



UNIVERSIDAD INTERCONTINENTAL

LICENCIADO EN DERECHO

CON RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

**“PROPUESTA DE MODIFICACION DE LA
FRACCION IV DEL ARTICULO 90 DE LA LEY DE
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”.**

T E S I S
Q U E P R E S E N T A :
PEDRO MAURICIO GONZÁLEZ ABURTO
PARA OBTENER EL TÍTULO DE:
LICENCIADO EN DERECHO

ASESOR: LIC. GUILLERMO G. DE LA ROSA PACHECO

México, D.F.

2005



Universidad Nacional
Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis 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.

INDICE

| | |
|---------------------|----------|
| INTRODUCCIÓN | I |
|---------------------|----------|

CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN AL RÉGIMEN LEGAL DE LAS MARCAS.

| | |
|---|-----------|
| 1.1 Propiedad intelectual y propiedad industrial. | 1 |
| 1.2 El signo distintivo. | 7 |
| 1.3 Concepto, características y funciones de la marca. | 9 |
| 1.4 Uso y registro como sistemas generadores del derecho de marcas. | 22 |
| 1.5 Clasificación de las marcas. | 25 |
| 1.6 Denominaciones y diseños no aptos para constituir marcas. | 28 |

CAPÍTULO 2

REGLAMENTACIÓN INTERNACIONAL DE LAS MARCAS Y DE LAS MARCAS DESCRIPTIVAS.

| | |
|---|-----------|
| 2.1 Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883 | 36 |
| 2.2 Arreglo de Madrid, Relativo al Registro Internacional de Marcas, de 14 de abril de 1891 | 41 |
| 2.3 Convenio de Estocolmo que establece la Organización Mundial de la | 42 |

| | |
|--|----|
| Propiedad Intelectual, de 14 de julio de 1967 | |
| 2.4 Tratado de Libre Comercio de América del Norte | 44 |

CAPÍTULO 3

RÉGIMEN DE LAS MARCAS DESCRIPTIVAS EN EL DERECHO MEXICANO.

| | |
|---|----|
| 3.1 Antecedentes de la Ley de 1942. | 51 |
| 3.2 Ley de la Propiedad Industrial de 1942. | 53 |
| 3.3 Ley de Invenciones y Marcas de 1976. | 56 |
| 3.4 Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 1991. | 57 |
| 3.5 Ley de la Propiedad Industrial de 1994. | 61 |

CAPÍTULO 4

ANÁLISIS DEL CONCEPTO DE DESCRIPTIVIDAD DE LA MARCA.

| | |
|---|----|
| 4.1. Desde el punto de vista económico. | 64 |
| 4.2. Desde el punto de vista jurídico. | 70 |
| 4.3. Diferencias del concepto y alcances de la marca descriptiva en ambas leyes. | 80 |

| | |
|---|-----------|
| PROPUESTA DE MODIFICACION DE LA FRACCION IV DEL ARTICULO 90 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL | 88 |
|---|-----------|

| | |
|---------------------|-----------|
| CONCLUSIONES | 90 |
| BIBLIOGRAFÍA | 95 |
| LEGISLACIÓN | 98 |

INTRODUCCIÓN

La protección legal de los intereses del público consumidor y de la competencia leal entre los comerciantes resulta trascendental para el desarrollo económico y social del País como interés primordial del Estado y de sus gobernados, así, la protección de los signos distintivos que convergen en los mercados tanto nacionales como internacionales constituye la base fundamental de aquellos.

La negativa de registro de las marcas de connotación descriptiva participa en gran medida en una sana competencia mercantil entre comerciantes y en el equilibrio de las relaciones entre aquellos y el público consumidor.

El Derecho de la Propiedad Industrial es una materia que en los últimos años ha tomado una mayor importancia en el desarrollo del comercio en México, lo anterior, debido a la apertura mercantil que a raíz de la celebración del Tratado Trilateral de Libre Comercio de Norteamérica y otros convenios internacionales, sin dejar a un lado e inmersos en ello, el fenómeno de la globalización, han tomado un auge que resulta necesario para la estabilidad del estado de derecho y el desarrollo del País.

Basta señalar, que para la celebración del Tratado Trilateral de Libre Comercio de Norteamérica, la legislación relativa a la propiedad industrial fue la primera en sufrir una transformación profunda, se abrogó la Ley de Invenciones y Marcas para dar paso a la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial en un principio y, posteriormente a la Ley de la Propiedad Industrial.

Sin duda alguna, la prestación del servicio social en la Dirección General de Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, hoy Secretaría de Economía, originó el interés por el Derecho de la Propiedad Industrial y en especial por el registro de marcas.

La negativa del registro de marcas que contempla la Ley actual en su artículo 90, fracción IV, referente a los signos distintivos que sean descriptivos de los productos o servicios que traten de protegerse como marca, plantea una amplia interpretación sobre la descriptividad y apertura de registro del signo distintivo, lo que la legislación anterior conceptualizaba más restrictivo y protector de los intereses del público consumidor y los comerciantes.

Sobre lo cual, en el presente trabajo, se tratará de demostrar y proponer las ventajas y beneficios del cambio de la norma actual a la anterior, detallando los alcances e interpretaciones del mencionado concepto, en la doctrina, en la legislación mexicana, en los tratados internacionales y en la Jurisprudencia. Este

cambio tiene como objetivo regresar al Estado los medios necesarios para proveerse de la atribución específica que lo conduzca a la regulación y protección de los intereses del consumidor y de la competencia leal.

Cabe aclarar, que las reformas del 2 de agosto de 1994 a la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, cambian el nombre de dicha Ley al de “Ley de la Propiedad Industrial”, sin embargo, en dichas reformas no hubo cambios en lo que respecta a la negativa de registro de las marcas descriptivas, por lo que en el desarrollo de mi trabajo emplearé el nombre de la Ley actual siendo esta “Ley de la Propiedad Industrial”.

El presente estudio se basó partiendo de los conceptos de la propiedad intelectual e industrial, del signo distintivo, de la marca y su registro en el primer capítulo; de igual forma, se analizaron los alcances de las marcas descriptivas en la legislación internacional en el segundo capítulo; en el tercero de ellos, las leyes mexicanas sobre la materia marcaria a través de la historia y, por último, los conceptos económicos y jurídicos de la descriptividad de una marca y, su distinción entre ambas Leyes en el cuarto capítulo, para finalizar con la propuesta del cambio legislativo de la actual normatividad a la Ley de Invenciones y marcas de 1976.

Lo anterior, a través del análisis de textos legislativos y doctrinales aunado a la experiencia adquirida en la citada Dirección General de Desarrollo Tecnológico dependiente de la Secretaría de Comercio y Fomento industrial, autoridad entonces encargada del registro de marcas.

Finalmente, en la elaboración del presente trabajo se recurrió a la aplicación de los métodos de investigación siguientes: método inductivo, al realizar el estudio de la reglamentación internacional de las marcas y de las marcas descriptivas en el derecho mexicano; deductivo, al analizar el régimen legal de las marcas partiendo del régimen de la propiedad industrial, el signo distintivos hasta las marcas descriptivas; con el método analítico se realizó la investigación y razonamiento de la información vertida en los diferentes capítulos del trabajo y, finalmente, a través de la síntesis se llegaron a las conclusiones y propuesta planteada.

La técnica de investigación consistió en el estudio bibliográfico, legislativo, hemerográfico, jurisprudencial y de campo.

INTRODUCCIÓN AL RÉGIMEN LEGAL DE LAS MARCAS.

1.1. PROPIEDAD INTELECTUAL Y PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Antes de comenzar con la definición de estos conceptos, analizaré el fundamento constitucional que permite la existencia, como excepción, de estos monopolios¹, o mejor dicho, de estos derechos exclusivos de explotación.

El artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, excluye, en su párrafo noveno, el carácter de monopolio a los privilegios que se otorguen a los artistas, autores, inventores y perfeccionadores de mejoras, así como por analogía a las marcas, “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.”² Al respecto, Ignacio Burgoa señala, “constituyen en realidad salvedades al principio general de la libre competencia, debido a que imposibilitan o impiden a cualquier persona, que no sea al autor, el artista, el inventor o el perfeccionador, realizar

¹ Monopolio es toda situación de un mercado, en el cual la competencia no existe del lado de la oferta; dado que una empresa o individuo produce y vende la producción total de un determinado bien o servicio, controla su venta, tras eliminar a todos los competidores reales o potenciales; o tiene acceso exclusivo a una patente de la que otros productores no disponen.

² Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Compañía Editorial Impresora y Distribuidora, S.A. México, D.F. 1998.

actividad alguna en relación con las obras e inventos de que se trate, salvo los casos expresamente establecidos por los mencionados ordenamientos”.³

En general, la propiedad industrial abarca todas aquellas acciones del ingenio humano que se generan y utilizan en las actividades productivas industriales o de comercialización de bienes y servicios, y que son susceptibles de aportar un beneficio económico a sus creadores y un mayor bienestar al público usuario o consumidor. Dentro del régimen de facultades expresas que con respecto a los Poderes Federales se desprende del artículo 124 constitucional, es pertinente apuntar que el Congreso de la Unión posee facultades exclusivas para legislar sobre propiedad industrial. Es así que, la fracción XXIX-F del artículo 73 constitucional otorga al Poder Legislativo Federal la atribución “Para expedir leyes tendientes a la promoción de la inversión mexicana, la transferencia de tecnología y la generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional”⁴.

A su vez, el artículo 89 en su fracción XV de nuestra carta magna, faculta al Ejecutivo Federal a “conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado,

³BURGOA, Ignacio. Las garantías Individuales. Vigésima Primera Edición. Editorial Porrúa, S.A. México, D.F. 1988. P. 413.

⁴Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Compañía Editorial Impresora y Distribuidora, S.A. México, D.F. 1998.

con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria.”⁵

“En su sentido amplio se entiende por derecho intelectual el conjunto de normas que regulan las prerrogativas y beneficios que las leyes reconocen y establecen en favor de los autores y de sus causahabientes por la creación de obras artísticas, científicas, industriales y comerciales.”⁶

Los derechos de propiedad intelectual, estrictamente, son aquellos incorpóreos, como lo son la producción artística, científica o literaria, es decir, los llamados derechos de autor, asimilando éstos derechos y su ejercicio a los derechos de propiedad. Asimilación fundamentada en la equiparación teórica de la explotación exclusiva de los beneficios que tales producciones generan con las formas de apropiación y explotación.

La propiedad intelectual es la protección que otorga la Ley a los autores por sus creaciones intelectuales. Protección que comprende los derechos morales y los derechos patrimoniales. Los primeros son inalienables, intransferibles y perpetuos; los segundos se pueden transmitir por cualquier forma, llamándose también derechos de copia. Basta la sola objetivización de la obra en un soporte

⁵Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Compañía Editorial Impresora y Distribuidora, S.A. México, D.F. 1998.

⁶RANGEL, Medina David. Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual. Segunda Edición. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Universidad Nacional Autónoma de México. México, 1992. P. 7.

material para que quede protegida la obra, ya que su registro ante el Estado es declarativo.

La propiedad industrial son aquellos derechos incorpóreos que mediante su registro ante el Estado se constituye el derecho al uso exclusivo de determinada creación inventiva de aplicación a la industria y al comercio con el ánimo de mejorar y proteger la calidad de productos y servicios. “Si la actividad del intelecto humano se aplica a la búsqueda de soluciones concretas de problemas también específicos en el campo de la industria y del comercio, o a la selección de medios diferenciadores de establecimientos, mercancías y servicios, entonces estamos frente a los actos que son objeto de la propiedad industrial.”⁷

Para González Llaca⁸ “Propiedad industrial es el conjunto de disposiciones legislativas que reglamentan las producciones de la inteligencia en el aspecto industrial y comercial, y las violaciones por su explotación y uso.”

El derecho en cuestión nace en aspecto potencial, en el momento de la concepción de la inteligencia, y se perfecciona con el otorgamiento de la autorización por la autoridad.

El derecho al uso exclusivo de determinada creación se obtiene mediante su registro ante el Estado, quien determinará si es procedente o no el

⁷RANGEL, Medina David. Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual. Segunda Edición. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Universidad Nacional Autónoma de México. México, 1992. P. 8.

⁸GONZÁLEZ, Llaca Edmundo. Las diferentes categorías de marcas en nuestro Derecho positivo Tesis licenciatura en Derecho. Universidad Nacional Autónoma de México. México 1966. P. 11.

registro del elemento de propiedad industrial, vigilando aspectos económicos y de cuidado hacia el público consumidor, previniendo además la competencia desleal.

A la luz del convenio de París, “2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.

3) En particular deberán prohibirse:

1. cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

2. Las aseveraciones falsas en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

3. Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieran inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.”⁹

Mantilla Molina¹⁰ señala que “En el conjunto de derechos conocidos con el nombre, más o menos técnicamente apropiado, de propiedad industrial,

⁹Legislación sobre Propiedad Industrial e Inversiones Extranjeras. Vigésima Primera Edición. Editorial Porrúa, S.A. México, D.F. 1997. P. 139.

¹⁰MANTILLA, Molina Roberto L. Derecho Mercantil. Editorial Porrúa. Vigésima sexta edición. México, D.F. 1989. P. 114.

cabe distinguir el grupo de los que tienen la función de proteger la negociación misma, de aquel otro cuyo contenido es un monopolio temporal de explotación.”

La propiedad industrial esta constituida por derechos privativos o derechos exclusivos que otorgan a su titular, frente a todo el mundo, el uso y la explotación de un signo distintivo, o bien, de una creación nueva. Esta división la podríamos particularizar de la siguiente manera: Los signos distintivos comprenden a las marcas, avisos comerciales, publicaciones de nombres comerciales y denominaciones de origen¹¹. Las creaciones nuevas engloban a las patentes, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales.

En resumen, la propiedad industrial tutela los signos distintivos, mismos que analizaré en el siguiente capítulo, las creaciones nuevas y los actos de competencia lícita entre los comerciantes.

La diferencia entre propiedad intelectual y propiedad industrial podríamos hacerla de la siguiente manera: existe la propiedad intelectual en *lato sensu*, abarcando la propiedad intelectual en *estricto sensu* (derechos de autor) y la propiedad industrial.

¹¹El Estado es el titular de la denominación de origen según el artículo 167 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

PROPIEDAD INTELECTUAL

(lato sensu)

PROPIEDAD INTELECTUAL *(estricto sensu)*

DERECHOS DE AUTOR

PROPIEDAD INDUSTRIAL

SIGNOS DISTINTIVOS
CREACIONES NUEVAS

1.2.- EL SIGNO DISTINTIVO.

La necesidad de diferenciarse o de distinguirse, de ofrecer lo que otros no tienen, de presentarse ante el público consumidor de determinada forma, obligó a los productores y comerciantes a la utilización de signos distintivos, no obstante, “la verdadera estimación autónoma del signo no llega hasta el momento en que se proclama y vive una libertad de industria y comercio y un régimen de libre competencia y de libertad de mercado.”¹²

Desde los tiempos más remotos el hombre de alguna manera ha querido marcar o señalar lo que es suyo frente a los demás, así encontramos el estigma del esclavo o la marca o sello del ganado. A su vez, con el ánimo de reconocimiento ante los otros, el artesano o el artífice de determinado producto estampaba su marca o sello para que quedara constancia de quien era el autor.

¹²BAILOS, Corraza Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. Editorial Civitas, S.A. Madrid, España. 1978. P. 193.

Posteriormente, los gremios comenzaron a utilizar el signo distintivo de su corporación para diferenciarse de otros gremios, no obstante, surge la necesidad de que cada miembro de la organización marque el producto que ha fabricado, quizá para deslindar la responsabilidad de la calidad del producto, naciendo así, las marcas individuales obligatorias.

El signo distintivo adquiere algún carácter de mercantilidad cuando al consumidor le interesa toda señal que acredite la calidad, los procedimientos utilizados, el prestigio del productor o vendedor y características del producto lo que identifica con el signo ya conocido y apreciado. “Cuando el signo llega a cumplir esta función es cuando se constituye ante el derecho como un bien.”¹³

Al comenzar a protegerse los signos distintivos, se tutelan los intereses del consumidor para no verse engañado por comerciantes que utilizan signos distintivos no propios, además el uso exclusivo de éstos por el comerciante.

Ahora bien, para Baylos “El signo mercantil no es más que una señal. Por el mecanismo de asociación de ideas que provoca toda señal, esos signos que la empresa ha adoptado se identifican con el prestigio de la entidad a la que evocan y a la que dan a conocer ante los consumidores. Por eso la protección del

¹³BAILLOS, op. cit., P. 200.

uso de tales signos proporciona a la empresa y a sus resultados una protección indirecta, pero efectiva.”¹⁴

La marca sirve para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas, por lo que, para que un signo cumpla la función de marca, debe tener un carácter distintivo. Si un signo carece de carácter distintivo no puede ayudar al consumidor a identificar los productos de su elección, ya que, el que una marca posea un carácter distintivo o no depende de la percepción de los consumidores o, al menos, de las personas o sectores a las que está destinado el signo.

Esto es, un signo permite distinguir los productos que lo ostentan cuando las personas a quienes está destinado lo perciben como un signo que identifica los productos que tienen una procedencia comercial particular o cuando puede ser percibido de ese modo.

1.3.- CONCEPTO, CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES DE LA MARCA.

CONCEPTO.

¹⁴BAILOS, op. cit., P. 579.

Desde luego, al tratar el tema que me he propuesto, es indispensable aclarar el concepto de marca, para que una vez determinado el mismo, pueda estudiar los demás problemas que atañen al presente trabajo; para ello, será necesario tener en consideración algunas de las definiciones tanto legales como algunas que han expuesto diferentes autores.

La abrogada Ley de Invenciones y Marcas de 1976 definía, en su artículo 87, de la siguiente forma: Esta Ley reconoce las marcas de productos y las marcas de servicios. Las primeras se constituyen por los signos que distinguen a los artículos o productos de otros de su misma especie o clase. Las segundas, por los signos que distinguen un servicio de otros de su misma clase o especie.

Por su parte, la Ley de la Propiedad Industrial, define como marca, en su artículo 88, a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.

Como es de observarse, ambas definiciones coinciden en señalar a las marcas como signos, para ampara servicios y productos de otros de su misma especie o clase; sin embargo, la Ley de 1976 hace énfasis en precisar que las marcas podrán ampara tanto servicio como productos o artículos, por su parte, la Ley de la Propiedad Industrial agrega la referencia “en el mercado” , haciendo alusión, a mi entender, a la necesidad de usar efectivamente la marca, ya que su regulación está impulsada por la competencia en la explotación industrial y

comercial, y, para el caso de las marcas, sin interrupciones mayores a tres años.¹⁵

Para Rangel Medina¹⁶ “Se considera como marca el signo de que se valen los industriales, comerciantes y prestadores de servicio para diferenciar sus mercancías o servicios de sus competidores.”

A su vez, para Avalos Heyman¹⁷ “son símbolos y/o signos de reconocimiento e identificación de un artículo, es decir, son medios para distinguir un producto de otro los cuales deben ser registrados para asegurar la validez legal de la marca.”

Por su parte, César Sepúlveda¹⁸ define “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 de otros. Tiene por objeto la marca proteger las mercaderías y los servicios poniéndolos al abrigo de la competencia desleal mediante su identificación.”

¹⁵De conformidad con la fracción II del artículo 152 de la Ley de la Propiedad Industrial, el registro de una marca caduca en ese término si no se ha usado ininterrumpidamente.

¹⁶RANGEL, Medina David. Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Universidad Nacional Autónoma de México. Segunda Edición. México, 1992. P. 48.

¹⁷ÁVALOS, Heyman Jaime. Algunas consideraciones sobre los activos fijos intangibles. Tesis, Universidad Nacional Autónoma de México. Escuela Nacional de Comercio y Administración. México, 1962. P. 47.

¹⁸SEPÚLVEDA, Cesar. El sistema mexicano de la propiedad industrial, un estudio sobre las patentes, los certificados de invención, las marcas, los avisos y nombres comerciales y la competencia desleal. Segunda Edición. Editorial Porrúa, S.A. México 1981. Pág. 8.

Asimismo, para González Llaca¹⁹ la marca “es un signo distintivo que caracteriza los productos de la industria, el comercio y los servicios, del cual se tiene el derecho exclusivo de uso por haber cumplido con los requisitos de la Ley y el reglamento.”

En España “se entiende por marca todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.²⁰

Por mi parte, considero necesario hacer la distinción entre el concepto general de marca y el de marca registrada, la primera sería, el signo utilizado por los industriales, fabricantes o prestadores de servicio, en las mercancías o en aquellos medios capaces de presentarlos gráficamente, para distinguirlos, singularizarlos, individualizarlos de otros de su misma especie o clase, frente a su competencia; la segunda es el derecho al uso exclusivo de algún signo distintivo para proteger determinados productos o servicios que su titular adquiere mediante una declaración administrativa por parte del Ejecutivo Federal (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial).²¹

¹⁹GONZÁLEZ, Llaca. op. cit., P. 33.

²⁰FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. Derecho de marcas. Editorial Montecorvo, S.A. Madrid España. 1990. P. 25. Artículo 1o. de la Ley de 10 de noviembre de 1988.

²¹El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es el organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autoridad

Como veremos más adelante, la primera es tan sólo una tentativa de Derecho, ya que únicamente con el registro de la marca se pueden ejercitar las acciones de defensa correspondientes.

CARACTERÍSTICAS.

Las marcas deben cumplir con ciertas características para ser registradas y producir su exclusividad.

Tal aseveración encuentra se fundamento en los artículos 87 al 91 de la abrogada Ley de Invenciones y Marcas y del 87 al 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, en ambos casos especifican que pueden constituir una marca aquellos signos visibles, distintivos e identificables, que además, para ser registrables, no sean contrarios a las disposiciones que señalan las mismas Leyes, como no ser contrarios a la moral, reproduzcan signos oficiales o ataquen derechos adquiridos por terceros.

DISTINTIVIDAD

Sin duda alguna, la característica esencial de una marca es su distintividad, debiendo en consecuencia, especializar, individualizar y singularizar.

administrativa en materia de propiedad industrial, de conformidad con el artículo 6o. de la Ley de la Propiedad Industrial, creado por Decreto publicado en Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 1993.

Para que la marca sea objeto de un derecho privativo y exclusivo se requiere, entre otros requisitos, que sea distintiva, es decir, novedosa, especial y sobre todo, original para que no se confunda con marcas ya existentes, no incurra en prohibiciones tales como ser signos genéricos, notoriamente conocidos, **descriptivos**, etc.

El carácter distintivo de la marca recae sobre los productos y servicios y sobre su origen, pero no respecto de cualquier producto o servicio, sino que el cuño propio y preciso que debe revestir la marca para hacer fácil su reconocimiento y darle rasgos inconfundibles con otras, se refiere únicamente a la marca aplicada a productos, mercancías o servicios iguales o similares de distinta procedencia. Sin embargo, también es un principio generalmente aceptado, que para apreciar con relativa precisión el carácter distintivo de la marca, conviene tener en cuenta la naturaleza del producto y las costumbres seguidas en cada comercio o industria, así como la categoría económica y cultural del consumidor a quien esta dirigido el producto o servicio y el lugar de venta de los mismos.

ESPECIALIDAD DE LA MARCA.

La característica de especialidad de la marca consiste principalmente en que esta sea identificable.

Especialidad quiere decir que la marca no puede consistir en un signo de una simplicidad tan elemental que, diluya su papel de llamar la atención del

público consumidor. Por tal defecto, no son aptos para constituir una marca, los colores y números aislados ni las figuras geométricas tan elementales como la línea recta, etc. Además, la razón por la que la Ley de la Propiedad Industrial prohíbe tales registros, obedece sobre todo, a una protección de interés general para los fabricantes y prestadores de servicios que de alguna manera quedarían imposibilitados para usar aquellos signos finitos y elementales para la construcción de denominaciones y figuras que pudieran protegerse como marca.

Desde otro punto de vista, debe decirse que la marca es especial, en el sentido de que sólo se aplica a la clase de productos o servicios para los que ha sido creada. De cuyo principio se deduce la regla general según la cual la marca no puede registrarse para proteger, indeterminadamente, cualquier universo de productos o servicios, ya que el alcance de la propiedad de una marca se limita a la clase o clases para que fue registrada. Sin embargo, esa misma marca puede ser registrada por cualquier otra persona para distinguir productos o servicios de otra clase. V.G. La marca CARIBE se aplica para distinguir automóviles (clase 12) y bebidas alcohólicas (clase 33).

LA MARCA DEBE SER NOVEDOSA.

La característica de novedad de la marca obedece a dos aspectos, el legal y el comercial. Jurídicamente, la marca debe ser lo suficientemente distintiva y particular respecto de las otras de su misma especie y clase, es decir, una marca se debe diferenciar de las de sus competidores.

De ahí que la primera precaución que debe tomar quien elige una marca, sea asegurarse que la misma u otra parecida, no ha sido usada porque si lo está, una de dos: o es de uso vulgar y entonces se encuentra en el dominio público y carece de utilidad; o pertenece a otro competidor, y entonces su adopción sería un acto de usurpación. La novedad significa que el signo escogido, para ser idóneo, no debe ser ya comúnmente conocido como signo distintivo de empresa competidora.

Ahora bien, la especialidad equivale a la novedad en el caso concreto, ya que la especialidad del uso, impidiendo la confusión, hace que la marca se reputa nueva. La marca usada por un fabricante o prestador de servicios perteneciente a una clase, aplicada a artículos o servicios de clase distinta, no será nueva en sentido absoluto, porque es conocida, pero será nueva por la novedad de su aplicación en el caso en especie.

“En virtud del doble requisito de *especialidad-novedad* de la marca, para ser válida no es preciso que el signo que la constituye fatalmente sea imaginado o creado por la fantasía para cubrir determinados productos, sino que es suficiente que la marca -no novedosa porque ya está aplicada a otros productos-, sea adoptada para cosas del todo diversas.”²²

LICITUD DE LA MARCA.

²²RANGEL Medina, David. Tratado de Derecho Marcario. Editorial Porrúa, S.A. México, D.F. 1960. P. 194.

Tanto el artículo 88 de la Ley de Invenciones y Marcas como el artículo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial confieren el derecho al uso exclusivo de la marca mediante su registro efectuado con las formalidades y requisitos que establece la propia Ley.

Señalando ambas, en los artículos 91 y 90 respectivamente, cuales son los casos en que no es procedente el registro de una marca.

Sin embargo, el usar una marca sin registro, no es ilícito como tal, siempre y cuando no se afecten derechos de terceros adquiridos mediante el registro.

La licitud del signo distintivo que se pretende registrar como marca, obedece al principio general de que el derecho al uso ha de ser compatible con el derecho de los demás, así como, a la imposible coexistencia de dos derechos sobre el mismo objeto en virtud de títulos que se excluyan mutuamente. Además de una tutela necesaria de los intereses privados, esta característica esencial de las marcas se debe a la tutela de un interés del Estado mexicano, ya que éste, es quien otorga el registro de la marca y por consecuencia su uso exclusivo.

VERACIDAD DE LA MARCA.

La veracidad de la marca consiste en que ésta no contenga indicaciones contrarias a la verdad que puedan inducir al público consumidor en error sobre el origen y calidad de los productos o servicios o que de cualquier modo constituyen actos que hagan incurrir en engaño en la selección de los productos.

Si la marca es engañosa, queda excluida de la protección legal y si es tal el engaño podría situarse en un caso de competencia desleal sancionado por la Ley. Cuando se apartan del principio de verdad exigido por el comercio honrado, las marcas son fraudulentas, ya sea por que su registro se obtuvo ilegalmente o porque se usa de mala fe, no estando conforme a la realidad de las cosas y representan al mismo tiempo un engaño al público consumidor y una conducta desleal respecto a la competencia.

FUNCIONES.

Las funciones de la marca están muy ligadas con sus características.

FUNCIÓN DE DISTINCIÓN.

Esta función deriva de la naturaleza misma de la marca. La marca sirve ante todo para distinguir un producto de otro producto del mismo género, es la marca la que da a la mercancía su individualidad; permite reconocerla entre

millares de otras análogas o semejantes. Cuando más estimada es la mercancía, más valor tiene la marca. Corresponde entonces al legislador, protegerla y reglamentarla y especialmente, castigar la usurpación.

FUNCIÓN DE PROTECCIÓN.

Desde el punto de vista del titular de la marca, esta tiene por objeto protegerlo contra sus competidores. Además permite al productor que sus productos sigan en el mercado y que pueda controlar su difusión. La función protectora de la marca en beneficio del público consumidor y en contra del productor o comerciante consiste en que gracias a la marca, el comprador tendrá un medio de entrar en relación con el productor, no porque la marca indique siempre el nombre de este último, sino porque facilita por lo menos sus pesquisas.

FUNCIÓN DE INDICACIÓN DE PROCEDENCIA.

Esta es la esencial finalidad de la marca en el concepto clásico legal de la misma, en tanto que se emplea primordialmente para dar al probable comprador una indicación sobre procedencia de los productos. La función de señalar la proveniencia de las mercancías se halla condicionada a que el signo realice efectivamente su función individualizadora, pues como ya se había dicho anteriormente sin el carácter distintivo, la marca puede provocar confusiones entre los consumidores acerca del origen de la mercancía. Sobre esto, existen dos

funciones muy importantes en la marca, como son la distintiva y la de señalamiento de procedencia, en lo cual la mayoría de la literatura concuerda. Algunos opinan que para identificar la procedencia de un producto de un determinado productor es necesario un indicio identificador que es precisamente la marca. Por lo tanto, el objetivo principal de la marca es reconocer el origen y la procedencia del producto, razón por la cual interesa al industrial o al comerciante y al consumidor. “La función básica que la marca desempeña; a saber: indicar el origen empresarial de los productos o servicios.”²³ Particularmente al comerciante puesto que tiende a asegurar el beneficio de los cuidados que ha dado a su fabricación o a sus ventas y a su vez a la reputación que por su habilidad ha podido adquirir; con respecto al consumidor porque ella le permite comprar con toda seguridad un objeto del que ya ha apreciado su calidad.

A fin de identificar un producto a los ojos de un consumidor, la marca debe indicar su procedencia, esto no significa que debe informar al consumidor sobre la persona que realmente ha fabricado el producto o incluso sobre la que lo comercializa, basta con que el adquirente pueda confiar en una empresa determinada, no necesariamente conocida por él que responda al producto vendido con esa marca.

FUNCIÓN SOCIAL.

La finalidad de la marca se conceptualiza como una garantía para el consumidor porque esta asegurado que se le da el producto que pretende adquirir;

²³ FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. op. cit. P. 25.

así mismo está seguridad recae sobre el fabricante, puesto que encuentra así un medio de distinción entre sus rivales, así como afirmar el valor de sus productos.

La doble garantía que presta el signo marcario justifica su protección legal, en tanto, desempeña dicha función social que tiene asignada. Además, este rasgo torna a la marca en una verdadera institución de orden público. La garantía que produce la marca de fábrica no es solamente un provecho por parte del comerciante o fabricante, sino también un beneficio para el consumidor, el cual tiene la opción de escoger entre mercancías semejantes las que más le convenga, sin necesidad de ulteriores pruebas, y también en beneficio del público en general, en relación con la higiene pública.

FUNCIÓN DE PROPAGANDA.

Se hace referencia a la atracción de la clientela, la cual opera en forma directa por el conocimiento que el público tiene de los artículos del mercado por medio de la marca de los identifica. Sin embargo, esto no se refiere al industrial o comerciante, sino al producto mismo. La marca que se elija debe ser un “buen agente de ventas”, es decir, un símbolo que exprese la fuerza necesaria para convencer al consumidor.

El valor propio de la marca como elementos de propaganda está sujeto en primer término a la consistente en su uso y explotación. Otras características son importantes en la función publicitaria, por ejemplo su originalidad, forma y presentación.

1.4 USO Y REGISTRO COMO SISTEMAS GENERADORES DEL DERECHO DE MARCAS.

Como se ha dicho en capítulos anteriores, la marca existe desde el momento en que un signo distintivo es utilizado para proteger productos o servicios, existen dos formas para generar algún derecho sobre la misma: el registro y el uso.

En el caso del registro, éste se realiza por medio de un acto de la autoridad administrativa (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial), es constitutivo.

La obtención del registro constituye un reconocimiento oficial de que ese signo reúne los elementos necesarios para ser considerado legalmente como marca.²⁴

De lo anterior se desprende que el principal beneficio derivado del registro es que el titular de la marca obtiene el derecho al uso exclusivo de la misma.

²⁴JALIFE Daher, Mauricio. Aspectos Legales de las Marcas en México. Editorial Sista, S.A. de C.V. México, D.F. 1992. P. 5.

Esa exclusividad consiste en que el titular es la única persona que puede emplear lícitamente esa marca en nuestro país, para distinguir los productos o servicios para los que se obtuvo el registro, pudiendo, por tanto, oponerse a cualquier utilización no autorizada que realice un tercero.

Por otro lado, la abrogada Ley de Invenciones y Marcas y la actual Ley de la Propiedad Industrial parten del principio del registro voluntario de las marcas, permitiendo la utilización de la misma sin registro, salvo cuando La Secretaría de Economía o El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial obligue a hacerlo (artículos 125 y 129 respectivamente).

El carácter voluntario del registro de una marca para quien la emplea o desea emplear, implica que utilizar una marca sin registro no dé lugar a la imposición de una sanción.²⁵

Por tanto, el sólo uso de una marca sin registro, no constituye un derecho de exclusividad sobre la misma, tan solo crea una tentativa de derecho, reconociendo a aquellas personas que han empleado una marca de buena fe y de forma ininterrumpida.

La anterior afirmación se apoya en la disposición que determina que el derecho al uso de una marca, obtenido mediante su registro, no produce efecto frente a un tercero que, de buena fe, explotaba en la República Mexicana la misma marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares

²⁵JALIFE Daher, Mauricio. Aspectos Legales de las Marcas en México. Editorial Sista, S.A. de C.V. México, D.F. 1992. P. 7.

productos o servicios, siempre y cuando el tercero hubiere empezado a usar la marca con anterioridad a la fecha en que fue solicitado el registro o del primer uso declarado en esa solicitud.²⁶ Por consiguiente, el primer usuario tiene la prioridad en un litigio en materia de marcas y no la persona que primero registró la marca.

1.5 CLASIFICACIÓN DE LAS MARCAS.

A) Desde el punto de vista del objeto a distinguir, las marcas pueden ser de productos o de servicios.

Normalmente las legislaciones sobre las marcas aludieron a marcas que tienen por objeto diferenciar un producto de otro, una mercancía de otra, así como sus sinónimos, mercaderías, efectos, bienes, artículos, etc. pero, se incluyen como objetos distinguibles o que se identifican por medio de las marcas, a los servicios en la Ley de Invenciones y Marcas de 1976 al adoptar el sistema cada vez más generalizado de reconocer y reglamentar al lado de las mercancías, los servicios.

B) Desde el punto de vista del sujeto titular de la marca, estos signos distintivos pueden ser marcas industriales, marcas de comercio y marcas de agricultura.

²⁶JALIFE Daher, Mauricio. Aspectos Legales de las Marcas en México. Editorial Sista, S.A. de C.V. México, D.F. 1992. P. 12.

En su evolución histórica, la protección a las marcas se destinaba únicamente para quien las utilizara sobre los puntos de su fabricación, por lo que las leyes antiguas se denominaban Leyes de Marcas de Fábrica o Leyes de Marcas Industriales. En las últimas décadas del siglo XIX se admitió la posibilidad de proteger los signos empleados por los comerciantes, como intermediarios entre el fabricante de las mercancías y los consumidores, para identificar el lugar de venta de las mercancías, independientemente o al lado de la marca industrial de quien las produjo. En cuanto a las marcas de agricultura, son las de más reciente uso, siendo ya frecuente ver productos agrícolas naturales como fruta y legumbres que directamente ostentan marcas, así como los que se presentan semitransformados en envases, latas, bolsas de plástico, etc.

C) Contempladas desde su composición, integración o formación, las marcas pueden ser nominativas o denominativas, si consisten en un vocablo, en una palabra o en una frase. También pueden ser figurativas, innominadas o gráficas, cuando el signo es un emblema, un dibujo o una combinación y distribución de líneas y colores mostrados en una superficie.

Pero si dicha forma es tridimensional, tiene volumen, entonces se trata de una marca plástica, como ocurre en las que consisten en formas de envases, frascos, etc.

D) Finalmente, se conocen como mixtas aquellas marcas que resultan de una combinación o varias combinaciones de las tres modalidades ya citadas.

Algunos autores también hacen referencia a las Marcas de Reserva, que son las marcas registradas para ser eventualmente usadas. Se trata generalmente de marcas con ciertas cualidades que las hagan atractivas al público consumidor, que sean sugestivas e interesantes para señalar ciertos productos o para fines de publicidad y que los comerciantes e industriales precavidos registran, reservándolas para su uso antes que se anticipen y las adopten.

También se habla de marcas ligadas que reciben esta consideración, por pertenecer a un mismo propietario, ser semejantes y amparar los mismos o similares artículos. Difieren de las marcas de reserva en que no están formadas únicamente con el propósito de no ser usadas, sino que lo normal es que con la marca originaria o principal se exploten simultáneamente por su titular. Características de las marcas así formadas es que no pueden ser transmitidas sino en conjunto. Para todos los demás efectos, cada marca se considera como un registro independiente. Algunos autores las llaman marcas en serie y bajo tal rubro se dice que consisten en determinadas marcas que se aplican con peculiares variantes, a los diversos productos o artículos de un establecimiento. Conservando sus elementos esenciales, las diversas marcas así constituidas, pueden variar en cuanto indicaciones de los productos, de números, de precio, de cualidades y en cuanto a otros elementos desprovistos de carácter distintivo por sí solos, como los colores.

1.6 DENOMINACIONES Y DISEÑOS NO APTOS PARA CONSTITUIR MARCAS.

Si un signo no tiene carácter distintivo no puede funcionar como marca y su registro es denegado. Ahora bien, como este es un motivo de rechazo de registro, el solicitante no tiene necesidad de demostrar el carácter distintivo, corresponde al registrador demostrar la falta de éste.

Por otro lado, las marcas que son susceptibles de engañar al público consumidor en cuanto a la naturaleza, la calidad o cualquier otra característica de los productos o su origen geográfico, no pueden ser registradas en aras del interés público, estas son, las que tienen un carácter engañoso.

La ley establece un catálogo formado por denominaciones, figuras, formas, letras, objetos, títulos, etc. que expresamente se consideran como no registrables en calidad de marcas como los siguientes que señala el artículo 90, de la Ley de la Propiedad Industrial, en sus diferentes apartados:

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;

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

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

IV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca. Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas 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;

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

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

VII.- Las que reproduzcan o imiten, sin autorización, escudos, banderas o emblemas de cualquier país, Estado, municipio o divisiones políticas 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;

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

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

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

XI.- Las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la fabricación de ciertos productos, para amparar éstos, excepto los nombres de lugares de propiedad particular, cuando sean especiales e inconfundibles y se tenga el consentimiento del propietario;

XII.- Los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas, sin consentimiento de los interesados o, si han fallecido, en su orden, del cónyuge, parientes consanguíneos en línea recta y por adopción, y colaterales, ambos hasta el cuarto grado;

XIII.- Los títulos de obras intelectuales o artísticas, así como los títulos de publicaciones y difusiones periódicas, los personajes ficticios o simbólicos, los

personajes humanos de caracterización, los nombres artísticos y las denominaciones de grupos artísticos; a menos que el titular del derecho correspondiente lo autorice expresamente;

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

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

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

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

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

aprovechamiento que cause el desprestigio de la marca. Dicho impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca notoriamente conocida.

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.

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, cuyo giro preponderante sea la elaboración o venta de los productos o la prestación de los servicios que se pretendan amparar con la marca, y siempre que el nombre comercial haya sido usado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca o la de uso declarado de la misma. Lo anterior no será aplicable, cuando la solicitud de marca la presente el titular del nombre comercial, si no existe otro nombre comercial idéntico que haya sido publicado.

Por su parte, la Ley de Invenciones y Marcas señalaba, en la fracción V del artículo 91, como no registrable como marca a “Las denominaciones, figuras o frases descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca. Una denominación no se considerará distintiva porque ostente una ortografía caprichosa, o construcción artificial, o sea el producto de la unión de dos

o más palabras que, analizadas aisladamente, continúen siendo descriptivas en su conjunto.

Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas de las cualidades, características físicas, contenidos, uso, destino o función, composición de propiedades, tipo, especie, calidad, cantidad, valor, presentación o época de elaboración de los productos o de prestación de los servicio”.

En resumen, una marca ante todo es un signo distintivo, que para obtener el derecho a su uso exclusivo es necesario su registro ante la Autoridad Administrativa. Por otra parte, existe una ambivalencia en el trato de la negativa del registro de las marcas descriptivas tanto como una prohibición, como de protección, protección que en la abrogada Ley de Invenciones y Marcas se presentaba más por parte de la Autoridad Administrativa, debido a las facultades que la Ley le atribuía.

En el próximo capítulo analizaré las disposiciones aplicables en México en materia de marcas descriptivas a nivel internacional y su relación en otros países.

REGLAMENTACIÓN INTERNACIONAL DE LAS MARCAS Y DE LAS MARCAS DESCRIPTIVAS.

En su evolución, la Institución de la Propiedad Industrial, ha venido sufriendo una transformación desde su principio hasta llegar al momento en que actualmente se le conoce. “No fué, sino en el último tercio del siglo pasado en que las diferentes Naciones se ocuparon de la unificación de las normas que se refieren a esta materia”¹

Mencionaré algunos de los Tratados y Convenciones bilaterales celebrados por México:

- Declaración del 7 de junio de 1895 entre Bélgica y México para la protección recíproca de marcas de fábrica y de comercio.
- Tratado del 16 de agosto de 1893 entre los Estados Unidos Mexicanos y el Imperio Alemán para la protección de las marcas de fábrica.
- Convención del 10 de abril de 1899 entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Francesa, sobre propiedad industrial.²

Señalaré ahora, los tratados Internacionales que se han celebrado y que en el curso de la historia han tratado de regular la Propiedad Industrial:

- Convención de Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883.

¹ CARPO Labastida Damián. La marca en México. México 1955. Tesis licenciatura en Derecho. UNAM. Facultad de Jurisprudencia.

² RANGEL Medina, David. Tratado de Derecho Marcario. Editorial Porrúa, S.A. México, D.F. 1960. PP. 62 y 63.

- Arreglo de Madrid.³
- Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de los Productos y Servicios a los que se aplican las marcas, 15 de junio de 1957.
- Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional, 31 de octubre de 1958.
- Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, firmado en Estocolmo el 14 de julio de 1967.

2.1 CONVENIO DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL 20 DE MARZO DE 1883.

Suscrito el 20 de marzo de 1883, es el convenio base de la regulación internacional de la Propiedad Industrial, y mediante él se creó la Unión Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial, conocida como la Unión de París.

En el último tercio del siglo pasado, (Congreso de Viena de 1873) las Naciones se ocuparon de la unificación de las normas que se refieren a esta materia, surgiendo la idea de hacer una convención especial para la protección de

³ David Rangel Medina lo señala como un convenio que regula la Propiedad Industrial en su Tratado de Derecho Marcario. Editorial Porrúa, S.A. México, D.F. 1960. P. 65.

la Propiedad Industrial que estuviera siempre abierta para nuevos adherentes que quisieran aplicara a los extranjeros de los países unionistas un conjunto de reglas comunes. Posteriormente en el Congreso de París del 5 de septiembre de 1878, se reiteró dicha idea y se culminó con la firma del tratado denominado Convención de Unión de París del 20 de marzo de 1883 para la Protección de la Propiedad Industrial.

La firma del tratado fue de gran utilidad para los interesados ya que con anterioridad se exigía la reciprocidad como requisito indispensable para la protección de los derechos de los extranjeros, sin embargo, es necesario reconocer que no es posible el establecimiento de una igualdad absoluta por la diversidad que las leyes locales establecen.

El Convenio de París del 20 de marzo de 1883, ha sufrido a lo largo de su historia numerosas revisiones, y concretamente: en Bruselas el 14 de diciembre de 1900; en Washington el 2 de junio de 1911; en La Haya el 6 de noviembre de 1925; en Londres el 2 de junio de 1934; en Lisboa el 31 de octubre de 1958 (en vigor desde el 4 de enero de 1962), y por último en Estocolmo el 14 de julio de 1967.

Cabe hacer notar que en México tiene categoría de Ley Suprema. A lo anterior, la siguiente tesis de nuestros más altos tribunales lo mencionan.

CONVENIO DE PARIS PARA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. TIENE CATEGORIA DE LEY SUPREMA.

Como el convenio de París de 31 de octubre de 1958 para la protección de la propiedad industrial, fue aprobado por la Cámara de Senadores, y se expidió el decreto promulgatorio correspondiente (Diario Oficial de la Federación de 31 de diciembre de 1962), debe estimarse que de conformidad con el artículo 133 de la Constitución General de la República tiene categoría de Ley Suprema de la Unión, por lo cual las autoridades competentes están obligadas a acatarlo y, por lo tanto, a proteger legalmente, mediante su registro, las marcas de servicio.

Séptima Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: 72 Tercera Parte. Página: 23

Denuncia de contradicción de tesis. Varios 329/71. Tribunales Colegiados Primero y Segundo en Materia Administrativa del Primer Circuito. 15 de marzo de 1973. 5 votos. Ponente: Alberto Jiménez Castro.

NOTA: Esta tesis también aparece en: Apéndice 1917-1985, Tercera Parte, Segunda Sala, tesis 421, Pág. 751.

El Convenio de París regula las patentes de invención (incluyendo entre las mismas las diversas patentes industriales admitidas por los países de la Unión, tales como patentes de introducción o importación, certificados de inventor, patentes y certificados de adición); los modelos de utilidad; los dibujos y modelos industriales; las marcas de fábrica o de comercio y las marcas de servicios; el nombre comercial; las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen; así como la represión de la competencia desleal. Consta de 30 artículos.

Las disposiciones más importantes del Convenio son las siguientes⁴:

a) Artículo 2 1) “Los nacionales de cada uno de los países de la unión gozarán en todos los demás países de la Unión, en lo que se refieren a la protección de la Propiedad Intelectual, de las ventajas que las leyes respectivas concedan actualmente o en lo futuro a sus nacionales”. Artículo 2 3) 2º párrafo “Quedan asimilados a los nacionales de los países de la Unión aquellos nacionales de países que no formen parte de la Unión que estén domiciliados o tengan establecimientos industriales o comerciales efectivos y serios en el territorio de alguno de los países de la Unión.”

b) El Convenio consagra el denominado derecho de prioridad, en virtud del cual, Artículo 4 A-1) “Quién hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invención, de modelo de utilidad, de dibujo o modelo industrial, de marca de fábrica o de comercio en alguno de los países de la Unión o su causahabiente gozará, para efectuar el depósito en los otros países, de un derecho de prioridad durante los plazos” (12 meses para las patentes de invención y los modelos de utilidad, y 6 meses para los dibujos o modelos industriales y para las marcas).

Tal derecho de prioridad determina que el depósito efectuado posteriormente en alguno de los demás países de la Unión, antes de la expiración

⁴ Legislación sobre Propiedad industrial e Inversiones Extranjeras. Editorial Porrúa. Vigésima Tercera Edición. México, 1998. PP. 121 a 169.

de los expresados plazos, no podrá ser invalidado por hechos ocurridos en el intervalo, en particular, por otro depósito, por la publicación de la invención o su explotación, por la puesta a la venta de ejemplares del dibujo o del modelo o por el empleo de la marca, estos hechos no podrán dar lugar a ningún derecho de tercero ni a ninguna posesión personal.

c) En cuanto a las marcas, se establece en forma específica que una marca depositada por un nacional de un país de la Unión en cualquier país de la Unión no podrá ser rehusada o invalidada por el motivo de que no haya sido depositada, registrada o renovada en el país de origen, entendiéndose a todos los efectos que una marca registrada en un país de la Unión, es independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión comprendiéndose en ello el país de origen.

Por otra parte, de conformidad con el artículo 6 quinquies toda marca regularmente registrada en el país de origen será admitida para su depósito y protegida tal cual es en los demás países de la Unión salvo: I.- que afecte a derechos adquiridos por terceros en el país donde la protección se reclama; II.- Cuando la marca de que se trate esté desprovista de todo carácter distintivo y otros supuestos similares (en esta disposición quedan comprendidas las marca descriptivas); III.- cuando sean contrarias a la moral, al orden público y, en particular cuando sean capaces de engañar al público.

d) También se prevé la protección de las marcas notoriamente conocidas, en relación a las cuales se dispone que los países de la Unión se

comprometen a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptible de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del convenio y utilizada para productos idénticos o similares

2.2 ARREGLO DE MADRID, RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS, DE 14 DE ABRIL DE 1891

Mediante este acuerdo se creó una unión particular en 1891 para el registro internacional de marcas, conocida como Unión de Madrid, en el que actualmente son parte 34 Estados, sin incluir a México.

En virtud del presente Arreglo quedó establecido un registro de marcas en la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial en Ginebra.

La Ley Actual no menciona nada en cuanto al depósito en una Oficina Internacional, sólo en otros países.

2.3 CONVENIO DE ESTOCOLMO QUE ESTABLECE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, DE 14 DE JULIO DE 1967⁵

La Propiedad Intelectual tiene una organización internacional propia, con sede en Ginebra: La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

El convenio creador de tal organización fue firmado el 14 de julio de 1967, en la ciudad de Estocolmo. Dicho convenio fue aprobado por la H. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión el 1º de Octubre de 1974, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de enero de 1975, ratificado por el titular del poder ejecutivo el 22 de enero de 1975 y finalmente publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 8 de julio de 1975.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) es el órgano rector a nivel mundial de la propiedad intelectual (lato sensu) ya que sus fines son, entre otros, fomentar la protección de la propiedad intelectual mediante la cooperación de los Estados; asegurar la cooperación administrativa entre las uniones,⁶ particularmente en el derecho marcario, llevar a cabo los registros de las marcas internacionales.

Sus miembros pueden serlo cualquier Estado que lo sea de cualquiera de las Uniones.

⁵ Legislación sobre Propiedad industrial e Inversiones Extranjeras. Editorial Porrúa. Vigésima Tercera Edición. México, 1998. PP. 187 a 212.

⁶ Unión de París (propiedad industrial) y Unión de Berna (derechos de autor)

La sede de la organización se situó en Ginebra, Suiza.

La Organización esta compuesta por una Asamblea General, un Comité de Coordinación, el cual esta formado por todos los países miembros, y una oficina internacional, dirigidos todos, por el más alto funcionario de la Organización que es el director general, este preparará los proyectos de presupuestos y de programas así como los informes periódicos de actividades, mismos que transmitirá a los gobiernos de los Estados interesados, así como a los órganos competentes de los Uniones y de la organización.

El presente convenio establece que será firmado en un sólo ejemplar en idioma español, ingles, francés y ruso, haciendo igualmente fe cada texto y se depositará en poder del Gobierno de Suecia.

2.4 TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE.

Suscrito por el Poder Ejecutivo de Canadá, Estados Unidos de América y los Estados Unidos Mexicanos y ratificado por los Órganos Legislativo de los tres países, entro en vigor el 1º de enero de 1994.

Ya que la mayor parte del intercambio comercial que realiza nuestro País lo es con estas dos naciones y especialmente con los Estados Unidos de América, este tratado reviste una fundamental importancia en el desarrollo económico del País.

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte es un conjunto de reglas para fomentar el intercambio comercial y los flujos de inversión entre los tres países, mediante la eliminación paulatina de los aranceles o impuestos que pagan los productos para entrar a otro país; el establecimiento de normas que deben de ser respetadas por los productores de los tres países, y los mecanismos para resolver las diferencias que puedan surgir.

La negociación, celebración y ejecución de este instrumento llevó consigo una serie de reformas legislativas en diversas materias, siendo la primera y la más importante la relativa a la propiedad industrial, ya que desde antes que se iniciaran las negociaciones del tratado, se abrogó la Ley de Invenciones y Marcas que regía en México desde 1976, dando paso a la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 1991 y a la nueva Ley de la Propiedad Industrial.

El tratado es un conjunto de reglas que sirven para normar los intercambios de capital, mercancías y servicios que, desde hace tiempo, tienen lugar entre esas tres naciones.

La razón por la que la legislación de propiedad industrial haya sido la primera en modificarse se debe a que las marcas, las patentes y demás derechos exclusivos de esta materia constituyen la punta de lanza que todo industrial, comerciante o prestador de servicios debe proteger al iniciar ya sea una empresa o su incursión en otros mercados. Me atrevo a decir, en base a lo anterior, que ninguna empresa líder de cualquiera de los tres Países incursionaría en el mercado exterior si sus elementos de propiedad industrial no se encontraran

adecuadamente protegidos, es más, sin la debida legislación que fomentara la protección y defensa de los derechos exclusivos citados, no habría tratado de libre comercio.

“Sin Lugar a dudas, la globalización de los mercados, proyectada en concreto hacia México, bajo la propuesta de la hoy todavía expectativa de un Tratado de Libre Comercio con estados Unidos y Canadá, ha propiciado el auge de la propiedad intelectual hasta niveles antes desconocidos.”⁷

Respecto del texto del Tratado, el Capítulo XVII está dedicado a la propiedad intelectual, en su artículo 1701. Naturaleza y ámbito de las obligaciones, punto 1. menciona que cada una de las partes otorgará en su territorio, a los nacionales de otra parte, protección y defensa adecuada y eficaz para los derechos de propiedad intelectual, asegurándose a la vez de que las medidas destinadas a defender esos derechos no se conviertan en obstáculos al comercio legítimo.

A su vez el artículo 1708. Marcas. Comienza definiendo lo que se entiende por marca, la defensa de estas ante otras semejantes o idénticas, el sistema para su registro, la protección de las marcas notoriamente conocidas,⁸ la duración del registro por 10 años, la exigencia del uso de la marca para conservar su registro ya sea por su titular o por persona legitimada para ello, las cesiones y

⁷ JALIFE Daher, Mauricio. Aspectos Legales de las Marcas en México. Editorial Sista, S.A. de C.V. México, D.F. 1992. P. 6.

⁸Respecto de las marcas notoriamente conocidas menciona que se deberá tomar en cuenta el conocimiento que de ésta se tenga en el sector correspondiente del público, inclusive aquel conocimiento en territorio de la parte que sea el resultado de la promoción de la marca.

licencias de uso de la marca sin poder ser éstas obligatorias, la prohibición de las marcas que designen genéricamente los productos o servicios en los idiomas inglés, francés y español, así como la negativa de registro de marcas que contengan elementos inmorales, escandalosos o que induzcan a error.

Asimismo, el punto 12 del mismo artículo menciona “Cada una de las partes podrá establecer excepciones limitadas a los derechos conferidos por una marca, tal como el uso correcto de términos descriptivos, a condición de que las excepciones tomen en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca y de otras personas.”⁹

Como es de observarse, la modificación al concepto de descriptividad de una marca como negativa de registro, se debió a la firma de este Tratado. Esto es, la Abrogada Ley de Invenciones y Marcas consideraba la posibilidad de analizar aisladamente los elementos o palabras que constituían el signo distintivo, y si este continuaba siendo descriptivo en su conjunto se negaba el registro de la marca; por otra parte, la Ley de la Propiedad Industrial indica que no podrán ser sujetas de registro las marcas que, analizando el conjunto de sus características sean descriptivas.

⁹Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Texto Oficial. Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Miguel Ángel Porrúa. México, D.F. 1994. P. 490.

Tal situación posibilita que una marca actualmente contenga elementos descriptivos aunados a otros distintivos aunque en su conjunto sean de connotación descriptiva, lo que concuerda con el texto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte al permitir el uso correcto de términos descriptivos, tomando en cuenta los intereses del titular de la marca y de otras personas. La Ley actual, en efecto protege los intereses del titular de la marca al permitirle el registro de su marca aunque contenga elementos descriptivos y los intereses de terceros al negar el registro cuando la marca no sea distintiva.

En este capítulo, es de observarse que regulación de las marcas descriptivas en la legislación actual se equipara a la del convenio de París, no siendo así, con la abrogada Ley de Invenciones y Marcas, toda vez que los instrumentos internacionales prohíben el registro de las marcas que sean formadas **exclusivamente** por signos o indicaciones, ya que, tiene gran importancia en el Convenio la regulación de **las marcas descriptivas** al prohibir su registro en los países de la Unión cuando dichas marcas 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.

Lo anterior, lo confirma la siguiente opinión de nuestros más altos Tribunales:

MARCAS, DENOMINACIONES DESCRIPTIVAS.

Conforme al artículo 6o. quinquies del Convenio de París, revisado en Lisboa en 1958, para que una marca registrada en su país de origen pueda ser rechazada (apartado b, inciso 2o.), se requiere que esté desprovista “de todo” carácter distintivo, o bien formada “exclusivamente” de signos o por indicaciones que puedan servir para designar especie, cantidad, calidad, destino, valor, lugar o época de producción, etc. Luego si a una palabra extranjera que resulta evocativa o descriptiva de los productos o de su naturaleza o destino, se le agrega otro elemento suficiente para establecer la distinción, de manera que la parte descriptiva o evocativa no venga a resultar el elemento único o substancial de la marca, ésta sí es susceptible de registro, a pesar del texto del artículo 91 fracción V, de la Ley de Invenciones y Marcas.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA
DEL PRIMER CIRCUITO.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Apéndice 1985.

Parte: VI. Tesis: 5. Página: 14

Precedentes

Séptima Época, Sexta Parte: Volúmenes 133-138, Pág.. 218. Amparo en revisión 254/78. California Products Corporation. 29 de noviembre de 1978. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco. Volúmenes 133-138, Pág. 218. Amparo en revisión 434/78. Empresas La Moderna, S. A. 28 de septiembre de 1979. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco. Volúmenes 133-138, Pág. 218. Amparo en revisión 27/79. Gerber Products

Company. 22 de marzo de 1979. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco. Volúmenes 133-138, Pág. 218. Amparo en revisión 487/79. Societé des Produits Marnier Lapostolle. 5 de septiembre de 1979. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco. Volúmenes 133-138, Pág. 218. Amparo en revisión 761/79. E.S. Perry Limited. 22 de noviembre de 1979. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

| CONVENIOS DE PARÍS | LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL | LEY DE INVENCIONES Y MARCAS |
|--|---|--|
| Formadas exclusivamente por signos o indicaciones que pudieran 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 | Considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca | o sea el producto de la unión de dos o más palabras que, analizadas aisladamente, continúen siendo descriptivas en su conjunto |

Ahora bien, en el siguiente apartado trataré de profundizar la evolución que ha tenido la descriptividad de la marca en nuestra legislación hasta nuestros días.

RÉGIMEN DE LAS MARCAS DESCRIPTIVAS EN EL DERECHO MEXICANO

3.1 ANTECEDENTES DE LA LEY DE 1942.

El artículo 28 de la Constitución de 1917 señala, como ha quedado especificado, la prohibición de los monopolios y sólo reserva para la Nación los que considera indispensables para el ejercicio de la soberanía o esenciales para cumplir con sus funciones gubernamentales, 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.

Por otro lado, el mismo artículo 28 pero de la constitución de 1857 establecía que no habrá monopolios, ni estancos, ni prohibiciones a título de protección a la industria, exceptuando los relativos a la acuñación de moneda, correos y privilegios que por tiempo limitado conceda la Ley a los inventores o perfeccionadores de alguna mejora.

Bajo la presidencia de Porfirio Díaz se promulgó la primera ley que de modo específico y directo fue elaborada para regular los derechos sobre las marcas.

Esta es, la Ley de Marcas de Fabrica expedida el 28 de noviembre de 1889 por el Ejecutivo Federal, en ejercicio de las facultades extraordinarias

otorgadas por el Congreso de la Unión el 4 de junio de 1887, entrando en vigor el 1º de enero de 1890.

“En los diecinueve artículos que integran esta Ley se introducen importantes disposiciones que por su contenido reflejan un serio empeño para garantizar no sólo el interés del productor, sino el interés general. Así, se establece que no podrán considerarse como marca la forma, color, locuciones o designaciones que no constituyan por sí solas el signo determinante de la especialidad del producto, rechazándose también como constitutivo de marca el signo que sea contrario a la moral (Art. 3o.)”¹

El objeto de esta Ley era proteger las marcas industriales o mercantiles que amparaban bienes fabricados o vendidos en el país.

Otro antecedente es la Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 25 de agosto de 1903, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de septiembre del mismo año, definía por primera vez lo que se entendía por marca, como el signo o denominación característica y peculiar usada por el industrial, agricultor o comerciante en los artículos que produce o expende, con el fin de singularizarlos y denotar su procedencia, asimismo, mediante esta Ley por primera vez el registro de las marcas se tramitó y efectuó por una oficina especialmente creada para ello. Por otro lado, las marcas que no podían ser registradas como aquellos signos que no reunían los requisitos de capacidad distintiva.

¹RANGEL, Medina David. Tratado de Derecho Marcario. Editorial Libros de México, S.A. México, D.F. 1960. P. 22

Posteriormente, fue expedida la Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales el 21 de junio de 1928, publicada el 27 de julio de mismo año en el Diario Oficial de la Federación. Fue la primera Ley expedida bajo la constitución de 1917. Por primera vez, se faculta al Estado a declarar, cuando lo estime oportuno, el uso obligatorio de las marcas para aquellos artículos que por su origen, naturaleza o aplicación se relacionen íntimamente con la economía del País y las necesidades públicas. Declaró de igual forma cuales eran las marcas no registrables y el examen de novedad como requisito previo al registro de una marca, así como el procedimiento de oposición de los terceros que se consideren afectados.

3.2 LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1942

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1942, Se caracteriza esta Ley, en que codifica todas las disposiciones relativas a patentes de invención, marcas, avisos comerciales, nombres comerciales y de competencia desleal, también toma en cuenta los principios de la Convención de París para la protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883.

Una de las disposiciones más notables que esta Ley introdujo, es la cesación de los registros internacionales de marcas a través de los artículos 7º y 8º transitorios concretamente se previene que las marcas que se depositen en el Registro Internacional a partir del 10 de Marzo de 1943 no serán ya protegidas en México, y que las marcas depositadas en la Oficina Internacional de Berna hasta

la fecha mencionada continuarán siendo protegidas en México hasta la expiración de su período normal de vigencia de 20 años, salvo negativa formal de protección o invalidación.

De conformidad con lo previsto en lo prevenido en las disposiciones legales transitorias que se acaban de señalar, el Presidente Ávila Camacho expidió un decreto por el cual se ordena que a partir del 10 de marzo de 1943 deja de estar en vigor en todo el territorio nacional el Arreglo de Madrid del 14 de abril de 1891, referente al registro internacional de marcas de fabrica y de comercio.

Sin embargo, la innovación más importante que esta Ley introdujo es respecto de las marcas registrables, ya que se determina cuales son las denominaciones o signos susceptibles de registro como marca, y cuales son aquellos que no pueden ser otorgados como tales, por impedirlo consideraciones de orden público, como las marcas descriptivas (artículo 105, fracción IV).

Rangel Medina menciona al respecto que “Ni en la Ley de 1903 ni en la Ley de 1928 había disposiciones equivalentes a la de la fracción IV del artículo 105”²

El texto del mencionado artículo era: No se admitirán a registro como marca: IV. Las figuras, denominaciones o frases descriptivas de los productos que traten de ampararse con la marca, incluyendo los adjetivos calificativos o

² RANGEL, Medina David. Tratado de Derecho Marcario. Editorial Libros de México, S.A. México, D.F. 1960. P. 350.

gentilicios. Una denominación descriptiva no se considerará distintiva por el solo hecho de que ostente una ortografía caprichosa, o se encuentre traducida a cualquier idioma.

Encontramos ya en esta Ley, al igual que en Ley de Invenciones y Marcas, la de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial y la de Propiedad Industrial, una prohibición expresa para el registro de las marcas descriptivas. Sin embargo, la Ley de la Propiedad Industrial de 1942, a diferencia de las otras mencionadas, no indica si para determinar si el signo distintivo es descriptivo de los productos que traten de protegerse con la marca, se deben analizar aisladamente la unión de dos o más palabras o en su conjunto.

3.3 LEY DE INVENCIONES Y MARCAS DE 1976

La presente Ley de Invenciones y Marcas del 30 de diciembre de 1975 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 1976.

Una de las diferencias más notables de esta Ley con respecto de la anterior de 1942, es que se introduce una definición de marca y se contemplan las marcas de servicios. El artículo 87 define, “Esta Ley reconoce las marcas de productos y las marcas de servicios. Las primeras se constituyen por los signos que distinguen a los artículos o productos de otros de su misma especie o clase.

Las segundas, por los signos que distinguen un servicio de otros de su misma clase o especie.”³

Respecto de las marcas descriptivas, de igual forma se prohíbe su registro. El artículo 91. No son registrables como marca: Fracción V. Las denominaciones, figuras o frases descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca. Una denominación no se considerará distintiva porque ostente una ortografía caprichosa, o construcción artificial, o sea el producto de la unión de dos o más palabras que, analizadas aisladamente, continúen siendo descriptivas en su conjunto.

Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas de las cualidades, características físicas, contenidos, uso, destino o función, composición de propiedades, tipo, especie, calidad, cantidad, valor, presentación o época de elaboración de los productos o de prestación de los servicio.

Lo mas destacable de tal acepción, es la posibilidad que se tiene, para determinar si una marca es descriptiva, de separar o analizarla aisladamente cuando se componga de dos o más palabras, negándose el registro si éstas continúan siendo descriptivas en su conjunto, esto es, que las marcas son objetables cuando cualquiera de sus partes o fracciones presenten rasgos de connotación distintivas.

³ WITKER, Jorge. Curso de Derecho Económico. Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Jurídicas. México, D.F. 1989. P. 256.

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

Esta Ley es del 25 de junio de 1991, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 del mismo mes y año, modificada por decretos publicado el 2 de agosto de 1994, 26 de diciembre de 1997, 17 de mayo de 1999 y 26 de enero de 2004.

Como se verá en el siguiente punto, las reformas de 1994 a esta Ley llegaron a modificar incluso el nombre de la misma, habiendo quedado el de “Ley de la propiedad Industrial.”

Analizando el contexto económico nacional en el que fue creada la Ley de Invenciones y Marcas de 1976 y la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial se pueden entender algunas de sus diferencias y precisamente la creación de esta última.

Para 1976, teníamos en México una economía con gran intervención estatal y proteccionista.

Por otro lado, en 1991 se presentaba una globalización de la economía mundial y, sobre todo, la víspera de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica.

Tales cambios redundaron no únicamente en la expedición de la nueva Ley de Propiedad Industrial, sino incluso en la Abrogación de la Ley Sobre el

Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, a través del segundo artículo transitorio de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

El punto total de la exposición de motivos de la Ley que envió el ejecutivo a la Cámara de Senadores (en este caso Cámara de origen) fue la desregulación de las actividades económicas y la actualización de los marcos de control gubernamental sobre la industria y el comercio, para eliminar reglamentaciones excesivas y crear un ambiente económico caracterizado por la flexibilidad y libertad de acción.

Asimismo, que los motivos de la iniciativa se desprenden tanto de los requerimientos para modernizar a la industria y al comercio, contenidos en el Programa Nacional para la Modernización Industrial y del Comercio Exterior 1990-1994, como de cambios jurídicos e institucionales que están ocurriendo simultáneamente en el ámbito internacional en materia de derechos de propiedad industrial. Dichos motivos pueden agruparse en los siguientes cuatro apartados:

- I. Apoyo a un proceso permanente de mejoramiento de la productividad, de la innovación y de la tecnología en los sectores productivos.
- II. Apoyo a un proceso permanente de satisfacción de las demandas de calidad por parte de los consumidores.
- III. Apoyo a la Inserción ventajosa de México en la economía internacional.
- IV. Acción oportuna ante los cambios legislativos de la propiedad industrial en el plano mundial.

Sobre el punto II, de manera particular se mencionó lo siguiente: otro aspecto fundamental de la modernización de la industria y del comercio en el País consiste en propiciar la mejoría de la calidad de los bienes y servicios en el mercado nacional.

Por un lado, se busca facilitar a los consumidores o usuarios su selección al consumir productos de diferentes marcas. Asimismo, se requiere evitar que las expectativas de calidad por parte de los consumidores, cuando adquieran bienes o servicios, resulten defraudadas o se vean desorientadas por la aparición de variedades nuevas de productos.

Por otro lado, se precisa estimular a los productores y comerciantes para que coloquen en el mercado bienes y servicios con la calidad necesaria y a precios satisfactorios. El estímulo más importante para ello proviene de la demanda selectiva de los consumidores.

Así, las marcas de productos o servicios, los nombres de los establecimientos, los avisos comerciales y las denominaciones de origen de los productos, tienen un papel especial para la defensa de los intereses de los consumidores demandantes de calidad y para el buen funcionamiento del mercado, evitando la competencia desleal entre los que colocan y distribuyen bienes y prestan servicios.

Hechos los análisis y dictámenes de ambas Cámaras, por lo que toca a la fracción IV del artículo 90, sobre las marcas descriptivas, la iniciativa no sufrió ninguna reforma en las Cámaras, quedando en los siguientes términos:

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

La esencia de tal disposición radica en que para determinar si una marca es descriptiva se deben analizar el conjunto de sus características, es decir, es válido que una de sus partes o de las palabras que la componen, sea descriptiva, siempre y cuando la otra sea distintiva, sin que se objete su registro.

3.5 LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1994.

Cuando entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América de Norte el 1º de enero de 1994, para que se convirtiera en Ley Suprema de la Unión, debió seguirse el procedimiento previsto en el artículo 133 de la Constitución Política de la Estados Unidos Mexicanos.

Como consecuencia de la anterior, se optó por la reforma a la legislación ordinaria en esta materia, pretendiendo crear un clima de mayor seguridad.

Ahora bien, la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 1991 fue reformada a través del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 1994, entrando en vigor el 1º de octubre del mismo año, destacándose en dichas reformas la modificación del nombre de la Ley, habiendo quedado el de “Ley de la Propiedad Industrial”.

“Dentro de la Exposición de Motivos de la correspondiente Iniciativa de reformas y adiciones a la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, se invocaron tres razones fundamentales, a saber: la necesidad de dotar al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de la autonomía y facultades necesarias para convertirse en la autoridad administrativa encargada de la aplicación de la ley de la materia, la incorporación al texto legal ordinario de todos los compromisos que México había asumido en los distintos tratados internacionales que había suscrito y por último, la adecuación de aquellos preceptos o instituciones que al cabo de tres años no habían logrado plenamente sus propósitos u objetivos.”⁴

Esto es, los cambios se situaron en la persecución de delitos y la aplicación de sanciones. Sin embargo, dichas reformas y las de 1997 no afectaron lo relativo a las marcas descriptivas, esto es, a la fracción IV del artículo 90 de la Ley.

⁴ CRISTIANI, García Julio Javier. La Protección de los Derechos de la Propiedad Industrial. Colección Foro de la Barra Mexicana. Editorial Themis. México, D.F. abril de 1997. P. 23.

Puedo concluir que no es sino hasta la ley de 1942 cuando se prohíbe el registro de marcas de connotación descriptiva. Sin embargo, la Ley de 1976 y la actual son las que de alguna manera centran su atención, en cuanto a las marcas descriptivas, en el dictamen de registro, si la denominación puede ser analizada en su conjunto o bien; fraccionarla para analizarla aisladamente, situación que tiende a facultar a la autoridad administrativa en procura de los intereses del público consumidor y los comerciantes.

En el siguiente capítulo estudiaré más a fondo la situación jurídica de la descriptividad de la marca, así como su ámbito económico.

ANÁLISIS DEL CONCEPTO DE DESCRIPTIVIDAD DE LA MARCA.

4.1 DESDE EL PUNTO DE VISTA ECONÓMICO

En el presente apartado analizaré en primer lugar el aspecto económico de las marcas en general y posteriormente el de las marcas descriptivas.

Es conveniente definir de alguna manera la acepción misma de la economía así como su influencia en la vida social. Para Lionel Robbins economía es “La ciencia que estudia la conducta humana como una relación de fines a medios de satisfacción que, siendo escasos, pueden aplicarse a varios usos, entre los cuales hay que optar”.¹ Es por ello que el conocimiento de la economía contribuye al entendimiento de la sociedad humana, en cuanto estudia la conducta de los hombres en sus constantes relaciones de interdependencia y en sus luchas por las satisfacciones a sus múltiples y complejas necesidades.

Comercialmente, es necesario que la marca que se pretende utilizar sea fácilmente memorizable, que se retenga con sencillez por el público consumidor, que no exista posibilidad de confundirse con otra, asimismo, que este protegida contra posibles imitaciones.

En una forma o en otra, todos percibimos el valor incalculable que ciertas marcas pueden alcanzar como resultado de su difusión, su aceptación y su

¹DOMÍNGUEZ, Vargas Sergio. Teoría Económica. Editorial Porrúa, S. A. México, D.F. P. 19.

permanencia en el mercado. Sin embargo, rara vez se reconoce a las marcas el valor que les corresponde como activo intangible y autónomo de las empresas.²

Uno de los elementos que concurren en la valorización de una marca es el liderazgo que esta tenga en el sector específico de productos o servicios a los que se aplica esta, o bien el lugar que ocupe en la aceptación y ventas en el mercado. Es un hecho que todos los consumidores tenemos preferencias por determinada o determinadas marcas ya sea por la calidad de los productos o servicios que ampara la misma, ya sea por un gran impacto publicitario, por razones de economía y poder adquisitivo, o bien, por la abundancia en el mercado del producto o servicio como tal.

Cualquiera de los factores que se han mencionado anteriormente provocan que una marca se convierta en la líder de su sector de aplicación, y bien podríamos señalar, aunque de manera subjetiva, algunos ejemplos sobre marcas líderes: Marlboro, para cigarros; Domino's, para pizzas; Bimbo, para pan de caja, etc.

Por su parte, la estabilidad que una marca logra a través de la fidelidad permanente de los consumidores, representa otro de los elementos de valoración. A pesar de que muchas marcas alcanzan una amplia difusión por mérito de costosas campañas publicitarias, la estabilidad de la marca no puede generarse

²JALIFE, Daher Mauricio. Propiedad Intelectual. Reseña: El Economista. Editorial Sista, S.A. de C.V. México, D.F. P. 141.

sino a través del voto diario que los consumidores depositan en su compra. Sin embargo, es importante considerar que, es este renglón, las marcas de ciertas industrias tales como la alimenticia, pueden lograr una mayor estabilidad que otras como la del vestido, tomando en cuenta que estas marcas se encuentran expuestas al deterioro impuesto por la moda y los cambios cíclicos en el gusto de los consumidores. Quien se acuerda actualmente de la marca Jordache, usada para pantalones de mezclilla principalmente; ahora bien, la marca Versace, también usada para ropa, es estos momentos es de gran aceptación.

Por otro lado, el alcance internacional de las marcas, es un elemento a considerar en su valorización, ya que las marcas que se han posicionado en diversos países, cuentan con un valor añadido frente a marcas nacionales, locales o regionales. Claro está que cuando una marca es aceptada o por lo menos conocida en otros países los productos o servicios que protege, aumentan su dimensión de mercado y se tornan potencialmente mas aceptados en otros. Como un ejemplo claro podría mencionar a la marca Maseca que, además de México es conocida en Centroamérica; por el contrario existe la marca Del Rey³, empleada para servicio de restaurante, cuyo campo de efectividad, por lo pronto, es el Estado de Chihuahua.

Finalmente, otro elemento vital para la valoración de una marca, es la protección legal de que la misma haya sido objeto, ya que las marcas que son

³Menciono esta marca ya que intervino en el trámite de registro.

objeto de enconados litigios están sometidas a un desgaste que inevitablemente repercute en el valor del signo.

Todo lo anterior se traduce en que una marca es un activo importante en una empresa, en ocasiones, es el activo más importante y más valioso en una negociación mercantil, sin que éste aparezca en el balance de la misma.

La utilidad de valorar los elementos de propiedad intelectual de una empresa puede arrojar beneficio no sólo como recurso para garantizar créditos, sino, como se ha dicho, como un activo que incide dramáticamente en su cuantía, para el sinnúmero de operaciones que con ello suelen derivar, esto es, una empresa con potencial de ser adquirida, necesita considerar, además de sus activos físicos, la ponderación de su o sus marcas con el fin de determinar un precio real y justo. Para Jan Lindemann, Director Mundial de Valuación de Marcas en la consultoría “Interbrand” (2002), la estimación en libros de una compañía representa un tercio de su precio de mercado. El resto reside en intangibles difíciles de medir, pero muy importantes en la toma de decisiones de inversionistas y administradores.⁴ Como ejemplo de lo anterior, en el año 2002, se estimó que las tres marcas más valiosas en México son BIMBO, TELMEX y BANAMEX, con un precio aproximado de 648, 578 y 358 millones de dólares de los Estados Unidos de América, respectivamente.⁵

⁴ RUIZ, Bonilla Gabriela. “¿Cuánto vale una marca?” EXPANSIÓN. Número 840. México, 2002. P. 42.

⁵ RUIZ, Bonilla Gabriela. “Las Marcas Más valiosas en México” EXPANSIÓN. Número 840. México, 2002. P. 40.

Por la vía de las franquicias, algunas financieras mexicanas han iniciado la comprensión de los derechos intelectuales como objeto de garantía, otorgando financiamiento al comprador de una franquicia, tomando como base de la operación el valor mismo del contrato. En la mayoría de las franquicia conocidas, el elemento fundamental del éxito de las mismas radica en involucrar a una marca plenamente conocida y aceptada que sea un imán garantizado hacia el consumidor, ya que la venta de los bienes o servicios de la franquicia depende de la aceptación y demanda del público, inclusive, como se ha señalado, los elementos de propiedad intelectual y particularmente las marcas pueden llegar a tener mas valor que los demás activos fijos de una empresa o corporación, podría poner el caso de los laboratorios farmacéuticos en donde las patentes de sus productos son mas valiosos que sus instalaciones, equipos, etc. de restaurante como Mc Donald's, Domino's, etc. ya que estos, sin la marca que los distingue, serían como cualquier otra negociación con ventas y éxito incierto.

Por otro lado, desde el punto de vista económico, las marcas descriptivas son sumamente vulnerables ya que algunos comerciantes en su afán por encontrar una denominación que siendo descriptiva, sea al mismo tiempo registrable, recurren a prácticas no recomendables, consistentes en marcas que representan cierta ventaja comercial.

“Marcas como “FABULOSO” o “JABONZOTE”, que evidentemente pueden ser calificadas como expresiones descriptivas, en realidad están conformadas por la unión de dos marcas registradas. En el primero de los casos la marca inicial “FAB”, es adicionada con la marca “ULOSO”; en el segundo ejemplo,

la marca exclusivamente se forma por la expresión “ZOTE”, que aparece agregado a la denominación genérica “JABÓN”.

En estas condiciones las marcas se ubican en una situación sumamente vulnerable, ya que en caso de una imitación no se cuenta con el registro idóneo para combatirla. Supongamos que un tercero registre para sí la marca “ZAZO”, y con ella comercialice un producto competidor, integrando la marca al genérico, de tal manera que la denominación, en su conjunto, aparezca como “JABONAZO”. Es notorio que entre las marcas “ZOTE” y “ZAZO” no existe una similitud tal que impida su coexistencia, y sin embargo, en su empleo comercial debe considerarse que existe gran posibilidad de confusión entre las denominaciones “JABONZOTE” y “JABONAZO”.⁶

Como consecuencia de los ejemplos y consideraciones anteriores, debe destacarse el principio de que es conveniente evitar la inclusión de designaciones descriptivas en las marcas, a fin de impedir que la inclusión de esas mismas palabras en marcas de terceros propicie la pérdida de distintividad que facilite la imitación.

No sólo es económicamente erróneo el uso de una marca de connotación descriptiva sino que, como se verá en el siguiente punto no es registrable como tal.

⁶JALIFE, Daher Mauricio. Aspectos legales de las marcas en México. Editorial SISTA, S. A. de C.V. México, D.F. P. 37.

4.2 DESDE EL PUNTO DE VISTA JURÍDICO

Esta es, sin lugar a dudas, la causa de mayor número de objeciones y negativas a marcas que se proponen a registro. Lo anterior obedece al hecho de que los comerciantes usualmente intentan, al elegir una marca para su producto, que esta sea fácilmente recordable por el consumidor y que, al mismo tiempo, califique positivamente al mismo.

Como se vio en los anteriores capítulos, tanto en los instrumentos internacionales como en la legislación nacional, las marcas descriptivas no son registrables.

La razón fundamental de que se impida el registro de marcas de connotación descriptiva, es que la marca no repercuta en una ventaja injustificada en favor de un comerciante, frente a sus competidores.

Por otro lado, es usual que en el comercio se recurra al empleo de términos descriptivos para promocionar y presentar los productos o servicios, por lo que no es posible restringir su uso en detrimento de todos, bajo el argumento de que tal o cual vocablo ha sido registrado como marca.

Expresiones tales como “nuevo”, “añejado”, “suave”, “extralargo”, “fresco”, “práctico”, son sólo algunos ejemplos de la interminable lista de términos de connotación descriptiva que suelen emplearse en la comercialización de productos o servicios.

Sin embargo, ¿que se entiende como marcas descriptivas?:

Para Renato Corrado,⁷ “por indicaciones descriptivas se entienden aquellos que significan la característica esencial o la composición o la estructura de los productos o los servicios distinguidos por la marca.”

Por su parte, André Francón⁸ señala, “Las marcas descriptivas son aquellas que evocan la idea de un producto al cual se refieren por una alusión a la naturaleza, al destino, a las cualidades del producto.”

A su vez, David Rangel Medina⁹ menciona, “Descriptivo es lo que describe algún objeto; y describir equivale a definir imperfectamente una cosa dando una idea general de sus partes o propiedades, representándola de modo que dé una cabal idea de ella. Por tanto, descriptivas son las marcas que consisten en la definición a que se aplican o que evocan la idea del mismo, sea porque el vocablo o locución guarda relación directa con la naturaleza del producto, con su composición física o química, con sus propiedades; bien porque el vocablo expresa el tipo, peso, medida, función o destino del producto.” “La incapacidad distintiva de la marca descriptiva radica en el hecho de que todos los

⁷Citada por NAVA, Negrete Justo. Derecho de las Marcas. Editorial Porrúa, S.A. México, D.F. 1985. P. 472.

⁸Idem.

⁹RANGEL, Medina David. Tratado de Derecho Marcario. Editorial Libros de México, S.A. México, D.F. 1960. P. 350.

productos que tienen determinada propiedad, función o característica, pueden ser individualizados del mismo modo bajo la misma denominación, la cual es impropia para servir de marca, porque pertenece al dominio público.”

Agustín Ramela¹⁰ define a las marcas descriptivas como “las que según expresa especificación de diversas leyes se refieren: al modo, tiempo y lugar de fabricación, a la calidad, a la distinción, al precio, cantidad y peso de las mercancías.”

Respecto de las marcas descriptivas, César Sepúlveda¹¹ menciona que, “solamente aquellos vocablos o expresiones que realmente indiquen o representen a un objeto, permitiendo identificarlo, son aquellas que no pueden aceptarse como marca, de acuerdo con la Ley. Pero cuando existe una palabra, construida artificialmente que evoca de lejos una cualidad o un efecto, pero sin precisarlo, ello en realidad no describe nada, ni delinea, ni representa; y en estricta razón de admitirse a registro. No le resulta válida la objeción.”

Para Justo Nava Negrete¹², “el que una denominación, figura o frase sea considerada como descriptiva, y por lo mismo no sea admisible como signo

¹⁰RAMELA, Agustín. Tratado de Propiedad Industrial, Traducción de la Revista General de Legislación y Jurisprudencia. Tomo II. Hijos de Revs, Editores. Madrid, España. 1913. PP. 59 a 63.

¹¹SEPÚLVEDA, César. op. cit. P. 123.

¹²NAVA, Negrete Justo. Derecho de las Marcas. Editorial Porrúa, S.A. México, D.F. 1985. P. 472.

marcario, significa que aquella evoca la idea o representación del producto o servicio a que se refieren, haciendo alusión directa e inequívoca a los atributos y composición de éstos, es decir, la especie, la calidad, cantidad, destino, valor, presentación o época de elaboración de los productos o de prestación de los servicio.”

En resumen, los signos descriptivos son aquellos que sirven para indicar el tipo, la calidad, la forma, el valor, la utilización o cualquier otra característica de los productos o servicios en los cuales se tiene la intención de utilizar el signo.

Desglosaré ahora la definición legal de los signos descriptivos que las Leyes de Invenciones y marcas y de Propiedad Industrial prohíben.

La Ley de Invenciones y marcas, en la fracción V del artículo 91 precisa que no son registrables como marcas las denominaciones, figuras o frases descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca. Una denominación no se considerará distintiva porque ostente una ortografía caprichosa, o construcción artificial, o sea el producto de la unión de dos o más palabras que, analizadas aisladamente, continúen siendo descriptivas en su conjunto.

Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas de las cualidades, características físicas, contenidos, uso, destino o función, composición de propiedades, tipo, especie, calidad, cantidad, valor,

presentación o época de elaboración de los productos o de prestación de los servicio.

Del primer párrafo se desprende que el signo distintivo debe ser descriptivo únicamente de los productos o servicios que traten de protegerse como marca, esto es, si se propone una marca a registro para amparar bebidas no alcohólicas o toda la clase 32¹³, para que sea negado este, su descriptividad debe delinear, dibujar, describir tales productos

A su vez, una marca descriptiva es negada a registro por no ser distintiva, perdiendo en ese momento su característica esencial, indica tres supuestos por los que dicha distintividad no es considerada: al ser la marca el producto de una ortografía caprichosa o construcción artificial y, principalmente, cuando la denominación que se propone a registro esta compuesta por la unión de dos o más palabras, pero que las mismas, continúen siendo descriptivas en su conjunto aún cuando estas sean analizadas individualmente por la autoridad administrativa, lo cual es la diferencia fundamental entre las dos leyes, la posibilidad de la autoridad administrativa de desglosar el signo distintivo para su análisis.

Como apoyo de lo anterior, cito la siguiente tesis Jurisprudencial:

¹³El artículo 59 del reglamento de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, señala la clasificación de los productos o servicios en relación a la cual deben registrarse las marcas, en el ejemplo, la clase 32 agrupa a los siguientes productos: cervezas; aguas minerales o gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.

MARCAS COMPUESTAS. DESCRIPTIVIDAD Y CONDICIÓN DISTINTIVA DE LAS.

De conformidad con lo establecido en el artículo 91, fracción V, de la Ley de Invenciones y Marcas, no son registrables como marca "V.- Las denominaciones, figuras o frases descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca. Una denominación no se considera distintiva porque ostente una ortografía caprichosa, o construcción artificial, o sea el producto de la unión de dos o más palabras que, analizadas aisladamente, continúen siendo descriptivas o indicativas de las cualidades, características físicas, contenido, uso, destino o función, composición de propiedades, tipo, especie, calidad, cantidad, valor, presentación o época de elaboración de los productos o de prestación de los servicios". En la disposición legal transcrita, se advierte que el legislador impuso una regla de apreciación atinente a las denominaciones que pretendan registrarse como marcas, que está relacionada estrechamente con uno de los caracteres esenciales que toda marca debe reunir, como lo es su condición distintiva. La referida regla consiste en considerar que una marca está desprovista de tal requisito, si la denominación respectiva se integra por dos o más palabras que al ser analizadas en forma aislada resultan descriptivas de los productos o de los servicios correspondientes y las mismas continúan siendo descriptivas en su conjunto; en tal caso la denominación propuesta para registro en esos términos, debe ser rechazada. Consecuentemente, la negativa de registrar como marca la denominación Taco Bar, no resulta contraria a derecho, habida cuenta que al decretar dicha negativa,

la respectiva autoridad responsable ajustó su proceder a la mencionada regla de apreciación de las marcas, en tanto que las palabras que integran esa denominación, analizadas aisladamente o en forma conjunta, conservan el significado que naturalmente les corresponde, mismo que contribuye una clara y directa alusión a los servicios a proteger, que son de restaurante y bar, pues la palabra “taco” significa bocado o comida ligera que se toma fuera de las horas de comida y el vocablo “bar” indica una especie de establecimiento donde se sirven bebidas preparadas que suelen tomarse de pie ante el mostrador, significados que se aprecian como común denominador de ambas expresiones en la mayoría de los diccionarios de la lengua española.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA
DEL PRIMER CIRCUITO.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Época: 8ª. Tomo: VIII-Septiembre. Página: 155

Precedentes

Amparo en revisión 1153/91. Silvia Adriana Kuri Camacho. 10 de julio de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Jesús García Vilchis.

Ahora bien, el segundo párrafo de la fracción en comentario, de manera enunciativa menciona que quedan incluidas en el primer supuesto las palabras

descriptivas o indicativas de las cualidades,... situación que de alguna manera ejemplifica la acepción de descriptividad, sin embargo, la amplía al agregar la determinación de que las palabras sean indicativas de todos los supuestos enumerados.

Por su parte, la Ley de la Propiedad Industrial, en su artículo 90, Fracción IV, establece que, no son registrables como marca las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca. Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas 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.

En primer lugar, para que una marca sea considerada como descriptiva, su análisis debe concentrarse en el conjunto de la misma, esto es, en la universalidad que esta representa, ya sea que esté formada por una palabra o varias, por un diseño o dibujo, por el conjunto de ambos (mixta) o por una figura tridimensional, no es válido pues, actualmente, desglosar o desmembrar la marca que se propone a registro para analizar una parte de esta y considerarla, en su caso, como descriptiva.

Al igual que en la Ley anterior, el signo distintivo debe ser descriptivo únicamente de los productos o servicios que traten de protegerse como marca.

La segunda parte de la fracción en comentario, de manera enunciativa menciona que quedan incluidas en el primer supuesto las palabras descriptivas o indicativas de todos los supuestos o ejemplos enlistados.

Cabe señalar, que refiere a la situación de descriptividad cuando esta sirva **en el comercio** para delinear los productos o servicios, refiriéndose principalmente a la publicidad y prácticas comerciales.

Recapitulando, la marca es un factor económico regulado por el derecho, susceptible de ser trasladado de un patrimonio a otro, inclusive lucrarse. Que tiene una función propagandística a la que todo comerciante tiene derecho dentro del ámbito de la competencia desleal.

La marca descriptiva puede existir en el mercado, pero nunca obtener el derecho a su uso exclusivo, por así prohibirlo la ley.

Como es menester un análisis de las disposiciones aplicables en México en materia de marcas descriptivas a nivel internacional y su relación en otros países, en el siguiente capítulo estudiaré su contexto en dicho renglón.

4.3 DIFERENCIAS DEL CONCEPTO Y ALCANCES DE LA MARCA DESCRIPTIVA EN AMBAS LEYES.

Analizaré ahora las similitudes, las diferencias, aunque sutiles pero de trascendencia, los alcances y la perspectiva del dictamen de las definiciones de marcas descriptivas de la Ley de Invenciones y Marcas de 1976 en su artículo 91, fracción V y de la Ley de la Propiedad Industrial de 1991 en su artículo 90, fracción IV.

Ambos artículos disponen los casos en los que un signo no es registrable o no será registrable como marca.

Señalan los signos que no pueden constituir una marca como las denominaciones y figuras, sin embargo, la Ley actual agrega las formas tridimensionales, no solo en dicha fracción sino en toda la Ley.

Ambas Leyes indican que los signos deben ser descriptivos de los productos o servicios que traten de protegerse como marca.

Asimismo, detallan de forma particular los supuestos en que las palabras o frases se consideran descriptivas, cabe mencionar que algunos de estos supuestos cambian o se repiten en ambas Leyes. Los que repite la Ley de 1991 son aquellos que indican la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor y la época de producción de los productos o servicios. El único supuesto que la Ley actual agrega es el lugar de origen de los productos o servicios. Por su parte, los supuestos que la Ley de 1976 señalaba y la actual omite son los siguientes: las cualidades, características físicas, contenido, uso, función, tipo y presentación.

Sin embargo, la Ley de la Propiedad Industrial especifica que las hipótesis que señala deben ser en el comercio descriptivas o indicativas, con lo que se encierra en un marco más objetivo dichas hipótesis, eliminando alguna apreciación subjetiva.

Por otra parte, La abrogada Ley de Invenciones y Marcas indicaba que una denominación no se considerará distintiva porque ostente una ortografía caprichosa o construcción artificial, situación que en la Ley actual se contempla en la fracción VI del mismo artículo 90, no únicamente para las marcas descriptivas, sino que lo amplía para todos los casos de marcas no registrables.

Ahora bien, en la práctica, lo más difícil es determinar si un signo tienen carácter distintivo en lugar de descriptivo, por lo que esa cuestión debe ser analizada con mayor detenimiento.

El diagnóstico que debe aplicarse para establecer si un signo es descriptivo, consiste en determinar la posibilidad de que los consumidores consideren al signo como una referencia al fabricante del producto (signo distintivo) o como parte de las características del mismo (signo descriptivo).

La principal y fundamental diferencia entre ambas definiciones de descriptividad radica en lo siguiente: la Ley Invenciones y Marcas de 1976 menciona que una denominación no es distintiva porque sea el producto de la unión de dos o mas palabras que, analizadas aisladamente, continúen siendo descriptivas en su conjunto, por su parte, la Ley actual, especifica que se debe considerar el conjunto de las características de la marca para que esta se pueda

considerar descriptiva de los productos o servicios que traten de protegerse con la misma.

En los dos casos, se debe o se debía determinar finalmente que el signo distintivo sea en el conjunto de sus propiedades o partes, descriptiva.

Sintetizando, no es sino hasta el año de 1942 cuando se regula el registro de las marcas descriptiva, encontrando un trato distinto en las últimas dos leyes que nos han regido, la penúltima, era más restrictiva en el registro de las marcas de descriptivas, La Ley de la Propiedad Industrial es más amplia y flexible en su registro.

La diferencia estriba principalmente en el análisis que la autoridad administrativa hiciera del signo distintivo, esto es, con la Ley anterior el dictaminador podía dividir o desglosar el signo distintivo para determinar si éste era o no descriptivo o no distintivo, teniendo la posibilidad de disociar los elementos que lo componen. Con la legislación actual, el dictaminador debe considerar el conjunto de las características de la marca, sin poder separar el signo para determinar su distintividad, es decir, basta que la marca contenga un signo distintivo aunque se componga de otros descriptivos para que su registro proceda.

De lo anterior, el Lic. Mauricio Jalife comenta, “Analizando la norma que la LEFOPI establece para determinar la “descriptividad” de las marcas propuestas a registro, se concluye que es un parámetro más flexible que el que la abrogada Ley de Invenciones y Marcas de 1976 estableció, ya que dicha legislación permitía

la descomposición de las denominaciones para su análisis, siendo objetables las marcas cuando cualquiera de sus partes o fracciones presentaba rasgos de connotación descriptiva.

En la Ley actual, no se prevé la objeción a términos que al ser combinados con vocablos descriptivos, formen una expresión susceptible de ser registrada como marca.”¹⁴

Ejemplificando lo anterior, con la Ley de 1976 no podía registrarse la denominación RICO BIMBO para proteger productos alimenticios, toda vez que al desglosarla, ésta se compone de un elemento meramente descriptivo propio de algún alimento, RICO. Por su parte, con la Ley de la Propiedad Industrial dicho signo sí se puede considerar registrable ya que a pesar de que contiene un elemento de connotación descriptiva, se compone de otro completamente distintivo y al analizar el signo no es descriptivo en su conjunto.

Otro ejemplo consiste en la denominación TAMPISUAVE para amparar toallas femeninas. SUAVE indica claramente una característica de los productos que pretenden protegerse, por su parte, TAMPI sería el elemento distintivo. Ahora bien, con la Ley de Invenciones y Marcas de 1976 no podía registrarse tal denominación, toda vez que al desglosarla, ésta se compone de un elemento completamente descriptivo propio de las toallas femeninas, SUAVE. Por su parte,

¹⁴JALIFE, Daher Mauricio. Aspectos Legales de las Marcas en México. Editorial Sista, S.A. de C.V. México, 1992. P. 36.

con la Ley de la Propiedad Industrial dicho signo sí se puede considerar registrable ya que a pesar de que contiene un elemento de connotación descriptiva, se compone de otro completamente distintivo, TAMPI y al analizar el signo exclusivamente en su conjunto, no se considera descriptivo de los producto.

Ejemplifico ahora con otra marca que existe en el mercado, AGAVERO, la cual se utiliza para proteger licor de tequila. Recordemos primero que el tequila es una Denominación de Origen¹⁵ y que de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana correspondiente, el tequila se obtiene única y exclusivamente por la destilación de azúcares extraídos de agave (Agave Tequilana Weber, variedad azul), luego entonces, el agave es un elemento intrínseco del tequila, es su composición esencial y si la denominación AGAVERO se refiere a la persona que hace agave, ésta describe en su totalidad el producto que pretende ampararse como marca, licor de tequila.

Si bien no es una denominación engañosa ya que al público consumidor la queda claro que es producto compuesto de agave, queda claro que la denominación AGAVERO es completamente descriptiva de un licor de tequila, ¿entonces porque existe como marca registrada en el mercado? Con la abrogada Ley de Invenciones y Marcas no podría ser candidata a registro, ya que al desglosarla, la palabra AGAVE es el elemento descriptivo del producto, que aún y

¹⁵ Se entiende por denominación de origen, el nombre de una región geográfica del país que sirva para designar un producto originario de la misma, y cuya calidad o características se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendiendo en éste los factores naturales y humanos.

cuando se componga de otro como RO, en su conjunto sigue siendo completamente descriptiva del producto. Por su parte, con la actual Ley de la Propiedad Industrial, tal denominación ha sido registrada como marca por la sola inclusión, como signo distintivo, de la denominación RO. Con lo anterior, se está creando una situación de exclusividad en la que resultan perjudicados los demás productores de tequila y sus derivados. Sirve de apoyo al anterior análisis, la siguiente tesis jurisprudencial:

MARCAS. FRASES DESCRIPTIVAS.

La frase "EL CORTE INGLES", cuyo registro marcario pretende la quejosa para amparar tejidos de punto, malla y telas (clase 42), no sólo designa una de las especies de dichos productos, como son los "cortes", término que el público consumidor emplea para señalar una porción de tela que sirva para elaborar prendas de vestir, sino que, además, el adjetivo "inglés" que le acompaña, expresa, al entender del mencionado público consumidor, que los referidos cortes o porciones de tela pueden ser elaborados en Inglaterra, o al menos que tienen buena calidad, como la inglesa, que ha sido reputada tradicionalmente de esa manera. Dicho de otro modo, la palabra "corte" expresa la idea de una cierta cantidad de tela para confeccionar vestidos o trajes, y el adjetivo "inglés" que le sigue, completa dicha idea para identificar la calidad del material que, en términos generales, es entendido de cierto origen; es decir, las características de esa denominación, por sí solas, constituyen una expresión puramente descriptiva, la cual no puede ser registrable por carecer de elemento distintivo o diferenciador de la marca. La expresión "corte inglés", utilizada para

distinguir o señalar telas, entre otros productos hace indudable referencia a un corte de casimir de origen inglés, y por ello, no puede negarse que es descriptiva y que, por ende, no puede ser susceptible de apropiación por un fabricante. Por otra parte, es menester indicar que no es necesario que la marca de que se trata describa todos y cada uno de los productos que se pretenden amparar, para que se le considere descriptiva, pues basta que describa uno de ellos, para que se considere verdadero su registro.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA
DEL PRIMER CIRCUITO.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Parte: 145-150 Sexta Parte Tesis: Página: 164

Amparo en revisión 849/80. El Corte Inglés, S. A. 23 de junio de 1981.
Unanimidad de votos. Ponente: Samuel Hernández Viázcan.

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTICULO 90 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Definitivamente, la disposición sobre descriptividad en la Ley de Invenciones y marcas de 1976, permitía una mayor protección hacia el público consumidor, al restringir el registro de marcas que compuestas de elementos o rasgos descriptivos provocaran confusión o indujeran a error al público consumidor.

Por lo anterior, propongo sea modificada la fracción IV del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, para quedar, en los términos de la fracción V del artículo 91 de la abrogada Ley de invenciones y Marcas, en los siguientes términos:

No son registrables como marca:

“Las denominaciones, figuras o frases descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca. Una denominación no se considerará distintiva porque ostente una ortografía caprichosa, o construcción artificial, o sea el producto de la unión de dos o más palabras que, analizadas aisladamente, continúen siendo descriptivas en su conjunto.

Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas de las cualidades, características físicas, contenidos, uso, destino o

función, composición de propiedades, tipo, especie, calidad, cantidad, valor, presentación o época de elaboración de los productos o de prestación de los servicio”.

CONCLUSIONES

PRIMERA. Una marca ante todo es un signo distintivo, necesario para distinguir productos o servicios propios de otros de su misma especie o clase.

SEGUNDA. Que para obtener el derecho a su uso exclusivo es necesario que el signo cumpla con ciertas características para que el Órgano ejecutivo (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial) otorgue su registro.

TERCERA. Existen diversos criterios para negar si un signo constituye una marca, ya sea que contravenga al orden público o ataque derechos de terceros.

CUARTA. A través de este trabajo, hemos podido comprobar que existe una ambivalencia en cuanto a la negativa del registro de las marcas descriptivas, tanto como una prohibición, por no constituir, en el ámbito del derecho de la propiedad industrial un signo distintivo por ser una denominación en el lenguaje común, característico y propio respecto del producto o servicio de que se trate; como de protección hacia los intereses del público consumidor y hacia los demás fabricantes o prestadores de servicios. Al primero, por evitar un engaño,

predisposición o confusión en la elección de sus satisfactores económicos; de los segundos, porque al permitir el uso exclusivo de determinadas características que describan, diseñen, delimiten o dibujen el producto o servicio, se limitaría la función propagandística a la que todo comerciante tiene derecho dentro del ámbito de la competencia leal.

QUINTA. Las marcas descriptivas tienen una regulación internacional, siempre negativas de su registro.

SEXTA. En México, hasta 1942 se regula específicamente el registro de las marcas de connotación descriptiva. Sin embargo, su trato es distinto en las últimas dos leyes que nos han regido, diferentes por su enfoque y época económica, política y social en las que las mismas estuvieron en vigor. La penúltima, constituyó el derecho positivo en esta materia de 1976 a 1991, era más restrictiva en el registro de las marcas de caracteres descriptivos, mas proteccionista, paternalista y menos liberal, por su parte, la Ley de la Propiedad Industrial vigente desde 1991, es más amplia y flexible en su registro.

SÉPTIMA. La Ley de la Propiedad Industrial concuerda con la legislación internacional revisada y con los tratados internacionales, en el sentido

de que la marca solo puede calificarse como descriptiva cuando esté compuesta de forma única por un signo de connotación descriptiva.

OCTAVA. La diferencia primordial entre la regulación de las marcas descriptivas en las dos Leyes, estriba en el análisis que de las mismas realiza la autoridad administrativa, ya que en la Ley de Invenciones y Marcas de 1976 podía dividir los elementos del signo distintivo para determinar su descriptividad; en la actual Ley de la Propiedad Industrial se debe analizar en su conjunto.

NOVENA. No se encontró una tesis, hasta el año de 1998, relacionada con las marcas descriptivas, que se refiriera a la Ley de la Propiedad Industrial, lo anterior puede ser motivado a la flexibilidad que existe en dicha Ley para el registro de marcas de connotación descriptiva, lo que ocasiona que existan menos particulares que se quejen ante el Poder Judicial Federal sobre alguna violación de la Autoridad Administrativa al respecto.

DÉCIMA. La disposición sobre descriptividad en la Ley de Invenciones y marcas de 1976, permitía una mayor protección hacia el público consumidor y hacia los comerciantes, al restringir el registro de marcas que compuestas de elementos o rasgos descriptivos provocaran confusión o indujeran a error al público consumidor y una concurrencia de mercado más equilibrada entre los

comerciantes. Hacia los comerciantes, fabricantes y prestadores de servicios, la Ley de Invenciones y Marcas de 1976 conducía a una concurrencia de mercado más equilibrada entre estos y una menor vulnerabilidad de sus marcas.

Por lo anterior, propongo sea modificada la fracción IV del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, para quedar, en los términos de la fracción V del artículo 91 de la abrogada Ley de invenciones y Marcas, en los siguientes términos:

No son registrables como marca:

“Las denominaciones, figuras o frases descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca. Una denominación no se considerará distintiva porque ostente una ortografía caprichosa, o construcción artificial, o sea el producto de la unión de dos o más palabras que, analizadas aisladamente, continúen siendo descriptivas en su conjunto.

Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas de las cualidades, características físicas, contenidos, uso, destino o función, composición de propiedades, tipo, especie, calidad, cantidad, valor, presentación o época de elaboración de los productos o de prestación de los servicio”.

BIBLIOGRAFÍA

ÁLVAREZ, Soberanis Jaime. La Regulación de las Inventiones y Marcas y de la Transferencia de Tecnología. Editorial Porrúa. S.A. 1979. PP. 729.

BAILOS Corroza, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. Editorial Civitas, S.A. Madrid, España. 1978.

BALDERRAMA Hugues, Alejandro. Fundamentación de la Ley de Propiedad Industrial y estudios de los derechos del inventor. Tesis Profesional. Universidad Autónoma de Guadalajara. Guadalajara, Jalisco. 1971. PP. 91.

BARRA MEXICANA DE ABOGADOS. La Protección de los Derechos de Propiedad Industrial. Editorial Themis. México, 1997. PP. 86.

BURGOA, Ignacio. Las Garantías Individuales. Editorial Porrúa, S.A. México, D.F. Vigésima Primera Edición. PP. 722.

FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. Derecho de marcas. Editorial Montecorvo, S.A. Madrid España. 1990. PP. 307.

GONZÁLEZ Llaca, Edmundo. Las diferentes categorías de marcas en nuestro Derecho positivo. Tesis licenciatura en Derecho. Universidad Nacional Autónoma de México. México 1966. PP. 117.

JALIFE Daher Mauricio. Aspectos Legales de las Marcas en México. Editorial Sista, S.A. de C.V. México, 1992. PP.169.

MANTILLA Molina, Roberto L. Derecho Mercantil. Editorial Porrúa, S.A. Vigésimo sexta edición. México, D. F. 1989. PP. 530.

NAVA, Negrete Justo. Derecho de las Marcas. Editorial Porrúa, S.A. México, D.F. 1985. PP. 472.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Introducción al Derecho y a la Práctica en Materia de Marcas. 2ª Edición. Ginebra, Suiza. PP. 141.

RANGEL Medina, David. Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Universidad Nacional Autónoma de México. 2ª Edición. México, 1992. PP. 155.

RANGEL Medina, David. Tratado de Derecho Marcario. Editorial Libros de México, S.A. de C.V. México, D. F. 1960. PP. 471.

SEPÚLVEDA, Cesar. El sistema mexicano de la propiedad industrial, un estudio sobre las patentes, los certificados de invención, las marcas, los avisos y nombres comerciales y la competencia desleal. Segunda Edición. Editorial Porrúa, S.A. México 1981. PP. 258.

SERRANO Migallón, Fernando. La propiedad Industrial en México. Editorial Porrúa, S.A. 2ª Edición. México, 1995. PP. 504.

WITKER, Jorge. Curso de Derecho Económico. Universidad Nacional Autónoma de México. México, 1989. PP. 602.

LEGISLACIÓN

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Legislación sobre Propiedad Industrial e Inversiones Extranjeras. Editorial Porrúa, S.A. 21ª Edición. México, 1997.

Ley de la Propiedad Industrial.

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

Tratado de Libre Comercio de América del Norte.