está dando una naturaleza eminentemente administrativa que no atiende exclusivamente

al interés de los Particulares

Asimismo y toda vez que el derecho que otorga la propiedad de una marca no implica un derecho absoluto, ya que el mismo puede ser revocable y temporal, nos encontramos frente a un derecho de propiedad *sui generis* que se agota por la falta de uso. Caducidad determinada por una autoridad eminentemente administrativa, cuyos actos precisamente son de esta naturaleza, toda vez que mediante el mismo expresa su voluntad, creando situaciones jurídicas individuales, a través de las cuales se trata de satisfacer las necesidades de la colectividad.

4.- Los artículos 28 y 89 fracción XV de nuestra Constitución no pueden considerarse estrictamente como un apoyo expreso del derecho marcario ni como una base expresa que justifique constitucionalmente la existencia y reconocimiento de los derechos de propiedad industrial sobre dichos signos distintivos, en virtud de la evidente omisión en su señalamiento expreso. Sin embargo, no debe descuidarse el hecho indubitable de que en forma genérica se les reconoce dentro del aspecto dinámico de la libertad de comercio garantizada, en términos generales, en el artículo 28 Constitucional que la comprende, integra, sirve y le permite desarrollarse dentro de un marco lícito.

No obstante lo anterior y la omisión de regular en forma expresa los signos

distintivos por parte del artículo 28 y 89 fracción XV de nuestra Constitución, considero que la protección concedida al signo, y consistente en el derecho exclusivo de colocarlos en las mercancías propias, garantiza el peligro de que otros puedan usurparlo y hagan aparecer falsamente determinados artículos como provenientes de una persona que ha acreditado los productos de su trabajo, es decir los derechos que se conceden a los poseedores de tales signos distintivos no difieren, en cuanto a su finalidad, de los comprendidos en el concepto de derecho de autor.

Asimismo, es importante mencionar que los derechos y prerrogativas sobre las marcas se consideran como objetos de la propiedad industrial, que a su vez constituye una de las dos formas de la propiedad inmaterial. Lo anterior presupone que los derechos exclusivos que la legislación sobre marcas, confiere y reconoce a los propietarios y usuarios de las mismas, son derechos de propiedad, aunque de una propiedad especial. Por tanto en vista de que el derecho de la propiedad en sentido genérico comprende todos los bienes que entran en un patrimonio, también la propiedad industrial relativa a las marcas está garantizada por nuestra Carta Magna en su artículo 14 segundo párrafo y 16

Así las cosas, el fundamento Constitucional del Derecho Marcario, lo

podemos encontrar en los artículos 5º, 14, 16 y regulado por los artículos 73 fracción X y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

5.- La funcionalidad de la marca es doble, toda vez que por un lado permite al productor o comerciante diferenciar su producto del de los demás existentes en el mercado y, por el otro, garantiza la capacidad y derecho de elección del consumidor.

6.- Las marcas para cumplir íntegramente con su función identificadora dentro de un marco de comercio leal y sano deberán ser veraces y no construir signos engañosos sobre cualidades, origen, componentes o naturaleza de los productos o servicios a ampararse con la misma.

7.- Asimismo, no podrán ser registradas válidamente las marcas si las mismas contravienen ordenamientos legales, el interés público, el orden público, la moral o las buenas costumbres.

8.- Las marcas idénticas o semejantes en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a similares productos o servicios, únicamente podrá ser registrada si quien plantea la solicitud es el mismo titular o por un tercero con el consentimiento expreso éste, lo que supone que de no gozar con dicha

autorización, la marca del segundo no será registrable siempre y cuando la semejanza sea evidente y razonable, analizando la marca que ampara el registro anterior y vigente con la marca posterior cuyo registro se solicita, en su conjunto, tomando en cuenta las semejanzas y no las diferencias y ambas marcas se destinen a amparar los mismos o similares productos o servicios.

9.- La PRELACIÓN en materia marcaria, consiste en la preferencia con que un signo marcario debe ser otorgado o atendido respecto de otro con el cual se compara, por tener el primero un mejor derecho, es decir por ser anterior respecto de la otra, en el tiempo y en el orden.

10.- Si bien es cierto que resulta violatorio de las garantías individuales aplicar retroactivamente una ley que depare un perjuicio, como sería el caso al aplicar la Ley de la Propiedad Industrial de 1994, en controversias marcarias cuyos registros se hubiesen otorgado con base y durante la vigencia de la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, también lo es el hecho de que la fracción XIV del artículo 90 de dicho ordenamiento legal, al no contemplar expresamente como impedimento para el registro de una marca, el hecho de que existiera una solicitud en trámite, no constituía un derecho de prelación, iendo así en contra del principio "primero en tiempo primero en derecho".

11 - La garantía de seguridad jurídica consiste según nos dice el Doctor Ignacio Burgoa, en "el conjunto general de condiciones requisitos, elementos o circunstancias previas a que debe sujetarse una actividad estatal autoritaria para generar una afectación válida de diferente índole en la esfera del gobernado, integrada por el *summum* de sus derechos subjetivos". Por lo tanto, si la citada Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial otorga, a través de la fecha legal , un derecho de prelación al titular de una solicitud de registro de marca, pero no prevé medio de defensa alguno para hacer valer tal derecho conferido por ella misma, constituye, tal falta de previsión, en primer lugar, una omisión o un acto negativo por parte de las autoridades encargadas de la iniciativa, discusión, aprobación, sansión, refrendo, promulgación y publicación de la Ley, que en este caso se ve materializada en las fracciones IV del artículo 151 y XVI del artículo 90 de la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial; en segundo, y como consecuencia directa de lo anterior, una violación a la garantía de seguridad jurídica consignada en nuestra Carta Magna, y en tercer lugar, un total y absoluto estado de indefensión para aquel particular que, con base en el ordenamiento legal citado, pretenda solicitar la nulidad de un registro marcario idéntico o similar en grado de confusión al suyo, aplicando a los mismos productos o servicios, con fecha legal posterior a la suya pero con fecha de concesión anterior, dando por tanto lugar a la necesario declaración de inconstitucionalidad de los preceptos legales mencionados al inicio del presente párrafo.

BIBLIOGRAFIA

ALVAREZ ROMERO, CARLOS JESÚS; "Significado de la Publicación en el Derecho de la Propiedad Intelectual"; Editorial Bolaños y Aguilar, Madrid, 1969.

ALKANE FRESH, JOSÉ; "Las pintaderas Mejicanas y sus Relaciones"; Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1958.

ANDERSON, LAWRENCE; "El Arte de la Platería en México".- Editorial Porrúa, México, 1956.

BARRERA GRAF, JORGE; "Tratado de Derecho Mercantil"; Editorial Porrúa, México, 1957.

BAYLOS CORROZA, HERMENEGILDO; "Tratado de Derecho Industrial, Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual, Derechos de la Competencia Económica, Disciplina de la Competencia Desleal"; Editorial Cibitas, Madrid, 1978 .

BERTONE, LUIS y CABANELLAS, GUILLERMO; "Comentarios a la nueva Ley de Marcas", Revista del Derecho Industrial, Editorial Depalma, Buenos Aires, año 3, 1981.

BERNARD, PAUL; "La notion d'ordre public en droit administratif, París, Librairie génerale de Droit et Jurisprudence, 1962.

BREUER MORENO, C. PEDRO; "Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio"; Editorial Robis.- Segunda Edición, Buenos Aires, 1946.

BURGOA, IGNACIO; Las Garantías Individuales, 18° edición, Editorial Porrúa, México 1984.

DE SOLÍS, ANTONIO; "Historia de la Conquista de México".- Imprenta de don Antonio de Sánchez, Madrid, 1973, tomo I.

DI GUGLIEMO, PASCUAL; "Tratado de derecho industrial.- Tipográfica Editora, Buenos Aires, 1948.

DÍAZ BRAVO, ARTURO; "Aspectos Prácticos de la Competencia Desleal".- Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística.- Año Cuarto.- Enero-Junio.- Número 7.- México 1975.

DÍAZ DEL CASTILLO, BERNAL; "Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, Editorial Porrúa, México 1968.

DÍAZ VELAZCO, MANUEL; "El uso y la falta de uso en el derecho español". Jornadas de

Estudio sobre propiedad Industrial, AIPPI, Barcelona, 1976.

DUFT, BRADFORD; "Aesthetic funcionality", Trade Mark Reporter, volúmen 73,.

DURAN OLIVELLA, ALFONSO, "*La Proteccion de las Marcas y sus Problemas en* Relación con los Productos que Distinguen. I Jornadas de Estudio sobre propiedad Industrial, AIPPI, Barcelona, 1973.

ESQUIVEL OBREGÓN, TORIBIO; "Apuntes para la Historia del Derecho en México".- Editorial Polis, tomo II. México, 1938.

ESTASÉN, PEDRO; "Instituciones de Derecho Mercantil", tomo VI, "Derecho Industrial de España".- Imprenta de la Revista Legislación, Madrid, 1894.

GARCIA-GALLO, ALFONSO; "Manual de historia del derecho español"; Editorial Artes Gráficas y Ediciones.- Cuarta Edición, Madrid, 1971.

GARCÍA MAYNEZ, EDUARDO; "Introducción al Estudio del Derecho"; Editorial Porrúa, Trigésimo Cuarta Edición, México, 1982.

GONZALEZ, MARÍA DEL REGUGIO; "Apuntes para el estudio de la aplicación del derecho civil en México hasta la promulgación del Código Civil", Estudios de historia del derecho civil en México durante el siglo XIX,UNAM, México, 1981.

HANZ LENZ; "El Papel Indígena Mexicano".- Editorial Sep Setentas, México 1973.

ISLAR GRACÍA, LUIS; "El Arte del Hierro Forjado".- Artes de México Núm. 8, año XIII. II época. México 1966.

JALIFE DAHER, MAURICIO; "Marcas"; Editorial Sista.- Cuarta Edición, México, D.F., 1998.

JALIFE DAHER, MAURICIO; "Propiedad Intelectual"; Editorial Sista.- Primera Edición, México, 1995.

LABORDE, A.; "Traité des Marques de Fabrique Et de Commerce"; Edición Castellana, París, 1914.

MASCAREÑAS, C.D.; "Las Marcas de Fábrica, de Comercio y de Servicio"; Cap. VIII, de la obra "Tratado de Derecho Comercial Comparado", de Felipe de Sola Cañizares; Editorial Montaner y Simón, Tomo II. Barcelona 1962.

MATHELY, PAUL; "Le Droit Francais des Signes Distinctives", París, 1984.

MENA, RAMÓN; "Filigramas o Marcas Transparentes en Papeles de la Nueva España del

glo XVI".- México 1926.

ENDIETA R., SONIA; "Evolución Histórica de las Marcas".- Revista Mexicana de la opiedad Industrial y Artística. Año 1, enero-junio. México, 1963, Núm. 1.

ILLARD, MARAFY; "Le Cie. Grand Dictionnaire International de la Proprieté Industrialle" u pont de vue du Nom Commercial, des Marques de Fabrique et de Commerce et de la oncurrance Déloyale), Chavaile-Marescq et Cie. Editeure. Paris, 1982.

AVA NEGRETE, JUSTO; "Derecho de las Marcas"; Editorial Porrúa.- Primera Edición.- éxico, 1985.

TAMENDI, JORGE; "Derecho de Marcas"; Editorial Abeledo-Perrot.- Segunda Edición, uenos Aires Argentina, 1995.

ERES PRENDES Y MUÑOZ DE ARRACO, JOSÉ MANUEL; "Curso de historia del erecho español", Editorial Darro, Madrid, 1973;

ANGEL MEDINA, DAVID; "Tratado de Derecho Marcario"; Primera Edición.- México, 960.

RANGEL MEDINA, DAVID; "Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual".- Editorial JNAM.- Segunda Edición, México 1992.

RANGEL MEDINA DAVID; Revista Mexicana de la Propiedad Intelectual y Artística.- Volúmen 25-26.- Año XIII Enero-Diciembre de 1975.- México D.F.

RODRIGUEZ, JOAQUÍN; "La Empresa Mercantil".- Editorial Porrúa.- Quinta Edición.- México 1993.

RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ, JOAQUÍN; "Derecho Mercantil", Editorial Porrúa, Decimoséptima Edición, México, 1983.

ROJINA VILLEGAS, RAFAEL; "Derecho Civil Mexicano", Editorial Porrúa, Quinta Edición, México, 1981.

SEPÚLVEDA, CESAR; "El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial"; Editorial Porrúa, Segunda Edición, México, 1981.

SERRANO MIGALLÓN, FERNANDO; "La Propiedad Industrial en México".- Editorial Porrúa.- Segunda Edición, México 1995.

SOUSTELLE, JAQUES; "La vida Cotidiana de losAztecas en Visperas de la Conquista", Fondo de Cultura Económica. México 1956.

TOMAS Y VALIENTE, FRANCISCO; "Manual de historia del derecho español", Editorial Tecnos, Madrid, 1979.

VEGA, FERNANDO; "Proyecto de la Ley sobre marcas de Fábrica y comercio". Revista de Legislación y Jurisprudencia, México, julio-diciembre, 1901.

ZAVALA, SILVIO; "Los Esclavos Indios en Nueva España".- Edición del Colegio Nacional, México MCMLXVIII.

LEGISLACIÓN

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Código Civil para el Distrito Federal.
Código de Comercio.
Ley de Marcas Industriales y de Comercio.
Ley de Marcas y de Avisos Comerciales.
Ley de la Propiedad Industrial de 1942.
Ley de Invenciones y Marcas.
Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial.
Ley de la Propiedad Industrial.
Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos.
Ley General de Sociedades Mercantiles.
Reglamento de la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial.
Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.