

736
2e.



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA
DE MEXICO

FACULTAD DE DERECHO

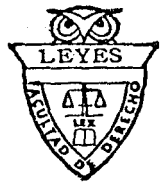
SEMINARIO DE PATENTES, MARCAS, DERECHOS DE
AUTOR Y TRASPASO TECNOLOGICO

LAS MARCAS Y SU REGISTRO EN LAS
LEYES DE CANADA Y MEXICO

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE
LICENCIADO EN DERECHO
P R E S E N T A :
EUSEBIO PERALTA MARTINEZ

ASESOR: DR. DAVID RANGEL MEDINA



MEXICO, D. F.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

1993



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

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

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

INDICE

	Página.
INTRODUCCION	1
<u>CAPITULO PRIMERO</u>	
SISTEMA LEGISLATIVO SOBRE MARCAS VIGENTE EN MEXICO Y CANADA	
1.1 Leyes nacionales	10
1.2 Convenios internacionales de los que México y Canadá forman parte	12
1.3 Otros instrumentos legales que son aplicables en materia de marcas en ambos países	13
<u>CAPITULO SEGUNDO</u>	
CONCEPTOS FUNDAMENTALES	
2.1 Concepto de marca	15
2.2 Antecedentes históricos	17
2.3 Funciones de la marca	19
2.4 Caracteres de la inarca	22
2.5 Tipos de marca	26
2.6 Fuentes del derecho de la marca	31
<u>CAPITULO TERCERO</u>	
EL REGISTRO DE LA MARCA	
3.1 Función del registro	36
3.2 Quién puede solicitar el registro	36
3.3 Ante quién se solicita	37
3.4 Marcas registrables	38
3.5 Marcas no registrables	40

3.6 Ambito espacial de validéz del registro de la marca	45
3.7 Clasificación existente para el registro de marcas. Principio de la especialidad	46
3.8 Procedimiento del registro de una marca	47

CAPITULO CUARTO

OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL TITULAR DEL REGISTRO

4.1 Derechos del dueño de la marca	59
4.2 Obligaciones del dueño de la marca	63

CAPITULO QUINTO

MODOS DE CONCLUIR EL REGISTRO

5.1 Nulidad	67
5.2 Caducidad	70
5.3 Cancelación	70
5.4 Renovación del registro	72

CAPITULO SEXTO

USURPACION DE LOS DERECHOS MARCARIOS

CONCLUSIONES	80
APENDICE NUMERO UNO: TEXTO LEGAL MEXICANO	84
APENDICE NUMERO DOS: TEXTO LEGAL CANADIENSE	93
APENDICE NUMERO TRES: TEXTO DE CONVENIO DE PARIS	113
APENDICE NUMERO CUATRO: TEXTO DE ARREGLO DE NIZA	118
BIBLIOGRAFIA	121

INTRODUCCION.

Dentro del amplio rubro de lo que es la propiedad se encuentra la conocida como propiedad inmaterial. A este respecto dice David Rangel Medina: *La propiedad inmaterial comprende tanto los derechos relativos a las producciones intelectuales del dominio literario, científico y artístico, como los que tienen por objeto las patentes de invención, las patentes de mejora y las patentes de modelo o dibujo industrial, obras todas pertenecientes al campo de la industria; además nos menciona: aunque no tengan el mismo origen, ni puedan considerarse creaciones intelectuales, las marcas y otros signos distintivos como el nombre comercial y el aviso comercial también encuentran clasificación adecuada en el cuadro de la propiedad inmaterial, puesto que los derechos que le son relativos recaen igualmente sobre objetos inmateriales.*¹

De lo anterior podemos desprender que la propiedad inmaterial se divide en dos grupos:

*El primero comprende las obras de la inteligencia y del ingenio humano que se manifiestan en el campo de las artes y de las ciencias, designándose como propiedad intelectual o derechos de autor; el segundo grupo está constituido por las producciones que operan en el campo industrial y comercial y se llama propiedad industrial.*²

De estos grupos veamos más detenidamente el segundo donde se encuentra el objeto de nuestro estudio.

1. RANGEL MEDINA, David. *Tratado de derecho marcario. Las marcas industriales y comerciales en México*. México, 1960. Pág. 90.

2. RANGEL, Ob. Cit. pag.91.

La propiedad industrial puede ser definida como un *nombre colectivo que designa el conjunto de institutos jurídicos o leyes que tienden a garantizar la suma de derechos deducidos de la actividad industrial y comercial de una persona y a asegurar la lealtad de la concurrencia industrial y comercial*³ ; a su vez, la propiedad industrial está integrada o constituida por las llamadas *Prerrogativas industriales* que aseguran a su titular, frente a todo mundo, la exclusividad de la reproducción ya de una creación nueva o bien de un signo distintivo.

Estas prerrogativas según sus fines se ordenan en dos clases:

- A) Creaciones nuevas; y
- B) Signos distintivos.

Ahora enfocaremos nuestra atención en los *Signos distintivos*. Estos *tienden a establecer relaciones de hecho ventajosas; son utilizados con el propósito de proteger, de afirmar y de extender la actividad del empresario y sus relaciones.*⁴

Dentro de los signos distintivos se encuentra la marca, junto con el nombre comercial, el aviso comercial, la enseña, las indicaciones de origen, los secretos de fábrica, las recompensas industriales y la represión a la competencia desleal, la cual será el centro de atención de este estudio.

A partir de que próximamente nuestro país celebrará un tratado comercial con los Estados Unidos de Norteamérica y con Canadá, se presentarán situaciones de hecho que tendrán una repercusión en los sistemas jurídicos de cada uno de estos Estados. El intercambio comercial conlleva a la transferencia de productos y servicios, los cuales son protegidos por la ley de su correspondiente país.

3. RANGEL, Ob. Cit. pag. 101.

4. RANGEL, Ob. Cit. pag. 103.

Uno de los medios de protección de dichos productos y servicios es que las marcas que ostentan estén debidamente registradas como tales.

El registro de una marca en los diversos países requiere de un procedimiento instituido por cada Estado, en la mayoría de los casos en forma unilateral, lo cual se traduce en un obstáculo a un producto o servicio que pretenda ingresar del extranjero a dicho país y que se le reconozca el derecho de propiedad inmaterial que ostenta en su país de origen.

Motivado por lo anterior, este trabajo analizará el registro de la marca en nuestro país, así como revisar la legislación de Canadá -vecino nuestro con el que guardamos un intercambio comercial creciente y que próximamente se verá incrementado como consecuencia del Tratado de Libre Comercio (TLC)- para poder ver las posibles diferencias que en ambos sistemas legales se presentan.

Antes de abordar concretamente el estudio de las marcas y su registro, es conveniente hablar un poco de Canadá, país que en muchas ocasiones es casi desconocido para nosotros, con lo que podremos dilucidar con mayor objetividad el problema planteado por esta tesis.

México y Canadá tienen prevista en su legislación federal la tutela de la propiedad industrial y, por consiguiente, el control en materia de marcas.

Es por demás hablar de las características del Estado mexicano ya que convivimos en él todos los días y fácilmente se puede obtener información sobre éste, no así del canadiense, el cual, por ser extranjero, podría causar mayor dificultad en su estudio. Por lo anterior sólo se abordará el análisis de Canadá en esta introducción.

Canadá es un Estado Federal Parlamentario, con un sistema democrático de gobierno. Tiene una superficie de 9'997,000 Kilómetros cuadrados. Se integra por las provincias de: Alberta (Edmonton), Columbia británica (Victoria), Manitoba (Winnipeg), New Brunswick (Fredericton), New Foundland (Sain-Jean), New Scotia (Halifax), Ontario (Toronto) -que es donde se encuentra Ottawa, capital del Canadá-, Prince Édouard Island (Charlottetown), Québec (Québec) y Saskatchewan (Regina) y los territorios del Norte (Yellowknife) y del Yukon (Whitehorse).

Existen por lo anterior diez gobiernos provinciales, cada uno de los cuales está encabezado por un teniente gobernador, representante de la Corona Británica, y compuesto de una Asamblea Legislativa colectiva. La provincia de Québec tiene además, un Consejo legislativo de libre designación. Los idiomas oficiales de este país son el inglés y el francés.

Los gobiernos provinciales tienen a su cargo asuntos internos como educación, legislación laboral, derechos de la propiedad y salubridad. Cada provincia tiene sus Tribunales de Justicia que van desde juzgados de primera instancia hasta cortes supremas provinciales.

*El sistema de gobierno de Canadá ha pasado por diversas etapas: la administración patronal, la monarquía autocrática, la administración militar, la administración civil regulada por las leyes de los siglos XVII y XVIII y, finalmente, el gobierno elegido por el pueblo y responsable ante sus electores.*⁵

Canadá tiene un sistema de gobierno parlamentario cuyo origen se encuentra en el Estatuto de la América Británica del Norte de 1867, que unió las tres provincias inglesas de Norteamérica (Canadá, Nueva Brunswick y Nueva Escocia) en un sólo país dividida en cuatro provincias, y

5. Canadá. *Guía oficial de las condiciones actuales y progresos recientes.*

Preparado por: Canadá Year Book, Handbook and Library Division Dominion Bureau of statistics, Ottawa, Canadá. 1964. Publicado bajo la dirección del ministro de comercio Canadá Guía oficial. Pág. 56

que establece: *Habr  un parlamento en el Canad , compuesto por la reina, la C mara alta o Senado y la C mara de los Comunes. La reina de Inglaterra tambi n lo es de Canad  y, como tal, jefe de Estado que reina pero no gobierna.*⁶ El representante de la reina en Canad  es el Gobernador general, nombrado generalmente cada cinco a os. a instancia y recomendaci n del Primer ministro.

Aunque generalmente se considera al Estatuto de la Am rica del Norte brit nica como Constituci n de Canad , no es ese el  nico instrumento jur dico por el que se rige Canad . En su sentido m s amplio la Constituci n del Canad  incluye otras piezas legislativas del Parlamento del Reino Unido, como son: el Estatuto de Westminster de 1932; leyes del parlamento de Canad  relativas a asuntos tales como la sucesi n del trono, la transmisi n de la corona, el Gobernador General, el Senado, la C mara de los Comunes, las circunscripciones electorales, las elecciones, los t tulos del soberano, y otras leyes de las legislaturas provinciales relativas al gobierno y a las Asambleas legislativas de las provincias. Otros documentos escritos como la Proclama Real de 1763, antiguas instrucciones a los gobernadores, c dulas reales para crear los puestos de Gobernador y de Gobernador General y decretos ministeriales dictados desde que se promulg  el Estatuto de la Am rica Brit nica, forman parte, asimismo, del sistema constitucional canadiense.⁷

El poder legislativo del Canad  reside en la C mara de los Comunes.⁸ La C mara de los Comunes se compone de 264 diputados, incluyendo a los Ministros y el Primer Ministro. Los Diputados son elegidos por sufragio popular y por un mandato de cinco a os; *pero el Primer Ministro suele convocar a elecciones antes del fin de ese per odo.*⁹

6. GUZMAN FERRER, Mart n Luis. *El Canad , pol tica y econom a*. M xico, 1973. Pag. 20

7. *Canad . Guida oficial* ob.cit. Pag.57

8. GUZMAN FERRER. Mart n Luis. Ob. Cit. Pag. 20

9. GUZMAN FERRER. Mart n Luis. Ob. Cit. pag.20

Al Parlamento de Canadá le corresponde todo lo relativo a la dirección de las fuerzas armadas, reglamentación del comercio, sistema bancario, crédito, monedas, quiebras, derecho penal, servicio postal, pesquerías, patentes y derechos de autor, censo y estadística, recaudación de impuestos y, en materia de comunicaciones, asuntos tales como navegación, ferrocarriles, canales y telégrafos. Además, el Parlamento tiene autoridad en asuntos que no están asignados específicamente a las legislaturas provinciales.

El Senado se compone de 102 senadores, nombrados por el Gobernador General a recomendación, también, del Primer Ministro. *La función del Senado es examinar y aprobar o rechazar toda la legislación que pasa la Cámara de los Comunes.*¹⁰

El poder judicial es independiente y se ejerce a través de la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal de Cuentas y los tribunales de justicia, cuyos magistrados son nombrados por el Gobernador General, independientemente de ambas cámaras.

Los tribunales canadienses son organismos independientes ya que cada provincia tiene sus juzgados de policía, de distrito y de condado, además de un Tribunal Superior. Existe el derecho de apelación contra las sentencias de los tribunales provinciales ante la Corte Suprema del Canadá. En la escala federal existen además el Tribunal de Hacienda que tramita los pleitos presentados por la corona o contra la misma; y cuyas decisiones se pueden apelar ante la Corte Suprema. Todos los jueces, excepto los magistrados de policía y jueces de los Tribunales de Sucesión de Nueva Escocia y Nueva Brunswick, son designados por el Gobernador General en consejo.

La Legislación Penal y el procedimiento criminal caen bajo la jurisdicción del parlamento federal. *Las provincias administran la justicia en sus territorios, lo que incluye la organización de los juzgados civil y penal, y el establecimiento de procedimientos civiles.*¹¹

10. GUZMAN FERRER, Martín Luis. Ob. Cit. Pág. 20

11. Canadá. *Guía oficial*. Ob. cit. Pág. 65.

Es necesario añadir que durante la elaboración del presente trabajo se suscitaron algunos hechos dentro de Canadá que creo conveniente mencionar.

El 22 de agosto de 1992 el Primer Ministro de Canadá, Brian Mulroney, anunció un acuerdo unánime entre los primeros ministros provinciales, los representantes de los territorios y de los pueblos autóctonos, sobre un proyecto de reformas constitucionales.

Entre muchos aspectos, dicha reforma prevé las siguientes cuestiones:

1. Una reforma al Parlamento en la cual se establece un nuevo Senado con nuevos poderes y con igual número de senadores por provincia y un senador por territorio: así también el número de curules en la Cámara de los Comunes se aumentará para algunas provincias, tales son los casos de Ontario (15), Québec (15), Colombia Británica (4), y Alberta (2), lo que eleva el total de diputados a 337.
2. Una revisión de los derechos autóctonos, que incluye el derecho a tener un gobierno propio y la creación de un tercer nivel de gobierno.
3. Una redefinición de los poderes entre los gobiernos federal y provincial que establece una transferencia a las provincias que lo deseen, de los poderes de gasto del gobierno federal con respecto a la vivienda, el esparcimiento, los bosques, las minas, el turismo, los asuntos urbanos y la capacitación de la mano de obra.
4. Un acuerdo en principio para disminuir las barreras arancelarias entre las provincias.
5. Finalmente, se reconoce el carácter de sociedad distinta de Québec y el compromiso del gobierno federal de proteger los derechos de las minorías francófonas fuera de Québec y los de las minorías anglófonas en Québec.¹²

Aunque estas reformas aún no se realizan, los diversos sondeos realizados durante julio y agosto de 1992 en Canadá demuestran que sin duda se llevarán a cabo dichas modificaciones a la Constitución canadiense.

12. CANADIANA. Boletín informativo de la Embajada de Canadá, México, 1993. Pág.2

Ahora bien, para comprender al Canadá contemporáneo y su vinculación con México es necesario recalcar que su comercio exterior es una parte esencial de la vida económica y del modelo de vida de su población. Quizá si adelantamos algunas cifras se revele con más claridad la amplitud del fenómeno: durante la década de los sesentas, este país ocupó el quinto o sexto lugar mundial en cuanto al valor del comercio exterior. *Su participación en el comercio mundial se ha multiplicado.*¹³

México es el socio comercial más importante de Canadá en América Latina. El comercio entre Canadá y México ha aumentado significativamente desde mediados de la década de 1980. El intercambio de mercancía alcanzó los 3 mil millones de dólares canadienses en 1991 y las exportaciones durante los primeros meses de 1992 crecieron casi 76 por ciento en comparación con el mismo período del año anterior. Canadá exportó 231,8 millones de dólares en mercancías a México en enero de 1992, lo que representa un aumento de 100 millones de dólares durante el mismo período de 1991. Durante los cinco primeros meses del año pasado, las exportaciones canadienses a México aumentaron más del 100 por ciento en relación al mismo período en 1991.

Las perspectivas de aumentar las relaciones económicas con México se han incrementado desde 1988, año en que el gobierno mexicano puso en práctica medidas radicales para solucionar la seria crisis financiera.

México es una fuente importante de suministros para el mercado canadiense. Según estadísticas, *el monto de exportaciones mexicanas ascendió a más de 2,500 millones de dólares en 1991. Casi el 75 por ciento de las importaciones canadienses provenientes de México ya*

13. GUZMAN FERRER, Martín Luis. Ob. cit. Pág. 68.

*entran al país libres de impuestos, gracias a la condición de la nación más favorecida y al Pacto Automovilístico.*¹⁴

El pasado 12 de agosto de 1992 concluyó con éxito el complejo y arduo proceso de negociaciones del Tratado Trilateral de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Para Canadá las grandes ventajas de este acuerdo se reflejarán en el acceso más amplio al enorme mercado norteamericano, incluyendo la creciente economía mexicana, y el mantenimiento de los significativos beneficios del TLC bilateral que ya tenía celebrado con los Estados Unidos.

Una vez conocidos algunos antecedentes de relevante importancia sobre Canadá, se pasará al estudio de las marcas y su registro. Esta tesis se encuentra dividida en: la presente introducción, seis capítulos, y las respectivas conclusiones. En el capítulo primero se habla del sistema legislativo que tendremos como marco para elaborar el correspondiente estudio. El segundo se refiere a conceptos fundamentales de la marca. El tercero entra ya al estudio del sistema registral de la marca. El cuarto refiere las obligaciones y derechos del titular del registro. El quinto señala los modos de concluir el registro y en el último capítulo se analiza la cuestión penal que implica la usurpación de derechos marcarios.

14. CANADIANA. Ob. Cfr. Pág.5

CAPITULO PRIMERO

SISTEMA LEGISLATIVO SOBRE MARCAS VIGENTE EN MEXICO Y CANADA

1. Leyes nacionales

Con el desarrollo de los cambios internacionales la importancia de las marcas ha ido en aumento. En el cuadro de las exportaciones, la marca representa el elemento más importante para atraer la clientela extranjera.¹⁵

Algunos autores, al respecto de la integración mundial en bloques económicos (mercado común), señalan que *no era de asombrar que con motivo de la creación del mercado común, las autoridades de los países miembros hayan sentido la necesidad de rebasar una nueva etapa con vistas a la unificación de sus legislaciones internas en materias de marcas. La coexistencia en los diferentes países del mercado común de marcas incluso idénticas, pero sujetas a legislaciones diferentes, tanto en lo concerniente a su validez como a la extensión de su protección, y sujeta asimismo a las interpretaciones jurisprudenciales más diversas, origina el entorpecimiento de la libre circulación de los bienes, lo cual es, según se sabe, uno de los objetos del mercado común.¹⁶*

Así pues, si México y Canadá (junto con Estados Unidos) integraran un mercado común deberán tener una legislación marcaria similar.

Para un estudio más cuidadoso del tema de la tesis, es conveniente señalar cuál es la legislación que en materia de marcas está instituida en los sistemas jurídicos de México y

15. M. Chavanne. *Marcas de fábrica y mercado común*, en *Revista mexicana de la propiedad industrial y artística* No.3. México D.F. Enero-junio 1964. año II. p.105.

16. M. Chavanne. *Ob. Cit.* p.106

Canadá. Empezaremos a señalar que en México la regulación de las marcas se encuentra consignada en la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial (LFPI), publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de junio de 1991. De esta ley se presenta al final una transcripción de los artículos que se refieren a la regulación de las marcas y su registro, como Apéndice # 1.

En Canadá existen dos leyes a nivel federal que abordan la materia de marcas y de su registro. En primer lugar la *Ley de la Marca Nacional y Correcta Denominación* que se encuentra consignada en el cuerpo de los Estatutos Revisados de Canadá de 1985, en el volumen sexto bajo el capítulo N-18 (THE NATIONAL TRADE-MARK AND TRUE LABELLING ACT. CHAPTER N-18 OF REVISED STATUTES OF CANADA, 1985).

Esta ley se compone básicamente de las siguientes ocho partes:

- 1.- Título corto: cómo será denominada la ley en una forma abreviada para posibles referencias.
- 2.- Definiciones: es un glosario de términos acerca de lo que se debe entender sobre algunas instituciones en esta ley enunciadas.
- 3.- Marca Nacional: hace referencia a la marca de comercio nacional.
- 4.- Reglamentación acerca de la aplicación de la Marca de Comercio Nacional.
- 5.- Descripción correcta de las mercancías.
- 6.- Funciones complementarias del Consejo Nacional de Investigación.
- 7.-Informe de los productos analizados.
- 8.- Infracciones y sanciones.

La otra ley es la *Ley de Marcas* que hace referencia a las marcas de comercio así como a la competencia desleal.

Igual que la anterior, ésta se encuentra incluida en el cuerpo de los Estatutos Revisados de Canadá de 1985 bajo el volumen octavo, capítulo T-13 (TRADE-MARKS ACT. CHAPTER T-13 OF REVISED STATUTES OF CANADA, 1985).

Sobre esta última ley basaremos el sistema registral de marcas en Canadá, ya que es aquí donde se consigna todo lo relacionado con marcas y su registro.

Esta Ley se integra de 66 secciones o artículos.

Al final de esta tesis se incluye también un apéndice, el # 2, en el que se transcriben en inglés las disposiciones que se utilizan en los diversos capítulos relativos a la ley canadiense.

2. Convenios internacionales de los que México y Canadá forman parte.

A continuación se enumeran los instrumentos jurídicos relacionados con la regulación de marcas, de los que México es parte junto con Canadá a la fecha:

A.- Tratados Bilaterales:

Desafortunadamente, Canadá y México sólo tienen celebrados algunos tratados sobre transferencia de tecnología o patentes, y queda la cuestión marcaria sin una regulación precisa entre ambos países, por lo que nos tenemos que remitir a los tratados multilaterales.

B.- Tratados Multilaterales:

En este rubro se encuentra el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas (1900); Washington (1911); La Haya (1925); Londres (1934); Lisboa (1958), y Estocolmo (1967), enmendado en 1979.

Canadá es miembro de la Unión Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial (Unión de París) a partir del 12 de junio de 1925 y México a partir del 7 de septiembre de 1903.

Los principios esenciales del citado convenio aplicables a las marcas son:

A) De asimilación a los nacionales o de trato nacional: *este principio consiste en que los súbditos unionistas tienen el derecho de obtener de cada país de la Unión su asimilación a los nacionales o el trato nacional en materia de propiedad industrial; es decir, el unionista tendrá*

abiertos en cada uno de los países de la Unión dos categorías de derechos: 1) Los derechos reconocidos por las leyes internas a los nacionales, sin discriminación alguna, y 2) Los derechos reconocidos especialmente por la Convención. Esto sin perjuicio que el unionista cumpla con las formalidades y condiciones impuestas en esta materia a los nacionales¹⁷.

B) De independencia: el súbdito unionista que efectúe un registro o depósito en un país de la Unión es totalmente independiente del registro o depósito efectuado en el país de origen o en otro país de la Unión; es decir, no existe vinculación jurídica alguna.¹⁸

C) De la protección tal cual es: el unionista que tiene la propiedad de su marca regularmente registrada en su país de origen puede obtener la protección de su marca "tal cual es" en los países de la Unión.¹⁹

D) Del derecho de prioridad: consiste en que el unionista que haya efectuado regularmente el depósito de alguna marca en alguno de los países de la Unión, disfruta de un derecho de prioridad de seis meses para efectuar el depósito de dicha marca en alguno de los países de la Unión.

Al final de este trabajo, como apéndice # 3, se transcribe la parte del Convenio de París revisado en Estocolmo en 1979, que se refiere a la tutela de las marcas.

3. Otros instrumentos legales que son aplicables en materia de marcas en ambos países.

Aquí se señalan disposiciones legales que no son propiamente leyes, pero que se aplican como disposiciones de Derecho en materia de marcas:

17. NAVA NEGRETE, Julio. *Derecho de las marcas*. México 1985. Editorial Porrúa. p. 213.

18. NAVA NEGRETE, Julio. *Ob. Cit.* p. 214.

19. NAVA NEGRETE, Julio. *Ob. Cit.* p. 215.

Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, relativo a la clasificación internacional de los productos y servicios a los que se aplican las marcas.

México utiliza esta clasificación sin ser parte de este arreglo. más adelante estudiaremos con mayor detenimiento dicho arreglo. Canadá tampoco es un Estado parte de este instrumento.

Sin llegar a ser instrumento obligatorio, México y Canadá están próximos a celebrar un programa de cooperación por el cual se pretende dotar a nuestro país con una base de datos que contenga las marcas inscritas en Canadá, ésto con la finalidad de que la autoridad mexicana tenga a la mano una herramienta de consulta efectiva para posibles referencias necesarias.

CAPITULO SEGUNDO

CONCEPTOS FUNDAMENTALES

1. Concepto de marca

En un plano doctrinario existen diversos conceptos de lo que es la marca, por ejemplo, se dice que *debe comprenderse como todo signo cualquiera que el sea, que sirve para distinguir la individualización de una mercancía, sea manufacturada por un fabricante, sea simplemente vendida por un comerciante.*

Otros autores dicen que la marca es *todo signo distintivo colocado facultativamente en los productos y artículos de las industrias en general, para identificarlos y diferenciarlos de otros idénticos o semejantes de origen diverso.*

También se dice que *la marca es un signo para distinguir. Se emplea para señalar y caracterizar mercancías o productos de la industria, diferenciándolos de otros. Tiene por objeto la marca, proteger las mercaderías poniéndolas al abrigo de la competencia desleal mediante la identificación. Están destinadas a especializar los productos en que se usan y a indicar y garantizar su procedencia.*²⁰

Para algunos otros estudiosos *la marca es el medio principal para atraer la clientela hacia una o más mercancías de la hacienda, individualizando las mercancías iguales o similares.*

20. SEPULVEDA, Cesar. *El sistema mexicano de la propiedad industrial*. México, 1955. p. 63.

*La marca es el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro.*²¹

Yves Saint-Gal sostiene que en el plano jurídico la marca puede ser definida como un signo distintivo que permite a su titular (fabricante o comerciante) distinguir sus productos (o servicios) de los de su competencia. *La marca es, pues, un signo de adhesión a la clientela.*²²

*Alfonso Gianbrococo considera que la marca es cualquier signo distintivo aplicado al producto o fijado en relación al producto, que sea en grado tal, de distinguir el producto mismo de otros similares existentes en el comercio.*²³

*Es todo signo o medio material que permite a cualquier persona física o jurídica, distinguir los productos que elabora o expende, así como aquellas actividades consistentes en servicios de otros iguales o similares cuya finalidad inmediata es la de atraer la clientela y después conservarla y aumentarla.*²⁴

En la legislación vigente:

En México la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad industrial, en su artículo 88 señala: *se entiende por marca a todo signo visible que distingue productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado*

En Canadá la Ley de Marcas de 1985 en su sección o artículo 2o. nos dice: *marca es:*

21. OTAMENDI, Jorge. *Derecho de marcas*. Buenos Aires, Argentina. 1984. p.7.

22. NAVA NEGRETE, Justo. Ob. Cit. p.143.

23. NAVA NEGRETE, Justo. Ob. Cit. p.144.

24. NAVA NEGRETE, Justo. Ob. Cit. p.147.

- a) *Una marca que es usada por una persona con el propósito de distinguir mercancías (productos) o servicios, manufacturados, vendidos, alquilados o ejecutados por dicha persona, de las mercancías o servicios manufacturados, vendidos, alquilados o ejecutados por otros.*
- b) *Una marca de certificación.*
- c) *Un signo distintivo.*
- d) *Una marca de proyecto o propósito.*

Como se ve en la legislación canadiense, se especifica que la marca es un signo distintivo, ésto se desprende del propósito de su uso y también de lo consignado en el inciso c) del citado artículo.

2. Antecedentes históricos

A continuación daremos una visión histórica de la marca, desde el punto de vista de su empleo y regulación en México y en Canadá.

En el México prehispánico *los indígenas eran poseedores de una tecnología que cubría sus necesidades o satisfactores económicos y por lo tanto su alto grado de perfección en las artes e industria.*²⁵

Se sabe que los habitantes del Anáhuac emplearon algunos medios materiales que individualizaban su condición o clase social: por ejemplo la collera, que servía para identificar al mal esclavo. En la huasteca hubieron diversas categorías sociales y don Manuel

25, NAVA NEGRETE, Justo. Ob. Cit. p.3.

Toussaint nos informa que eran tres: *los señores, Tlahuan; los hidalgos, Tiacham, y los caballeros, Pipihuan.*²⁶

Los ejemplos anteriores percatan el uso de esos medios de distinción, aunque rudimentarios, los cuales servían de identificación o de marcas.

Durante la conquista se presentaron algunos signos como el *empleo de las marcas transparentes de agua o filigrana hispana*²⁷ y el *empleo de las marcas de fuego, que para su impresión se utilizó el hierro, que era desconocido por los indígenas.*²⁸

*Las marcas de fuego en los libros empezaron a usarse en el siglo XVII, estas marcas eran hechas de hierro o en bronce que calentaban al rojo vivo para aplicarlas en los cortes superiores e inferiores de los libros.*²⁹

Algunos autores afirman, refiriéndose a los signos que utilizaban en la Nueva España: *es indudable que no podemos asignarle a los sellos o pintaderas el carácter de marcas de productos, pero si atribuirles o reconocerles alguna de las acepciones del término marca, pues de acuerdo a sus finalidades, es seguro que constituyen el antecedente de las actuales marcas de control o sellos.*³⁰

Con lo anterior podríamos decir que conocemos los antecedentes de las marcas en nuestro país, aunque ésta sea muy breve y somera.

Por lo que respecta a Canadá, los antecedentes legislativos son los siguientes:

El sistema de regulación de marcas del Canadá encuentra su origen en el sistema británico. De Inglaterra se pueden mencionar como los primeros antecedentes sobre la regulación de marcas:

The Merchandise Marks Act de 1887, 1891, 1911 y 1926, y la Trade Mark Act de 1914, 1919

26.NAVA NEGRETE. Justo. Ob. Cit. p. 4 y 5

27.NAVA NEGRETE. Justo. Ob. Cit. p.12.

28.NAVA NEGRETE. Justo. Ob. Cit. p.13.

29.NAVA NEGRETE. Justo. Ob. Cit. p.21.

30.NAVA NEGRETE. Justo. Ob. Cit. p.6.

y 1938.³¹ Es por demás decir que las resoluciones de la Corte Federal del Canadá han originado constantes modificaciones a las regulaciones para la protección de las marcas, dichas resoluciones dieron origen a la creación de la Ley de Marcas de 1953, la cual estuvo vigente hasta el año de 1985, fecha en que entró en vigor la actual Ley de Marcas de Canadá.

3. Funciones de la marca

FINALIDAD Y FUNCIONES DE LA MARCA.

Al hablar de las funciones y finalidad de las marcas nos tenemos que remitir exclusivamente a las consideraciones doctrinarias de algunos autores, ya que dependerá la interpretación del autor sobre las normas de derechos que la marca tenga o no, determinada finalidad; así pues, de acuerdo al autor suizo Martín Achard, las funciones de la marca son:

1) **Función de distinción:** *la marca sirve ante todo para distinguir un producto de otro producto del mismo género, ya sea que éste último lleve otra marca o que no lleve ninguna.*³²

En Canadá se regula formalmente esta función de distinción, así se puede ver en el artículo 2o. que habla de lo que consideran como un *Distintivo* y dice en relación a una marca de comercio: una marca de comercio actualmente distingue de otros, artículos y servicios en asociación, los cuales son usados por los propietarios de los artículos y servicios, y es adoptado para distinguir a éstos de los anteriores. También habla expresamente de lo que constituye un *signo distintivo*, el cual podrá ser:

(a) la forma de los artículos o su contenido, o

31. R. G. LLOYD M.A. and THE LATE F. E. BRAY K. C. KERLY'S. *Law of marks and trade names* London. 1951. p.1.

32. MARTIN-ACHARD, *Edmond. Ob. Cit.* p. 34.

(b) el modo de la envoltura o los paquetes de artículos.

Es en si la apariencia, la que es usada por una persona con el propósito de distinguir como tal, artículos y servicios, manufacturados, vendidos, arrendados, empleado o prestado por él, de otros; manufacturados, vendidos, arrendados, empleados o prestados por otros.

2) Función de protección: *desde el punto de vista del titular de la marca, ésta tiene por objeto protegerlo contra sus competidores. Ella permite al productor que sus productos sigan en el mercado y que pueda controlar su difusión.*³³

*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.*³⁴

Esta función se reconoce en la legislación canadiense en el artículo 2o. de la Ley de Marcas y en México en el artículo 87 de la LFPPI.

3) Función de indicación de procedencia: *ésta 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 la procedencia de los productos.*

La Función de señalar la proveniencia de las mercancías se haya condicionada a que el signo realice efectivamente su función individualizadora, *pues sin el carácter distintivo la marca puede provocar confusiones entre los consumidores acerca del origen de la mercancía.*³⁵

Canadá establece concretamente esta función al regular la Marca Nacional en la Ley de la Marca Nacional y Correcta Denominación, pero es mas explícita en el artículo 10 de la Ley de Marcas.

33. DAVID RANGEL MEDINA, Ob. Cit. p. 172.

34. MARTIN-ACHARD, Edmond, Ob. Cit. p. 39.

35. RANGEL MEDINA, David, Ob. Cit. p. 173

4) **Función social o de garantía de calidad:** *al tratar de la finalidad de la marca, ésta es considerada por Pouillet como una garantía para el consumidor y para el fabricante; para el consumidor, porque está asegurado de que se le da el producto que quiere comprar; para el fabricante, que encuentra así un medio de distinguirse de sus competidores y de afirmar el valor de sus productos.*³⁶

*Por lo general, el público consumidor considera que los artículos cubiertos por la misma marca, tienen calidad semejante.*³⁷

En la Ley de Marcas se establece esta función en el artículo 2o. y en México la LFPPi en su artículo 139.

5) **Función de propaganda:** *la atracción publicitaria de la clientela se opera en forma directa por el conocimiento que el público tiene de los artículos, precisamente por medio de las marcas que lo identifica. Si de una manera específica e inmediata la finalidad de la marca consiste en identificar las mercancías, dicha identificación implícitamente produce la formación de la clientela.*³⁸

El valor de la marca como elemento de propaganda para el producto, está sujeto a ciertas condiciones entre las que destaca el uso o la explotación. También son factores determinantes de la función publicitaria ciertas circunstancias de hecho que en cada caso varían, como por ejemplo su originalidad, su forma, su presentación o la elección de las palabras que la componen.

Se deriva esta función de la lectura del artículo 89 de la LFPPi y del artículo 2 de la Ley de Marcas de Canadá.

36. RANGEL MEDINA, Devid. Ob. Cit. p. 177.

37. MARTIN-ACHARD, Edmond. Ob. Cit. p. 14.

38. RANGEL MEDINA, Devid. Ob. Cit. p. 178.

6) **Función como medio de control para el Estado:** ya que por medio de la marca el Estado puede conocer información sobre los productos o servicios que ésta ampara.

4. Caracteres de la marca

A) Esenciales

Toca ahora referirnos a la exposición de los atributos inherentes a la marca, atendiendo a las consecuencias jurídicas (es conveniente decir que algunos de los caracteres que a continuación nos referiremos actualmente sólo tiene una connotación doctrinaria) que trae consigo la falta de uno o más de dichos requisitos y según la importancia decisiva de cada una de las características del signo marcario para producir su exclusividad.

Desde tal punto de vista se obtiene una dualidad de grupos de requisitos de la marca: caracteres y condiciones esenciales o de validez, y caracteres accidentales o secundarios. A la primera categoría de condiciones, también llamadas de fondo, pertenecen:

1) *Carácter distintivo:* *la mayoría de los autores están de acuerdo en que en definitiva, la esencia de la marca estriba en su naturaleza distintiva, lo cual significa que la marca debe especificar, individualizar y singularizar, sea para adquirir y conservar el derecho exclusivo a la marca, sea para disfrutar el contenido de tal derecho.*

La índole distintiva de la marca es un factor determinante en el planteamiento y solución de multitud de variados problemas que a diario surgen en las relaciones individuales y mercantiles con motivo de la interpretación y aplicación de la ley que regula los citados derechos.

De esta forma la admisión o rechazo de marcas cuyo registro se solicita dependerá de este carácter distintivo; *tal sería el caso de algunos conceptos de nulidad de registros ya obtenidos,*

el examen de novedad y el extraordinario de novedad de las marcas; la tipificación de múltiples figuras delictivas atenuatorias contra la propiedad industrial que deriva de la marca registrada, así como la determinación que previamente la autoridad administrativa debe hacer de la existencia de dichos elementos de usurpación; el ejercicio de las acciones civiles y penales que puedan ejercitarse para reprimir la lesión de un gran sector de los derechos exclusivos que otorga el registro, y en fin, el estudio y decisión de conflictos sobre competencia desleal son todas ellas materias que forman la columna vertebral del derecho marcario y que se sustentan sobre el carácter distintivo de la marca.³⁹

El carácter distintivo de la marca es reconocido en las legislaciones mexicana y canadiense en los artículos 88 y 89 de la LFPPI y 2o. de la ley de marcas respectivamente.

2) **Carácter de La especialidad:** se dice que para poder gozar de la protección legal la marca debe cumplir su función diferenciadora, la cual a su vez, sólo podrá realizarse si la marca es lo suficientemente original para llamar la atención del comprador. A esta condición esencial del signo se le llama *especialidad de la marca*, y es de tal magnitud la importancia de este requisito, que sólo cuando la marca es especial cumple su función de determinar productos y mercancías para que no se confundan, individualizándolos, particularizándolos y atestiguando su origen y procedencia. Así pues ser especial la marca denota fundamentalmente que la misma sea identificable.⁴⁰

La ley canadiense se refiere a este carácter en su artículo 30 de la Ley de Marcas y 4o. de la Ley de Marca Nacional y Correcta Denominación, México lo hace en sus artículos 88 y 93 de la LFPPI.

3) **De La novedad:** *un signo sólo puede ser distintivo en tanto que no ha sido empleado o registrado aún, pues de lo contrario no cumplirá su función esencial y antes bien su uso provocaría confusiones.*

39. RANGEL MEDINA, David. Ob. Cit. p.185-186.

40. RANGEL MEDINA, David. Ob. Cit. p.190.

La novedad como la especialidad, es un atributo sin el cual no hay marca. Más en materia de marcas el concepto de novedad asume una particular característica que lo distingue del adoptado en otras materias de la propiedad industrial (...) ya que el carácter novedoso que del signo se exige se refiere fundamentalmente a las demás marcas pero no a cualquiera de las existentes en el mercado, sino respecto a aquellas destinadas a diferenciar la misma clase de productos.

La novedad así considerada, no es absoluta sino relativa, puesto que para ser nueva, es bastante con que la marca difiera de la de sus competidores. De ahí que la primera precaución que debe tomar quien elige una marca es asegurarse de que la misma u otra parecida no ha sido usada.

La novedad significa que el signo escogido, para ser idóneo, no debe ser ya comúnmente conocido como signo distintivo de empresa competidora.⁴¹

La función de novedad es estipulada en los diversos incisos del artículo 90 (II, III, XVI, XVII) de la LFPPI; por su parte, Canadá hace lo propio en los artículos 9o. y 10o. de la Ley de Marcas.

4) De La licitud: *la licitud de la palabra, figura o signo que se adopte como marca, obedece al principio general de que el derecho al uso ha de ser compatible con el derecho de los demás, así como la imposible coexistencia de los derechos sobre el mismo objeto en virtud de títulos que se excluyan mutuamente.*

En las fracciones XII, XIV, XVI y XVII de la LFPPI nuestro país reconoce este carácter; Canadá de igual modo lo reconoce en su artículo 7o. inciso E y 11o. de la Ley de Marcas.

5) De La veracidad del signo: cualquiera que sea el signo elegido, será marca si no contiene indicaciones contrarias a la verdad, que pueda inducir al público en error sobre el origen y la calidad de las mercancías o que de cualquier modo constituyan actos que hagan incurrir en engaño en la selección de los productos.

⁴¹RANGEL MEDINA, David. Ob. Cit. p.193-194.

Si la marca es engañosa no sólo queda fuera de la protección legal, sino que su uso es reprimido por la ley por cuanto que el empleo del signo engañoso constituye un acto de competencia desleal reprimido por normas de orden público.

Esto se contempla en los artículos 90, fracción XIV, de la ley mexicana y 7o., inciso D, de la Ley de Marcas de Canadá.

B) Secundarios.

A la segunda categoría, que comprende las relativas a la forma pertenece:

1) **El carácter facultativo:** *la marca constituye un auxiliar para el comerciante: un elemento del que puede disponer para facilitar el conocimiento de sus mercancías, libre él, entonces, de utilizar o no ese medio de identificación.*⁴²

*El principio a que nos referimos tiene sus excepciones cuando el Estado declara obligatorio el uso de la marca en ciertos casos, esto cae fuera de la esfera puramente comercial de los intereses económicos, ya que la razón de ser de estas marcas está en consideraciones de policía o de garantía pública, cuando es mayor la ocasión a fraudes o engaños a los consumidores, o en otros motivos analógicos.*⁴³

El carácter facultativo en el uso de la marca se establece en los artículos 2o. de la ley canadiense y 87 de la ley mexicana.

2) **Lo innecesario de la adherencia:** el concepto de marca no está subordinado a la exigencia de que sea adherente al producto que ampara, que no pueda separarse del mismo.

Sin embargo en la ley canadiense se establece en su sección o artículo 4o:(1) *Una marca de comercio está destinada a ser usada en asociación con artículos si en el momento de transferir la propiedad o la posesión de los artículos en el curso normal del comercio, esto está hecho en los mismos artículos o en los paquetes en los cuales son distribuidos o esté de alguna otra*

42. BREUNER MORENO, Pedro C. *Tratado de marcas de fábrica y de comercio*. Buenos Aires, Argentina. 1946. p.28

43. RAMELLA, Agustín. Ob. Cit. p.31

manera asociadas en los artículos la noticia de la asociación está dada entonces a la persona a la cual la propiedad o la posesión es transferida;

(2) Una marca de comercio está destinada a ser usada en asociación con servicios si está usada o mostrada en la prestación o publicidad de estos servicios;

(Empleo para exportación)

(3) Una marca de comercio está marcada en Canadá en artículos o sobre los paquetes que los contienen, cuando los artículos son exportados de Canadá deberán ser usados en Canadá en asociación con estos artículos.

En México la LFPPI en su artículo 89 se refiere a este carácter.

3) **La apariencia:** la marca debe estar fija al exterior del objeto, ya que éste es un elemento identificador del productos que la ostenta. México lo establece en los artículos 88 y 131 de la LFPPI y Canadá en el artículo 3o. de la Ley de Marcas.

4) **El carácter individual del signo:** la marca debe ser individual *porque está destinada a cubrir los productos de un establecimiento determinado y puede ser únicamente utilizado por el sujeto a quien corresponde.*⁴⁴

Este carácter se reconoce en el artículo 23 de la Ley de Marcas y en el 87 de la LFPPI en México.

5. Tipos de marca

Existen gran diversidad de clasificación de marcas, algunas de estas son:

1) Desde el punto de vista del sujeto se pueden dividir en:

a) **Marca industrial o de fábrica:** consisten en el símbolo, signo o contraseña, distintivo usado especialmente por el industrial, por el productor o por sus concesionarios, distribuidores o licenciatarios, para distinguir los productos salidos de la empresa o creados por el fabricante, para poder identificar el establecimiento, talleres o fábrica que los elaboró.

⁴⁴RANGEL MEDINA, David. Ob. Cit. p. 209.

En Canadá se utiliza esta clasificación al regular la llamada marca de certificación contenida en el artículo 2o. de la Ley de Marcas y que más adelante se analizará. En nuestro país no se aplica esta clasificación.

b) Marca comercial o de comercio: es la marca que utiliza el comerciante, o prestador de servicios, expendedor o vendedor de artículos elaborados, para indicar al público consumidor el buen crédito del establecimiento comercial que despacha tales mercancías u ofrece dichos servicios. En ninguna de las dos legislaciones se menciona esta clasificación.

e) Marca de agricultura: es utilizada por el agricultor para señalar origen de sus productos. No se ve en Canadá y México.

d) Marca de ganado: la utiliza el ganadero para indicar origen de sus animales. No se considera en ambas legislaciones.

2) Desde el punto de vista de los objetos que se protegen se clasifican en:

a) Marcas de productos: son signos que distinguen a los artículos o productos de otros de su misma especie o clase.

b) Marcas de servicios: se constituyen por los signos que distinguen a un servicio de otros de su misma clase o especie.

Tanto Canadá como México utilizan esta clasificación, ésto se comprueba con la lectura de los artículos 88 de la LFPP1 y 2o. de la Ley de Marcas de Canadá.

3) Desde el punto de vista de la nacionalidad del registro en:

a) Nacionales: son las registradas en nuestro país.

b) Extranjeras: *son aquellas que depositadas ya en otro u otros países se registran en México al amparo de las disposiciones de la Convención de la Unión de París y de las correspondientes de la legislación nacional.*⁴⁵

México lo contiene en su artículo 117 de la Ley de Referencia.

⁴⁵RANGEL MEDINA, David. Ob. Cit. p. 254.

c) Internacionales: *son las que en virtud del acuerdo de la conferencia de Madrid fechada el 14 de abril de 1891 y por haber sido depositada en la Oficina Internacional de Berna, quedaron registradas y protegidas en México y en todas las naciones adheridas a dicho convenio, salvo el caso de que las administraciones de dichos países hubiesen denegado la protección haciendo uso de la facultad que les confiere el artículo 5o. del convenio referido.*⁴⁶

Sin embargo, es necesario decir que México denunció este convenio por lo que en nuestro país este registro no es válido, siendo el instrumento adecuado para tal fin el Convenio de París.

En Canadá existe la llamada Marca Nacional que no es propiamente designada a sí por el lugar del registro sino más bien por el titular del derecho de su uso (artículo 2 de la ley de marca nacional).

4) Atendiendo a sus componentes:

- a) Nominativas o de Denominación: son las que constan de una o varias palabras.
- b) Figurativas, Emblemáticas o Gráficas: consisten en diseños llamados logotipos o logos.
- c) Plásticas o de Volumen: son envases o cajas, tal sería el caso de algunas botellas de refresco (Coca-Cola).

Las tres anteriores clases se establecen en México en el artículo 89 de la LFPPI.

- d) Mixtas: se componen por la combinación de dos o más tipos ya mencionados.
- e) Auditivas: se distinguen por un conjunto de sonidos, que generalmente son musicales.

5) Desde el punto de vista de sus relaciones con otras especies de marcas se dividen en:

- a) Defensivas: *la protección de la marca principal puede darse por medio del registro de marcas análogas para distinguir exclusivamente la misma clase de mercancías que distinguen la marca realmente usada.*⁴⁷
- b) De reserva: se registran para ser usadas eventualmente con la finalidad de que otros no se anticipen y las adopten.

46. RANGEL MEDINA, David. Ob. Cit. p. 255.

47. RANGEL MEDINA, David. Ob. Cit. p. 231.

c) Ligadas: la marca se explota simultáneamente por su titular con una marca principal. México contempla lo anterior en el artículo 146 de la LFPPI.

d) Marcas colectivas: la marca colectiva es cualquier marca que tenga un signo visible y que sirva para distinguir los productos o servicios a los que se aplica respecto de otros de su misma especie en el mercado, pero que sea utilizada por el conjunto de miembros de una asociación de productores, comerciantes o prestadores de servicios. A este respecto David Rangel Medina dice que la marca colectiva es *el signo destinado a ser colocado sobre mercancías para indicar especialmente que han sido producidos o fabricados por un grupo de personas o en una localidad, región o país determinado.*⁴⁸

La ley mexicana la regula en el artículo 96 de la LFPPI, Canadá no regula esta clase de marca.

6) Marcas registradas y no registradas:

a) Marcas registradas: son aquellas de las cuales se tiene un título de propiedad, otorgado por la autoridad competente. México las regula en su artículo 113 y demás correlativos, y Canadá en su artículo 2o. de la Ley de Marcas.

b) Marcas no registradas: son aquellas que sin tener el título antes mencionado se usan cotidianamente en el comercio y la industria y que debido a ésto generan diversos derechos en favor de su titular.

7) Marcas de Certificación:

en la legislación canadiense se mencionan algunos tipos de marcas que no contempla nuestra legislación, así, en el artículo 2o. se establece la llamada *marca de certificación* y es *la marca que es usada con el propósito de distinguir como tal artículos o servicios que son definidos por estándares con respecto a:*

(a) La característica o calidad de los artículos y servicios;

(b) Las condiciones de trabajo bajo las cuales los artículos deben ser producidos o los servicios prestados;

⁴⁸RANGEL MEDINA, David. Ob. Cit. p.236.

(c) Las clases de personas por quienes los artículos deben ser producidos o los servicios prestados, o

(d) El área dentro de la cual los artículos deben ser producidos o los servicios prestados, de artículos y servicios que no son estándares definidos.

También en ese artículo se habla de *marca propuesta* y que es una marca *que está propuesta para ser usada por una persona con el propósito de distinguir artículos o servicios manufacturados, vendidos, arrendados, empleados o prestados por el de otros manufacturados, vendidos, arrendados, empleados o prestados por otros.*

También en su artículo 27 incisos a) y c) habla de las llamadas marcas palabra y las marcas de diseño, así pues:

(a) Toda marca de comercio consistente solo en palabras o números o formadas de palabras y cifras sin indicación de forma o de presentación particular está refutado a ser una palabra que sirva como marca palabra;

(c) Toda marca de comercio comprendiendo las palabras o las cifras o ambas en combinación con otras características están destinadas:

(i) a ser una marca de diseño poseyendo las características descritas en la solicitud, a esta consideración pero sin que su sentido sea atribuido a las palabras o a las cifras.

Así, también en la *Ley de la Marca Nacional y Correcta Denominación* se contempla la llamada marca de comercio nacional de la cual ya se hizo referencia anteriormente y en el artículo 3o. se dice que *a pesar de lo dispuesto por algún otro estatuto o ley, las palabras Canadá Standard o las iniciales C.S. constituyen una marca de comercio nacional y la exclusiva propiedad de los derechos de uso de que la marca de comercio está investida en su majestad de acuerdo al derecho de Canadá, sujeta a esta ley.*

Nuestro país no reconoce ninguna de estas clases de marcas.

6. Fuentes del derecho de las marcas

Tanto la ley mexicana como la canadiense consideran como fuentes del derecho sobre la marca, tanto el primer uso como a su registro, aunque el derecho de exclusividad sobre el signo marcarío sólo se obtiene mediante su registro.

Es decir, ambos países siguen un sistema mixto ya que el derecho de la marca no sólo se obtiene por medio del registro, además existirá el uso del mismo.

Un sistema mixto es el intermedio entre los sistemas declarativo y atributivo donde el registro es un elemento constitutivo de la marca, sin que esto signifique que una marca no registrada carezca de protección, *ya que ésta está protegida exclusivamente en el caso de competencia desleal.*⁴⁹

a) El uso

En México *La doctrina señala la posibilidad de organizar la protección jurídica en uno de estos sistemas. En primer lugar, considerando al uso como modo originario y propio de adquirir el derecho sobre el signo, de tal modo que el registro del mismo no sea otra cosa que una formalidad, que signifique una presunción de derecho. Así el registro tendría solo un valor declarativo.*⁵⁰

En la Ley de Marcas de Canadá los artículos que expresamente se refieren a los efectos del uso de la marca son:

El Artículo 2o. *señala el "Uso" en relación a la marca de comercio, lo cual significa algún uso que por la sección 4a. esté destinado a ser usado en asociación con artículos o servicios;*

49.RANGEL ORTIZ, Horacio. *El uso de la marca y sus efectos jurídicos*. México, 1980. p.59.

50.RANGEL ORTIZ, Horacio. *Ob. Cit.* p 60.

El artículo 3o. dice que *una marca de comercio está destinada a ser adoptada por una persona cuando la persona o su predecesor del título la haya comenzado a usar en Canadá o lo haya dudo a conocer en Canadá, o si la persona o su predecesor previamente no la ha usado o dudo a conocer, o cuando la persona o su predecesor archivó una solicitud para ser registrada en Canadá.*

El artículo 5o. dice que *una marca de comercio está destinada a ser dada a conocer en Canadá por una persona sólo si es usada por esta persona en un país de la Unión, como en Canadá; es decir, en asociación con artículos o servicios, y*

(a) si los artículos son distribuidos en asociación con éstos en Canadá, o

(b) los artículos y servicios son anunciados en asociación con estos en:

(i) alguna publicación impresa que circule en Canadá en curso ordinario de comercio entre negociantes potenciales o usuarios de los artículos o servicios,

(ii) estaciones radiofónicas que se reciban ordinariamente en Canadá por compradores potenciales o usuarios de artículos o servicios,

y llegar a tener esto buen conocimiento en Canadá por razones de distribución o publicidad.

El artículo 10 dice: *donde una marca se tenga por ordinaria y usada comercialmente de buena fe llegará a ser reconocida en Canadá para designar, tipo, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o fecha de producción de algún artículo o servicio. Ninguna persona podrá adoptar ésta como marca de comercio en asociación con similares artículos o servicios de otros de la misma clase general o usar esta en forma que probablemente engañe, ni hacer a alguna persona a adoptar o usar alguna marca con parecido cercano y que por lo tanto pueda ser equivocada.*

El artículo 20 dice: *el derecho del propietario de una marca de comercio registrada a su uso exclusivo que sea violado por una persona sin derecho a su uso bajo esta ley.*

En los siguientes artículos se da la importancia real que tiene el uso de la marca en el derecho canadiense al consignar: el artículo 21:(1) *si dentro de los procedimientos relativos a la marca registrada, cuyo registro está protegido en los términos del párrafo 17 (2), está demostrado en*

la Corte Federal que el propietario inscrito de la marca haya de buena fe empleado en Canadá una marca de comercio o un nombre comercial, creando confusión, antes de la fecha de la demanda en vistas de este registro y si el tribunal considera que no es contrario al interés público que el uso continuo de la marca o del nombre comercial que está creando confusión, sea permitido en una región territorial definida simultáneamente con el empleo de la marca registrada, puede bajo reserva las condiciones que estime justas, ordenar que esta otra parte pueda continuar empleando la marca de comercio creando la confusión en esta región, con un distintivo suficiente y específico de la marca de comercio registrada.

Artículo 22: 2) en cualquier acción concerniente al empleo de una marca de comercio contrario a la subsección 1a, la corte puede rehusar ordenar el pago de daños o perjuicios y permitir al demandado continuar vendiendo las mercancías con estas marcas que estuviesen en su posesión o bajo su control hasta el momento en que se la haya enterado que el propietario de la marca registrada quejoso del uso de la marca de comercio.

Artículo 49: si una persona emplea una marca como marca de comercio en uno de los fines o en una de las formas mencionadas en las definiciones de marcas de certificación (marca registrada) en el artículo 2o., la marca no puede ser considerada inválida por el solo hecho de que esta persona o un predecesor la empleó o la ha empleado para otro fin.

Al uso en la legislación mexicana se le otorga efectos jurídicos en los siguientes casos:

a) Como una excepción que puede ser opuesta en caso de litigio por quien es señalado como infractor de una marca registrada, ya que el derecho al uso de una marca, obtenido mediante su registro, no producirá efectos contra un tercero que de buena fe ya explotaba dicha marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicios, a condición de que ese tercero hubiere empezado a usar la marca con más de un año de anterioridad a la fecha legal del registro, o del primer uso declarado en la solicitud.

b) En el caso que se menciona, el primer adoptante de la marca mediante su uso, tendrá además del citado derecho de excepción, el derecho de solicitar el registro de la marca, en cuyo supuesto previamente deberá resolverse sobre la nulidad del registro ya efectuado.

c) Por otra parte, el registro de una marca es nulo cuando la marca sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra que haya sido usada en el país, con anterioridad a la fecha legal de la marca registrada, aplicada a los mismos o similares productos o servicios, siempre que quien haga valer el mejor derecho por uso anterior, compruebe haber usado su marca ininterrumpidamente en el país, antes de la fecha de uso declarado por el que la registró.

d) También puede ser anulado un registro marcario por quien haya usado antes la marca en el extranjero, si además del uso cuenta con el registro en el país donde se practicó dicho uso.

b) El registro

El registro de la marca es el acto por medio del cual, cualquier persona física o jurídica solicita a la administración pública registrar un signo o medio material con el fin de que constituya una marca.⁵¹

En los artículos del 113 al 136 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Intelectual señalan las condiciones que debe contener la solicitud del registro de una marca y en sí el procedimiento a seguir, además de éstos artículos se deberá atender a lo dispuesto por el reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas que a la fecha aún continúa en vigor en lo que no se oponga a la actual ley, por disposición del artículo cuarto transitorio de la LFPPI.

En la Ley canadiense el registro de la marca se contempla en los artículos del 12 al 19, 22 al 50 y correlativos.

⁵¹NAVA NEGRETE, Juan. Ob. Cit. p.505.

En el artículo 2o. se establece que *registro* significa el registro guardado bajo la sección 26; además, habla también de la *marca de comercio registrada* y dice que es una marca de comercio que está en el registro:

CAPITULO TERCERO **EL REGISTRO DE LA MARCA**

1. Función del registro

Por medio del título de registro de una marca se acreditará el derecho al uso exclusivo de la misma, por lo tanto se podría decir que la función primordial del registro es otorgar la llamada propiedad; es decir, el título da la propiedad de la marca y consecuentemente a su plena disposición.

Tanto en México como en Canadá esta función es similar ya que en ambos países a la marca se le da la categoría de elemento de propiedad inmaterial.

2. Quién puede solicitar el registro.

El artículo 87 de la LFPI dice *los industriales, comerciantes, o prestadores de servicios podrán usar una marca en la industria, en el comercio o en los servicios que presten.*

El registro de una marca podrá ser solicitado por una persona física que deberá realizar el trámite completo del registro, también la solicitud podrá ser presentada por más de dos personas en este caso se estará a lo dispuesto por el artículo 116 de la LFPI: *En caso de que la marca sea solicitada a nombre de dos o más personas se deberán presentar con la solicitud, la reglas sobre el uso y licencia de la marca y su transmisión de derechos, se deberá además, señalar en la solicitud quién será el representante común, ya que en caso de no hacerlo se tendrá como tal a quien se encuentre anotado en primer término.*

La tramitación del registro se puede dar también por medio de apoderado o mandatario, quienes deberán demostrar su carácter como tales; es decir, su personalidad. Si es una persona

física bastará para demostrar su personalidad una carta poder suscrita ante dos testigos; si es persona moral será necesario escritura pública o carta poder con ratificación de firmas ante Notario; conforme a lo previsto por el artículo 1881 de la LFPII y a los artículos 14 y 16 del Reglamento de Ley de Inventiones y Marcas.

En Canadá la ley de marcas en su artículo 2 define quien es la persona interesada y dice que incluye cualquier persona que está afectada o que pueda ser afectada razonablemente por alguna inserción en el registro o por algún otro acto contemplado o una omisión contraria a esta ley, incluyendo al abogado general de Canadá.

3. Ante quién se solicita

La autoridad ante quien se solicita el trámite de registro de la marca en México es la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, a través de su Dirección General de Desarrollo Tecnológico.

En Canadá existe el llamado Registratario y según el artículo 2 significa el registratario de marcas de comercio apuntadas bajo la sección 63; así el artículo o sección 63 dice: (1) el gobernador en consejo nombra a un registratario de marca de comercio, éste ocupa su puesto a título movable y está sujeto a designación anual que determine el gobernador en consejo y es responsable ante el Ministerio de Consumidores y Asuntos Corporativos.

(2) En caso de ausencia o de impedimento del registratario o que esté vacante su puesto, sus funciones son remplazadas y sus poderes ejercidos en calidad de registratario supliendo por el otro, quedando supliido por otro registratario que designe el Ministro de Consumidores y Asuntos Corporativos.

(3) El registratario puede, después de consultar con el ministro, delegar a cualquier persona que él estime competente, los poderes y funciones que le confiere la presente ley, salvo el poder previo de delegar el presente párrafo.

(4) Puede ser intercalado el llamado de una decisión rendida en virtud de la presente ley por una persona autorizada en el párrafo número 3, de la misma forma y en las mismas condiciones que una decisión de registratario dada en virtud de la presente ley.

Se habla de que al registratario lo elige el Gobernador en Consejo, ésto significa que el Gobernador General del Canadá lo nombrará junto con el consentimiento del gabinete (Privy Council, o Consejo Privado de la Reina).

4. Marcas registrables

Las leyes de los diferentes países no siguen un criterio uniforme para determinar cuáles son las marcas que merecen su protección.

Existen diversos sistemas para determinar la protección que algunos países otorgan a las marcas, así se habla de que un primer sistema es el de la libre adopción y que sigue el principio de que todo signo es apto para usarse como marca.

Otro sistema restringe el derecho para escoger marcas mediante alguno de estos procedimientos:

- a) Enumera expresamente los signos que pueden ser usados como marca.
- b) Especifica cuáles son los signos que no podrán usarse como marca, éste es el caso de Canadá.
- c) Señala tanto los primeros como los segundos.

En México se regulan en el artículo 89 de la LFPII:

Artículo 89.- Pueden constituir una marca los siguientes signos:

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

II. Las formas tridimensionales;

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

IV. El nombre propio de una persona física siempre que no exista un homónimo ya registrado como marca.

En Canadá se establece en primer término una prohibición para registrar ciertas marcas, pero después se dan algunas soluciones para esto; así en el artículo 9 se establece también que (2) Nada en esta sección evita el uso como marca de comercio u otro modo en conexión con algún negocio, alguna marca descrita en la Subsección (1) con el consentimiento de su majestad u otra persona semejante, sociedad, autoridad u organización como puede ser considerado para ser protegido por esta sección.

La ley canadiense en su artículo 12 nos dice: (1) Sujeto a la sección 13, una marca de comercio es registrable si no tiene:

(a) Una palabra que sea simplemente el nombre o el apellido de un individuo quien vive o ha muerto dentro de los treinta años precedentes;

(b) Si describe, escribe, o suena, cada uno o ambos claramente descriptiva o engañosamente mal escrita en el lenguaje inglés o francés de los caracteres o calidades de los artículos en asociación con los cuales ésta es usada o propuesta a ser usada o de las condiciones, las personas empleadas en su producción, o de su lugar de origen;

(c) El nombre en algún lenguaje de alguno de los artículos o servicios en conexión con la cual ésta es usada o se proponga a ser usada;

(d) Confusión con una marca de comercio registrada; o

(e) Una marca de la cual la adopción este prohibida por la sección 9 o 10.

(2) Una marca de comercio que no está registrada por razones del párrafo (1)(a) o (b), es registrable si ésta ha sido usada en Canadá por el aspirante o su predecesor en título, como lo tiene volverse distintivo en la fecha de colocación de esta solicitud para su registro.

5. Marcas no registrables

Se requiere que ... las marcas se limiten a lo permitido por la ley y que no incidan en ninguna de las prohibiciones que las hace no registrables.⁵²

Dentro de este rubro se encuentran aquellos signos que no podrán ser objeto de registro como marca ya porque constituya su prohibición cuestiones de orden público, prevención de competencia desleal, proteger a los consumidores o muchas ocasiones por cortesía internacional

En México el artículo 90 de la LFPPI establece:

Artículo 89.- No se registrarán como marcas:

- I. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes que se expresan de manera dinámica, aun 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 e indicativas de la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción;
- V. Las letras, los números 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;

52. SEPULVEDA, Cesar. Ob. Cit. p.121.

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 similares, así como las denominaciones y siglas 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, de su cónyuge, parientes consanguíneos en grado más próximo o parientes por adopción;

XIII. Los títulos de obras literarias, artísticas o científicas y los personajes ficticios o simbólicos, salvo con el consentimiento de su autor, cuando conforme a la ley de la materia éste mantenga vigentes sus derechos, así como los personajes humanos de caracterización si no se cuenta con su conformidad;

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

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

XVI. Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra ya registrada y vigente aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo 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 pretenda amparar con la marca, y siempre que el nombre comercial haya sido usado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de un registro de la marca o la de uso declarado de la misma. Lo anterior no será aplicable cuando la solicitud de la marca la presente, el usuario del nombre comercial, si no existe otro nombre comercial idéntico que haya sido publicado.

En Canadá se dice en su artículo 9:

9. (1) Ninguna persona podrá adoptar en conexión con un negocio o de otro modo, como marca de comercio o una marca distinta que tenga cercano parecido que pueda llegar a ser equivocado por:

(a) Las armas, penachos, o Estandartes reales;

- (b) *Las armas o penachos de algún miembro de la familia real;*
- (c) *El estandarte, armas, penachos de su excelencia el Gobernador General;*
- (d) *Alguna palabra o símbolo que probablemente conduzca a la creencia de que los artículos o servicios en asociación con la cual éstos son usados, han recibido o son producidos, vendido, o prestado bajo la aprobación o autorización del Rey, virrey o gobernador provincial;*
- (e) *Las armas, penachos o banderas adoptados y usados en algún tiempo por Canadá o por alguna provincia u organización municipal que se tenga noticia referida pública de esta adopción y uso;*
- (f) *Los emblemas heráldicos de la Cruz Roja sobre un fondo blanco, formando al reverso los colores federales de Suiza y empleado por la Convención de Génova para la protección de víctimas de guerra de 1949 como el emblema o signo distintivo de los servicios médicos de las fuerzas armadas y usado por la Cruz roja canadiense, o la expresión "Cruz Roja" o "Cruz de Génova";*
- (g) *Los emblemas heráldicos de la "Media Luna Roja" en un fondo blanco adoptado para el mismo propósito como es especificado en el párrafo (f) por un miembro de los países musulmanes;*
- (h) *El signo equivalente del "León Rojo y el Sol" usado por Irak para el mismo propósito como se especifica en el párrafo (f);*
- (i) *Alguna bandera nacional, territorial o cívica, escudos, penachos o emblemas o signos o sellos de control o de garantía oficial, conocidas objeciones para usar como un dispositivo comercial ha sido recibido según lo previsto de la convención y publicidad dada por el registrante;*
- (j) *Alguna palabra o implemento escandaloso, obsceno o inmoral;*
- (k) *Alguna materia que pueda falsamente sugerir una conexión con algún individuo vivo;*

(l) El retrato o firma de algún individuo quien esté vivo o muerto dentro de los anteriores treinta años;

(m) Las palabras "Naciones Unidas" o sellos oficiales o emblemas de las naciones unidas;

(n) Alguna insignia, cresta, emblema o marca;

(i) Adoptada o usada por las fuerzas de su majestad como son definidas en la Ley de la defensa Nacional;

(ii) De alguna Universidad;

(iii) Adoptada y usada por alguna autoridad pública en Canadá como una marca oficial para artículos y servicios;

respecto de la cual el registrador tiene a la solicitud de su majestad o de la Universidad o la autoridad pública según el caso, dará noticia pública de esta adopción o uso; y (o) El nombre "Real Policía Montada de Canadá" o las siglas, "R.C.M.P." o alguna otra combinación de letras relacionadas a la Real Policía Montada de Canadá o alguna representación pictórica de un miembro uniformado de ésta.

6. Ambito espacial de validez del registro de la marca.

Se puede decir que los efectos son:

1.- Crea el derecho al uso exclusivo de la marca, lo cual está consignado por la parte última del artículo 87 de la Ley mexicana y por la parte inicial del artículo 20 de la ley de marcas canadiense.

2.- Principio de la especialidad: *La marca es especial en el sentido de que sólo se aplica a la categoría de productos para la que ha sido creada*⁵³ debido a lo anterior se puede afirmar que el registro de la marca protege al producto o servicio para el cual fue registrado.

Existe el llamado principio de territorialidad que dice que de acuerdo al ámbito de validez de su registro corresponde al territorio nacional; es decir, sus efectos no son para una zona o región del país, pero tampoco rebasan sus fronteras.

Existen casos específicos en que la marca no producirá efecto alguno, los cuales se establecen en el artículo 92.- *El registro de una marca no producirá efecto alguno contra:*

I. Un tercero que de buena fe explotaba en territorio nacional la misma marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicios, siempre y cuando el tercero hubiere empezado a usar la marca, de manera ininterrumpida, antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o de primer uso declarado en ésta. El tercero tendrá derecho a solicitar el registro de la marca, dentro del año siguiente al día en que fue publicado el registro, en cuyo caso deberá tramitar y obtener previamente la declaración de nulidad de éste, y

II. Cualquier persona que comercialice, distribuya, adquiera o use el producto al que se aplica la marca registrada, luego que dicho producto hubiera sido introducido lícitamente en

⁵³ RANGEL MEDINA, David. *Derecho de la propiedad industrial e intelectual*. Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM México 1991. p. 56

el comercio por el titular de la marca registrada o por la persona a quien le haya concedido licencia.

Queda comprendido en este supuesto la importación de los productos a los que se aplica la marca, que realice cualquier persona para su uso, distribución o comercialización en México, en los términos y condiciones que señale el reglamento de esta ley.

La realización de cualquier actividad contemplada en el presente artículo no constituirá infracción administrativa o delito en los términos de esta ley.

Para que una marca sea protegida de este modo en otros países se deberá hacer el registro en el país donde se pretenda proteger. La ley canadiense hace referencia a esto en su artículo 13.

Principio de territorialidad: La marca registrada tiene como ámbito de validéz en su protección el país donde se otorgó el registro, ésto es, que sólo tiene vigencia en el territorio del país en que se ha expedido el título.

A este principio se tiene que agregar que de acuerdo al Convenio de París del que México y Canadá son parte dentro de los países firmantes se otorga una protección hasta de seis meses para poder registrar en otro país y se respetará la fecha legal del país de origen, con lo que se da la extraterritorialidad de la marca.

7. Clasificación existente para registro de marcas -Principio de la especialidad.

La marca es especial en el sentido de que sólo se aplica a la categoría de productos para los que ha sido creada.⁵⁴

El interesado en registrar una marca debe indicar para qué artículos o servicios solicita le otorguen la exclusividad de uso.

⁵⁴ E. FOUILLET. Ob. Cit. p. 27.

En Canadá se establece una especialidad en la *Ley de la Marca Nacional y Correcta Denominación*.

México se rige, al respecto, por lo indicado en el Arreglo de Niza que entró en vigor el 25 de noviembre de 1889; sin embargo, nuestro país no forma parte de este arreglo, pero lo ha adoptado en cuanto a sus 42 clases.

En el apéndice # 4 se transcribe esta clasificación.

8. Procedimiento del registro de una marca

La solicitud será la forma en que el interesado se va a dirigir a la autoridad respectiva (Dirección General de Desarrollo Tecnológico en México y el registratario nombrado por el consejo del gobernador en Canadá) para que se le otorgue un registro de una marca determinada.

A. En México

En México, de acuerdo al Artículo 113 de la Ley de la materia vigente, se dice: *Artículo 113.- Para obtener el registro de una marca deberá presentarse solicitud por escrito ante la Secretaría con los siguientes datos:*

I. Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante;

II. El signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativo, inominativo o mixto y, en su caso, si es tridimensional;

III. La fecha de primer uso de la marca, la que no podrá ser modificada ulteriormente, o la mención de que no se ha usado;

IV. Los productos o servicios a los que se aplicará la marca, y

V. Los demás que prevenga el Reglamento de esta ley.

Esta fracción se refiere concretamente al artículo 75 de la Ley de Invenciones y Marcas que mencionaba la necesidad de presenta dicha solicitud por duplicado, en papel blanco de 36Kg.

La solicitud se elaborará en el formato que expresamente la Secretaría distribuye para tal efecto, presentando conjuntamente como anexos los siguientes documentos:

- a) La descripción de la marca y un resumen de dicha descripción, que tiene el nombre de "Capitulo de reservas";
- b) Copia simple de la constancia del registro general de poderes y una copia simple del documento del poder;
- c) Ocho ejemplares de la etiqueta en blanco y negro que reproduzcan a la marca tal y como se describe, debiéndose exhibir, además ocho etiquetas a colores cuando la combinación de los mismos también se desee proteger;
- d) Comprobante de haberse pagado los derechos por concepto de estudio de la solicitud;

La solicitud, además, de acuerdo al artículo 115 de la ley vigente no deberá contener en los ejemplares que se presentaran de la marca palabras o leyendas que puedan engañar al público o inducirlo al error.

Existe el llamado principio de prioridad que *consiste en que el unionista que haya efectuado regularmente el depósito de una marca en alguno de los países de la unión, disfruta de un derecho de prioridad de seis meses para efectuar el depósito de dicha marca en alguno de los países de la Unión.*⁵⁵

El Convenio de París, en su artículo cuarto, dice que se dará efecto retroactivo a la fecha de registro de una marca en otro país, con lo que se asegura a las personas para que no se les usurpe su derecho en el extranjero. Para que ésto tenga efecto el interesado deberá depositar su

55. NAVA NEGRETE, Justo. Ob. Cit. p.10.

solicitud en los países donde pretende la protección dentro del plazo señalado de seis meses y que estos países sean miembros de la unión.

La ley mexicana consigna lo anterior en el artículo 117 el cual dice que cuando se solicite un registro de marca en México, dentro de los plazos que determinen los tratados internacionales o en su defecto, dentro de los seis meses siguientes de haberlo hecho en otros países, podrá reconocerse como fecha de prioridad la de presentación de la solicitud en que lo fue primero. Ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, a través de su Dirección General de Desarrollo Tecnológico se abrirá un expediente formado por los documentos solicitados y se estará sujeto a un trámite compuesto de dos etapas:

La primera se conoce como examen de forma, y tendrá por objeto la comprobación de la documentación exhibida para saber si se cumple o no con los requisitos prevenidos en la ley. Para el caso de que no se cumpla con los mencionados requisitos se le requerirá al solicitante para que subsane el error o la posible omisión en un plazo de dos meses, considerando su solicitud como abandonada para el caso de no cumplir con el requerimiento en el plazo fijado. Después de determinar que se cumple con el examen de forma, se tendrá como fecha de presentación, y pasará entonces a la segunda etapa, conocida como examen de fondo que será llevada a cabo por los llamados "examinadores" para comprobar que la marca es registrable en términos de ley; ahora bien; en el caso de que no se encuentre marca semejante o igual registrada anteriormente o en etapa de registro se seguirá con la tramitación normal hasta concederse el registro de la marca, pero si en cambio se encuentra una marca semejante o igual registrada anteriormente, o en etapa de registro, de acuerdo al artículo 122 de la LFPPI se comunicará por escrito al solicitante el impedimento que existe para el registro de su marca, concediéndole dos meses para que manifieste lo que a su derecho convenga, considerando como abandonada la solicitud para el caso de no contestar en el plazo fijado.

Para el caso de que el interesado conteste en el plazo fijado, la Secretaría procederá a continuar con el trámite de la solicitud estableciendo que si el impedimento se refiere a la exis-

tencia de uno o varios registros de marcas idénticas o similares en grado de confusión sobre los cuales exista o se presente procedimiento administrativo de nulidad, caducidad o cancelación, a petición de parte o de oficio, la Secretaría suspenderá el trámite de la solicitud hasta que se resuelva el procedimiento respectivo.

Si el solicitante, para poder subsanar la solicitud, sustituye o modifica la marca, se estará a lo dispuesto en el artículo 123 de la ley vigente, que dice: *si al contestar el solicitante, dentro del plazo concedido a efecto de subsanar el impedimento legal de registro, modifica o substituye la marca, ésta se sujetará a un nuevo trámite, y deberá enterar de los derechos correspondientes a una nueva solicitud y satisfacer los requisitos de los artículos 113 y 114 de esta ley y los aplicables de su reglamento.*

Después de haberse realizado los exámenes, tanto el de fondo como el de forma y reunidos los requisitos legales y reglamentarios se requerirá al pago de derechos por el registro de la marca y la expedición del título, para el caso que dichos derechos no sean cubiertos dentro de un plazo de dos meses, se tendrá por abandonada la solicitud, lo anterior se expresa en el artículo 125 de la ley en comento. Una vez cumplido lo anterior se procederá a la expedición del título.

El artículo 126 dispone *La Secretaría expedirá un título por cada marca, como constancia de su registro. El título comprenderá un ejemplar de la marca y en el mismo se hará constar:*

I.- Número de registro de la marca;

II.- Signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativa, innominada o mixta y en su caso, si es tridimensional;

III.- Productos o servicios a que se aplicará la marca;

IV.- Nombre y domicilio del titular;

V.- Ubicación del establecimiento, en su caso;

VI.- Fechas de presentación de la solicitud, de prioridad reconocida y de primer uso, en su caso; y de expedición , y

VII.- Su vigencia.

Y de acuerdo con la ley mexicana: artículo 95.- El registro de marcas tendrá una vigencia de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por períodos de la misma duración.

Se entiende que una vez transcurridos los diez años de vigencia, el titular buscará renovar el registro obtenido: sin embargo, ese tema se ocupará el capítulo quinto de esta tesis.

B. En Canadá

En Canadá el procedimiento de registro se realiza de la siguiente forma:

Primeramente, para poder ver si una marca es registrable se estará a lo dispuesto por el artículo o sección 12 que prevee cuáles son las marcas registrables.

No obstante a lo dispuesto por este artículo, una marca confusa se podrá registrar de acuerdo al artículo 15, que dice: (1) A pesar de la sección 12 o 14, una marca de comercio confusa es registrable si el solicitante es el propietario de todas las marcas de comercio, las cuales son conocidas como marcas de comercio asociadas.

Recordemos que la ley canadiense habla también de la llamada marca de certificación y para poder registrar este tipo de marcas se deberá atender a lo dispuesto en el artículo 23: (1) Una marca de certificación no puede ser adoptada o registrada más que por la persona que no sea el fabricante, vendedor, arrendador o empleador de los productos o el prestador del servicio por los cuales la marca de certificación haya sido usada en asociación. Además, el artículo 25 estipula que la marca de certificación que sea descriptiva del lugar de origen de las mercancías

o servicios y no cree ninguna confusión con una marca de comercio registrada, es registrable si el solicitante es la autoridad administrativa, de un país, estado, provincia o municipio, comprendiendo la región, incluyendo o formando parte del área indicada por la marca, o si es una asociación comercial teniendo una oficina o un representante en aquella región, pero el propietario de una marca registrada en los términos de esta sección, debe permitir el empleo de la marca en asociación con cualquier producto o servicio producidos o prestados en la región de la cual la marca es descriptiva.

La ley canadiense estipula en su artículo 26 que (1) será guardado bajo supervisión del registratario un registro de las marcas de comercio y de las transmisiones, desistimientos, modificaciones, juicios y ordenanzas concernientes a cada marca de comercio registrada, así como el registro de los usuarios inscritos de cada marca registrada.

Así pues, existe una obligación de inscribir prácticamente cualquier acto jurídico que se realice con respecto a una marca, lo que proporciona un control más eficaz respecto a las modificaciones que sufra la situación jurídica de una marca.

En el párrafo segundo de este mismo artículo, se estipula que datos contendrá el registro. (2) El registro indicará con referencia a cada marcas de comercio registrada, lo siguiente:

- (a) La fecha de registro;
- (b) Un sumario de la petición de registro;
- (c) Un sumario de todos los documentos depositados con la solicitud, o subsecuentemente a ella y que afecten los derechos de la marca de comercio;
- (d) Los detalles de cada renovación;
- (e) Los detalles de cada cambio de nombre y dirección; y
- (f) los otros detalles que esta ley o reglamentaciones exigen en la inscripción.

En su artículo 28 la Ley de Marcas habla de que la oficina del registratario tendrá la supervisión, y consecuentemente, el control de los índices siguientes:

- (a) Un índice de marca de comercio registradas;
- (b) Un índice de marca de comercio de las cuales la solicitud de registro está pendiente;

- (c) Un índice de solicitudes abandonadas o rechazadas;
- (d) Un índice de los nombres de los propietarios de la marca de comercio registradas;
- (e) Un índice de los nombres de las personas que solicitan el registro de marcas de comercio; y
- (f) Un índice de nombres de usuarios inscritos.

En su artículo 29 se establece que: sujeto a la subsección 50 (6) el registro, los documentos sobre los cuales se apoyan todas las solicitudes incluyendo aquellas que son abandonadas, así como los índices, son accesibles a la inspección pública durante las horas hábiles y el registratario proveerá a solicitud y bajo pago de derecho prescrito en este caso, una copia certificada por él, de toda inscripción en el registro o en los índices o de cualquier documento o solicitud de este género.

Ahora, si la marca que se pretende registrar reúne presumiblemente los requisitos para poder ser registrada, se deberá presentar una solicitud ante el registratario que deberá contener (de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la Ley de Marcas de Canadá):

- (a) A una lista de las mercancías o servicios específicos con los cuales la marca ha sido solicitada o será empleada;
- (b) En el caso de una marca de comercio que haya sido empleada en Canadá la fecha, que contará desde que la haya requerido el solicitante o sus predecesores en título, si alguno ha usado la marca en asociación en cada una de las clases de productos o servicios descritos en la solicitud;
- (c) Si es el caso de una marca que no haya sido empleada en Canadá pero se revela en Canadá el nombre de un país de la Unión en el que ha sido empleado por el solicitante o sus predecesores en título y si ha sido dado a conocer en Canadá junto con cada una de las categorías generales de mercancías o servicios descritos en la solicitud, así como la manera en que han sido dados a conocer;
- (d) Si es el caso de una marca de comercio que esté en otro país de la unión registrada o en solicitud de registro por la parte solicitante o de su predecesor en título en la cual funda su

derecho a registrarse, los detalles de esta solicitud o de este registro y si la marca no ha sido ni usada ni dada a conocer en Canadá, el nombre del país en el cual la marca de comercio ha sido usada por el solicitante o su predecesor en título designado, si alguno en asociación con cada una de las categorías generales de las mercancías o servicios descritos en la solicitud:

(e) Si es el caso de un proyecto de marca de comercio, donde no se acompañó a la solicitud de registro por parte de la persona con calidad de usuario inscrito, una declaración anotando que el solicitante tiene la intención de emplear esta marca en Canadá;

(f) Si es el caso de una marca de certificación, los detalles de la norma que definen el empleo de la marca y que está destinado a indicar y declarar que el solicitante no la fabrica, la vende, la arrienda, las mercancías o no presta los servicios tales como aquellos por los cuales la marca de certificación es empleada;

(g) La dirección del solicitante, que será su oficina principal o el lugar del negocio en Canadá, si tiene y si el solicitante no tiene ni oficina ni lugar de negocio en Canadá, la dirección de su oficina principal o representante del extranjero y el nombre y dirección en Canadá de una persona o firma que sea responsable de la solicitud o registro y que se le pueda enviar y notificar, teniendo el mismo efecto como si el solicitante estuviese presente;

(h) Salvo si la solicitud no muestra más que el registro de una palabra o palabras no descritas en forma especial, un diseño de la marca de comercio, así como el número que puede ser prescrito de solicitudes exactas de esta marca de comercio;

(i) Una declaración donde se diga que el solicitante está convencido de que tiene el derecho de emplear la marca en el Canadá en asociación con los productos o servicios descritos en la solicitud.

También en la legislación canadiense se contempla la existencia del derecho de prioridad, como pudo advertirse en la información que se pide en la solicitud. Este mismo derecho se contempla también en los artículo 14, 31 y 34 del referido ordenamiento.

Una vez que se presenta la solicitud, ésta se estudiará y se determinará si es procedente o no. Según el artículo 37 (1) el registratario rechazará una solicitud de registro de una marca de comercio si está convencido que según el caso:

- (a) La solicitud no satisface las exigencias del artículo 30;
- (b) La marca no es registrable;
- (c) El solicitante no es la persona que tiene derecho a registrar la marca porque esta marca crea confusión con otra marca cuyo registro está pendiente;

Y cuando el registratario no está convencido, él avisará que la solicitud no ha sido hecha de la manera prevista;

- (2) El registratario no puede rechazar una solicitud sin haber dado primer a conocer al solicitante sus objeciones y sus razones para estas objeciones y haberle dado adecuada oportunidad de responderlas;
- (3) Cuando por razones de una marca registrada, el registratario tiene dudas para saber si la marca indicada en la solicitud es registrable, el registratario notificará por correo certificado al propietario de la marca registrada y le notificará lo anterior.

Ahora bien, la legislación canadiense establece la posibilidad de que una persona exponga su oposición al otorgamiento del registro de una marca. Debido a ésto el ordenamiento en comento, en su artículo 38 establece: (1) Cualquiera persona puede, dentro de un mes a partir del anuncio de la solicitud de registro de una marca y previo pago del derecho prescrito, emitir una solicitud de oposición ante el registratario;

(2) Una solicitud de oposición puede ser fundada en alguno de los motivos siguientes:

- (a) La solicitud no satisface las exigencias de la sección 30;
 - (b) La marca no es registrable;
 - (c) El solicitante no es una persona que tenga derecho al registro de la marca de comercio;
 - (d) La marca no sea distintiva;
- (3) La declaración de oposición indicará:

(a) Los motivos del rechazo con los detalles suficientes para permitir al solicitante responderlos;

(b) La dirección de la oficina principal o representación en Canadá si existe, del adversario, y si el oponente no tiene oficina ni representante en Canadá, la dirección de su oficina principal o representación en el extranjero y el nombre y dirección en Canadá de una persona o firma a quien dirigir toda la documentación concerniente a la oposición.

(6) Dentro del tiempo señalado a partir de que un escrito de oposición halla sido realizado, el solicitante podrá anteponer una contradecларación ante el registratario, dando copia a el opositor de la manera prescrita. Y si no se produce ni señala ninguna contradecларación dentro del tiempo prescrito se entiende que abandonó su solicitud.

(7) Tanto al oponente como al solicitante se les dará la oportunidad, en la forma establecida, de presentar pruebas sobre las que ellos se apoyan y serán escuchados por el registratario, si así lo desean.

(8) Después de haber escuchado las partes si fuese necesario, y considerado la evidencia, el registratario puede no aceptar la solicitud o rechazara la oposición y notificar a las partes su decisión así como los motivos sobre los que se apoya.

Ahora bien si la solicitud de registro no tuvo ninguna oposición se estará a lo señalado en el artículo 39: (1) Cuando una solicitud para registro de una marca no haya sido objeto de una oposición y el tiempo para el anteponer de una declaración de oposición haya expirado o cuando una solicitud haya sido objeto de una oposición y que ésta ha sido finalmente decidida en favor del solicitante, el registratario admitirá dicha solicitud.

(2) El registratario no podrá prorrogar el tiempo acordado para la elaboración de una declaración de oposición con relación a alguna una solicitud admitida.

Después de que se cumplieron, a juicio del registratario, todos los requerimientos para que una marca pueda ser registrada, y no existiendo oposición, el registratario expedirá un certificado

de registro tal y como lo enuncia el artículo 40: (1) Cuando una solicitud de registro de una marca de comercio es admitida, el registratario inscribirá la marca y elaborará un certificado de ese registro.

(2) Luego que el proyecto de una solicitud de registro de una marca de comercio es admitido, el registratario dará aviso al solicitante y registrará la marca de comercio y emitirá un certificado de este registro después de haber recibido una declaración avisando que el solicitante, su sucesor en título o una persona designada como usuario inscrito en virtud de la subsección 50. (7) ha iniciado el empleo de la marca de comercio en Canadá, en asociación con los productos o servicios especificados en la solicitud.

(3) Si el que solicita el registro de la marca de comercio propuesta no elabora la declaración mencionada en la subsección, (2) dentro de los seis meses siguientes de la notificación dada por el registratario a que se refiere la subsección, (2) su solicitud será considerada como abandonada.

(4) El registro de una marca de comercio será hecho en el nombre del autor de una solicitud o de su concesionario y el día en que el registro sea hecho y quede registrada y el registro surtirá efecto el mismo día.

La duración del registro de una marca tendrá una vigencia de 15 años y será renovable por iguales periodos, lo anterior se desprende de la lectura del artículo 46: (1) El registro de una marca de comercio que aparezca en el registro en virtud de la presente ley está sujeta a revocación en el curso de 15 años a partir de la fecha de dicho registro o de la última renovación.

La ley de Canadá prevé la posibilidad de que se realicen modificaciones al registro de una marca en su artículo 41: (1) El registratario puede a solicitud del propietario inscrito de una marca de comercio presentada de la manera prescrita, a aportar al registro una de las modificaciones siguientes a su registro:

- (a) Corregir cualquier error o introducir algún cambio a el nombre, dirección o designación del propietario inscrito o de su representante para representarlo en Canadá;
 - (b) Cancelar el registro de la marca de comercio;
 - (c) modificar la declaración de los productos o servicios con respecto de los cuales la marca de comercio esta registrada;
 - (d) modificar los detalles de los estándares definidos que el empleo de una marca de certificación está destinada a indicar; o
 - (e) notificación de desistimiento que de alguna forma no extienda los derechos conferidos por el registro existente de la marca de comercio.
- (2) Una solicitud que extienda la declaración de los productos o servicios respecto de los cuales una marca de comercio es registrada tiene el efecto de una solicitud de registro de la marca de comercio respecto de los productos o servicios especificados en la solicitud de modificación.

Aparte del propietario también se tiene el derecho de inscribir a los usuarios tal y como lo dice el artículo 50: (1) Otra persona aparte del propietario de la marca registrada puede ser inscrito como usuario de esta marca en la totalidad o en una parte de las mercancías o servicios para los cuales esta ha sido inscrita; eso se vera más detenidamente en los derechos del propietario.

La corte federal puede conocer cualquier acción o procedimiento en vista de la solicitud de la presente ley o de un derecho o recurso conferido o definido por éste (artículo 55) y el ministro de consumidores y de sociedades es responsable de la aplicación de la presente ley (62).

CAPITULO CUARTO

OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL TITULAR DEL REGISTRO

El dueño es la persona quien detenta la propiedad de los derechos conferidos por el registro marcario, sin embargo, la ley prevee que el propietario además de gozar de ciertos derechos, deberá cumplir con ciertas obligaciones propias de su condición.

A continuación nos referiremos, en una forma breve, tanto a los derechos como a las obligaciones propias del dueño de una marca.

1. Derechos del dueño de la marca

Siguiendo un criterio doctrinario se puede hablar de los siguientes derechos de quien detenta la propiedad de la marca:

a) Derecho a al uso exclusivo: aunque la marca surja como la creación de su titular, el derecho al uso exclusivo se obtiene por medio de su registro tal y como lo consigna el artículo 78 de la LFPPI e implícitamente el 20 de la Ley de Marcas de Canadá, con lo que protege el Estado este derecho de exclusividad en el uso .

Como ya lo vimos anteriormente el derecho al uso exclusivo tiene como fuentes el uso y el registro

b) Derecho de otorgar licencias: ésto es el derecho que tiene el titular de una marca registrada de autorizar a distintas personas a hacer uso de su registro. En México lo anterior se demuestra con la lectura del artículo 136 de la LFPPI que establece: *El titular de una marca registrada*

podrá conceder mediante convenio, licencia de uso a una o más personas con relación a todos o algunos de los productos o servicios a los que se aplique dicha marca. La licencia deberá ser inscrita en la Secretaría para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros.

La licencia deberá ser inscrita en la Secretaría con el propósito de surtir efectos contra terceros, para ésto se deberá presentar solicitud en los términos que fije el Reglamento de la ley (Artículos 137 de la LFPPPI y 85 del RELIM); además, de acuerdo con el artículo 140: *El usuario al que se le haya concedido una licencia que se encuentre inscrita en la Secretaría, salvo estipulación en contrario, tendrá la facultad de ejercitar las acciones legales tendientes a impedir la falsificación, imitación o uso ilegal de la marca, como si fuera su propio titular.*

En los contratos de uso de marca queda bien claro la racionalidad. Una licencia es una de las maneras posibles de explotar el activo de una empresa, en este caso la marca.

c) Franquicias: La LFPPPI define esta figura en el Artículo 142: *Existirá Franquicia cuando con la licencia de uso de una marca se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica, para que la persona a quien se le concede pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que ésta distingue.* En la legislación canadiense no se establece la institución de la franquicia.

d) Cesión de derechos: *Es un contrato en virtud del cual el titular de un derecho (cedente) lo trasmite a otra persona (cesionario) gratuita u onerosamente, sin modificar la relación jurídica.⁵⁶*

El Código Civil vigente en México en su artículo 2029 dice: *Habrá cesión de derechos cuando el acreedor transfiere a otro lo que tenga contra su deudor.*

La LFPPPI fija límites a la transmisión de derechos y están consignados en el artículo 145 que textualmente dice: *Para efectos de su transmisión, se considerarán ligados los registros de las marcas de un mismo titular, cuando dichas marcas sean idénticas y amparen similares*

56. SEPULVEDA, César. Ob. Cit. p.417.

productos o servicios, o bien sean semejantes en grado de confusión y se apliquen a los mismos o similares productos o servicios.

En Canadá se establece en el artículo 48 de la Ley de Marcas que una marca registrada es transferible y es imputable de ser siempre trasferible, ya sea considerada dentro de las mercancías de la empresa o ya sea en forma aislada, o sea considerada parte de la totalidad, o parte de alguno de los servicios o mercancías junto con los cuales haya sido empleada.

e) Derecho a percibir regalías:

Este derecho no está consignado en la ley mexicana, ni en la canadiense; sin embargo, se entiendo este derecho de que por la transmisión de sus derechos puede solicitar el pago de dichas regalías.

f) Derecho de renovación de su registro: la ley mexicana menciona que se debe manifestar bajo protesta de decir verdad, en el momento de la renovación que el uso de la marca ha sido continuo e ininterrumpido por un plazo no menor de tres años.

En la legislación Canadiense este derecho se consigna en su artículo 46 que menciona que si el dueño pagó los derechos consignados por la ley la renovación del registro surtirá efectos al día siguiente de la expiración del registro.

g) Derecho a renunciar al registro de la marca: En México el artículo 154 establece que: *El titular de una marca registrada podrá solicitar por escrito, en cualquier tiempo, la cancelación de su registro. La Secretaría podrá requerir la ratificación de la firma de la solicitud, en los casos que establezca el Reglamento de ésta Ley.*

En Canadá esto no se contempla por las leyes analizadas.

h) Derecho preferente para volver a registrar la marca caduca: este derecho estaba contemplado anteriormente en México en la Ley de Inventiones y Marcas en su artículo 99. Actualmente no se consigna en la ley vigente, además, tampoco se menciona en las leyes de marcas canadienses.

i) Derecho a ejercitar acciones y exigir la reparación de daños.

Recordemos que en Canadá existe la llamada Marca de certificación, respecto a esta última en el artículo 23 inciso 2 de la ley de marcas se estipula que el propietario de la marca de certificación puede autorizar a otras persona emplear la marca en asociación con mercancías o servicios que estén conforme a los estándares, además el propietario de una marca de certificación registrada puede impedir que ésta sea empleada por personas no autorizadas o en asociación con mercancías o servicios al respecto de los cuales esta marca es registrada, pero a los cuales la autorización no se extiende.

j) Derecho de modificar su registro: además de lo comentado anteriormente, la Ley de Marcas de Canadá establece en el artículo 41 (1) que el registratario puede a solicitud del propietario inscrito de una marca de comercio presentada de la manera prescrita a aportar al registro una de las modificaciones siguientes a su registro:

(a) Corregir cualquier error o introducir algún cambio a el nombre, dirección o designación del propietario inscrito o de su representante para representarlo en Canadá;

(b) Cancelar el registro de la marca de comercio;

(c) Modificar la declaración de los productos o servicios con respecto de los cuales la marca de comercio esta registrada;

(d) Modificar los detalles de los estándares definidos que el empleo de una marca de certificación esta destinada a indicar; etc.

2. Obligaciones del dueño de la marca

Para un mejor tratamiento de las obligaciones del dueño de la marca conviene decir que las obligaciones se dividen en:

- I.- Obligaciones de hacer; y
- II.- Obligaciones de no hacer.

I.- Obligaciones de hacer:

Las primeras cinco se refieren a obligaciones respecto al uso de la marca y las siguientes cinco a la prórroga de la vigencia.

1) Obligaciones referentes al uso de la marca: La marca debe usarse tal y como fue registrada, la Ley Mexicana menciona en el artículo 128 que *las marcas deberán usarse en territorio nacional tal como fue registrada o con modificaciones que no alteren sus características esenciales*. En Canadá se da en el artículo 8 de la Ley de marcas una obligación de garantizar el uso legal de la marca en los productos y servicios que estén en el comercio y que ostente dicha marca.

2) Demostrar el uso de la marca: para evitar la cancelación, el titular del registro deberá usar la marca durante tres años consecutivos y de manera ininterrumpida efecto de proceder a solicitar la renovación de la vigencia del registro antes de los seis meses del vencimiento del mismo, existiendo para este caso la excepción de que podrá condonarse la sanción si existieron causas justificadas a juicio de la Secretaría (Artículo 130). En Canadá la importancia de demostrar el uso de la marca es esencial.

3) Usar la marca como tal: en el Artículo 153 la LFPPI se establece: *Procederá la cancelación del registro de una marca, si su titular ha provocado o tolerado que se transforme en una denominación genérica que corresponda a uno o varios de los productos o servicios para los cuales se registró, de tal modo que, en los medios comerciales y en el uso generalizado por el público, la marca haya perdido su carácter distintivo, como medio de distinguir el producto o servicio a que se aplique.*

4) Comprobar el uso continuo de la marca: en México el artículo 134 a este respecto dice: *La renovación del registro de una marca solo procederá si el interesado cubre los derechos correspondientes y manifiesta por escrito y bajo protesta de decir verdad su uso en los productos o servicios a que se aplique y no haber interrumpido dicho uso por un plazo igual o mayor al contemplado en el artículo 130 de esta Ley.* En Canadá ilustra sobre el uso lo señalado en su artículo 10 de la Ley de Marcas.

5) Uso obligatorio: respecto a lo anterior la ley mexicana dice en su artículo 129: *La Secretaría podrá declarar el registro y uso obligatorio de marcas en cualquier producto o servicio o prohibir o regular el uso de marcas, registradas o no, de oficio o a petición de parte de los organismos representativos cuando:*

I.- El uso de una marca sea un elemento asociado a prácticas monopolísticas, oligopólicas o de competencia desleal que causen distorsiones graves en la producción, distribución o comercialización de determinados productos o servicios;

II.- El uso de la marca impida la distribución, producción o comercialización eficaces de bienes y servicios , y

III.- El uso de marcas impida, entorpezca o encarezca en caso de emergencia nacional y mientras dure ésta, la producción, prestación o distribución de bienes o servicios básicos para la población.

En Canadá el artículo 35 establece que el registratario puede pedir según lo desee al solicitante de una marca de comercio desistir el derecho de uso exclusivo.

6) El titular deberá hacer la renovación de su registro: en México cada diez años de acuerdo al artículo 95 de la Ley referida *el registro de marcas tendrá una vigencia de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por periodos de la misma duración*. En Canadá se regula por el artículo 46 (1).

7) Inscripción de franquicias: esto se contempla expresamente en México en el tercer párrafo del artículo 142 que dice: *Para la inscripción de la franquicia serán aplicables las disposiciones de este capítulo*, por lo que se debe entender que sólo será necesario solicitar ante la SECOFI la inscripción conforme a el reglamento de la ley.

8) Inscripción de la transmisión de derechos ante la autoridad competente: en México (art. 143, LFPPI) será ante la SECOFI para que se puedan producir efectos contra terceros, y en Canadá (48 (3) de la Ley de Marcas) será el Registratario legalmente designado.

9) Cumplir con requisitos solicitados en los casos que expresamente prevee la ley. En México se ve esto en el artículo 120 que menciona: *Si la solicitud o la documentación exhibida no cumple con los requisitos legales o reglamentarios se requerirá por escrito al solicitante para que subsane el error u omisión en un plazo de dos meses; de no cumplir con el requerimiento en el plazo señalado se considerara abandonada la solicitud*. Esto se puede apreciar en la legislación de Canadá en el artículo 32 de la Ley de Marcas, y más expresamente el artículo 36.

10) Existe la obligación de realizar el pago de derechos que derivan de la obtención del registro marcario. En México se regula esto en el artículo 114 que establece: *A la solicitud de registro de marca deberá acompañarse el comprobante de pago de derechos que señale la ley*

correspondiente, así como los ejemplares de la marca. Además de lo dispuesto en los artículos 123, 125 y 134. En Canadá la Ley de Marcas menciona indirectamente esta obligación de pagar derechos por el registro de marcas, tal sería el caso de lo señalado por el artículo 38 de la Ley de Marcas.

11) Obligación de proveer un nuevo representante cuando la ley lo requiera (Aplicable solo en Canadá): en el artículo 42 de la Ley de Marcas se dice que: (1) el propietario inscrito de una marca de comercio que no tiene ni oficina ni representante en Canadá y que nombre a un distinto representante del que está inscrito proveerá la nueva dirección de éste.

II.- Obligaciones de no hacer:

1) En México de acuerdo al Artículo 94 de la LFPPI *una vez efectuado el registro de una marca, no podrá aumentarse el número de productos o servicios que proteja, aun cuando pertenezcan a la misma clase.* Esta obligación no se consigna en la ley canadiense, ya que incluso se permite que exista una ampliación de el número de productos o servicios protegidos por ésta.

2) No usar la marca en los casos que la autoridad competente así lo establezcan.

CAPITULO QUINTO

MODOS DE CONCLUIR EL REGISTRO

En este capítulo analizaremos los diversos modos en que un registro marcario puede concluir y la forma que la ley prevé para que esto no suceda, y si es el caso, para que el registro se mantenga latente.

1. Nulidad

De acuerdo con la doctrina clásica, la nulidad de pleno derecho, es la obra directa del legislador y por lo tanto no es necesario ejercer una acción de nulidad entre los tribunales para que el acto sea privado de los efectos que produciría si no estuviera afectado de tal nulidad.⁵⁷

La ley mexicana de la materia (LFPPI) nos dice en su artículo 151 cuándo se presentará el caso en que un registro se considerará nulo.

Artículo 151: El registro de una marca es nulo cuando:

I.- Se haya otorgado en contravención a las disposiciones sobre requisitos y condiciones para el otorgamiento del registro. Para efectos de lo dispuesto en esta fracción, se consideran requisitos y condiciones para el otorgamiento del registro los establecidos en las fracciones I a XV del Artículo 90;

II.- La marca sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra que haya sido usada en el país con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos o similares productos o servicios, siempre que, quien haga valer el mejor derecho por uso anterior, compruebe haber usado una marca ininterrumpidamente en el país, antes de la fecha de presentación o, en su caso, de la fecha de primer uso declarado por el que la registró;

III.- La marca se haya venido usando con anterioridad en el extranjero, en la misma hipótesis de la fracción anterior, si además del uso existe el registro extranjero, y que el país de origen tenga reciprocidad con México;

IV.- El registro se hubiera otorgado con base en datos falsos o inexactos contenidos en su solicitud, que sean esenciales;

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

57. GALINDO GARFÍAS, Ignacio. *Derecho civil*. Editorial Porrúa. México 1985. p.251.

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

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

En Canadá no existe estrictamente la institución de la nulidad; sin embargo, está la llamada invalidez del registro que se podría entender como análoga de la nulidad mexicana. De este modo la Ley de Marcas dice en su artículo 18: (1) el registro de una marca de comercio se invalida si:

- (a) La marca de comercio no fue registrada en la fecha de registro.
- (b) La marca de comercio no ha sido distintiva en el tiempo que se procedió a sacar su registro en cuestión; o
- (c) La marca ha sido abandonada y sujeta a la sección 19, es inválida si la solicitud de registro no está la persona titular para asegurar el registro.

(2) Ningún registro de marca que haya sido usado en Canadá por el titular o sus predecesores en título será considerada inválida por la simple evidencia de que la distinción no fue puesta a la consideración de las autoridades competentes, antes de que este haya otorgado el registro.

En el artículo 50 subsección 10 se habla de que la inscripción de una persona como usuario inscrito de una marca de comercio puede ser anulada:

- (a) por el registratario sobre la solicitud escrita del propietario o por el usuario inscrito de la marca;
- (b) por el registratario de su propia iniciativa en eso que concierne a las mercancías o servicios, considerando que la marca de comercio no haya sido registrada;
- (c) por la corte federal sobre la solicitud de sea lo que sea cuyo aviso informe al propietario inscrito y a todos los usuarios inscritos por uno de los motivos siguientes:

- (i) el usuario inscrito a empleado la marca de comercio en otra forma más que como título de un permiso de empleo o de manera que pueda verdaderamente causar un fraude o confusión;
- (ii) el propietario o el usuario ha inscrito falsamente, representado u omitido un hecho que si él había exactamente expuesto, debidamente divulgado, hubiera autorizado al registratario a rehusar la solicitud de inscripción por el usuario inscrito;
- (iii) las circunstancias después de la fecha de registro han cambiado al punto a que a la fecha de esta solicitud de anulación, ellas hayan autorizado al registratario a rehusar la solicitud de inscripción de el usuario inscrito;
- (iv) la inscripción no hubiera debido ser operada, haya sido operada considerado los derechos atribuidos al solicitante en virtud de un contrato en cuya ejecución él está interesado.

El Convenio de París, del que como ya dijimos es miembro tanto México como Canadá, en el artículo 6 septies en el rubro "Marcas: registros efectuados por el agente o el representante del titular, sin su autorización" habla de que si este representante solicita el registro a su nombre, sin autorización del titular, el titular podrá solicitar la anulación.

De este modo se regula la institución de la nulidad en ambos países.

2. Caducidad

La Caducidad es una extinción de un derecho, instancia o recurso.⁵⁸

La caducidad es la pérdida de un derecho nacido o gestado, porque el titular del mismo ha dejado de observar, dentro de determinado tiempo, la conducta que la norma jurídica imponía como necesario para conservarlo.⁵⁹

La legislación mexicana (LFPPI) señala cuándo caducará el registro marcario en su artículo 152 que dice:

El registro caducará en los siguientes casos:

I.- Cuando no se renueve en los términos de esta ley, y

II.- Cuando la marca haya dejado de usarse por más de tres años consecutivos, salvo que exista causa justificada a juicio de la Secretaría.

Aparentemente la institución de la caducidad no es reglamentada, por lo menos en las ley citadas, en Canadá, por lo que conviene pasar al estudio de la siguiente institución.

3. Cancelación

La cancelación de la marca en México puede ser de dos tipos: Legal y Voluntaria.

En la primera se observa lo referido por el artículo 153: *Procederá la cancelación del registro de una marca, si su titular ha provocado o tolerado que se transforme en una denominación genérica que corresponda a uno o varios de los productos o servicios para los cuales se*

58. DE PINA, Rafael. *Diccionario de derecho*. Tercera edición. Editorial Porrúa. México, 1973. p. 81.

59. BEJARANO SANCHEZ, Manuel. *Obligaciones civiles*. Editorial Harla. Tercera Edición. México 1984. p.512.

registró, de tal modo que, en los medios comerciales y en el uso generalizado por el público, la marca haya perdido su carácter distintivo, como medio de distinguir el producto o servicio a que se aplique.

En la segunda se está a lo dispuesto por el artículo 154 que dice: *El titular de una marca registrada podrá solicitar por escrito, en cualquier tiempo, la cancelación de su registro. La Secretaría podrá requerir la ratificación de la firma de la solicitud, en los casos que establezca el reglamento de esta ley.*

De acuerdo al artículo 155 tanto la declaración de nulidad, caducidad, o cancelación del registro de una marca, se hará administrativamente por la Secretaría de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público Federal, cuando tenga algún interés la Federación. La caducidad a la que se refiere la fracción I del artículo 152 de ésta ley, no requerirá de declaración administrativa por parte de la Secretaría.

En Canadá la cancelación es regulada por los artículos 41 que menciona en el párrafo primero inciso b), que el registratario puede a solicitud del propietario inscrito de una marca de comercio presentada de la manera prescrita a aportar al registro una de las modificaciones siguientes a su registro, entre ellas cancelar el registro de la marca de comercio;

El artículo 43 habla de que el propietario inscrito de cualquier marca de comercio proveerá las representaciones suplementarias que el registratario pueda exigir y, si él omite su conformidad a dicho aviso, el registratario puede por medio de otro aviso fijar una demora razonable después de la cual si las representaciones no son cubiertas el podrá borrar la inscripción de la marca de comercio.

Además, de acuerdo al artículo 44 en su inciso tercero, el registratario puede en cualquier momento y a solicitud de cualquier persona, cuando la información requerida por la

subsección (1) no sea proporcionada el registratario por la noticia más lejana, dará un razonable tiempo después del cual si la información no ha sido proporcionada el podrá borrar el registro de la marca de comercio.

Otro artículo que contempla esta institución es el 45, el cual dice que cuando por razones de la evidencia proporcionada a él o le ha faltado alguna prueba en apariencia del registratario: que una marca de comercio sea considerada respecto a la totalidad de los productos o servicios especificados en el registro o respecto a cualquiera de estos productos o servicios no se esté utilizando en Canadá o que la falta de empleo no sea atribuible a circunstancias especiales que la justifiquen, el registro de esta marca de comercio es susceptible por consiguiente de cancelación o modificación.

4. Renovación del registro

La ley mexicana (LFPPI) habla de la renovación que se pretenda realizar del registro marcario en sus artículos 133, donde se establece: *La renovación del registro de una marca deberá solicitarse por el titular dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de su vigencia. Sin embargo, la Secretaría dará trámite a aquellas solicitudes que se presentan dentro de un plazo de seis meses posteriores a la terminación de la vigencia del registro. Vencido este plazo sin que se presente la solicitud de renovación, el registro caducará.*

De acuerdo al artículo 134 la renovación del registro de una marca sólo procederá si el interesado cubre los derechos correspondientes y manifiesta por escrito y bajo protesta de decir verdad su uso en los productos o servicios a que se aplique y no haber interrumpido dicho uso por un plazo igual o mayor al contemplado en el artículo 130 de esta ley.

Para el caso de que si una misma marca se encuentra registrada para proteger dos o más clases de productos o servicios, bastará que proceda la renovación en alguna de dichas clases para que ocurra en todos los registros previo el pago de derechos correspondientes (Artículo 135).

En Canadá La Ley de Marcas establece en su artículo 46 que el registro de una marca de comercio que figure o aparezca en el registro en virtud de la presente ley, está sujeta a revocación en el curso de 15 años a partir de la fecha de dicho registro o de la última renovación.

(2) Cuando un registro de marca aparece registrado sin renovación durante el período especificado en el párrafo (1), menos 4 meses, el registratario envía al propietario y a su representante la notificación de que si en los 4 meses en la fecha de este envío, la fecha de renovación prescribe si no ha sido pagado y el registro será cancelado.

(3) Si en el período que se inscribe en la notificación una nueva tarifa de pagos de derechos no ha sido pagada el registratario puede cancelar el registro.

(4) Cuando la tarifa prescrita para una renovación de cualquier marca bajo esta sección se paga dentro del tiempo limite la renovación toma efecto al día siguiente de la expiración del período descrito en el párrafo (1).

CAPITULO SEXTO

USURPACION DE LOS DERECHOS MARCARIOS

Los derechos que otorga la propiedad de la marca, como consecuencia del registro, pueden ser en ocasiones objeto de una usurpación por alguna persona que utiliza la marca sin autorización o consentimiento de la persona capacitada jurídicamente para otorgarlo, con lo que se estaría configurando la constitución de un ilícito.

*La ilicitud consisten en la omisión de los actos ordenados y en la ejecución de los actos prohibidos por el ordenamiento jurídico. En los ordenamientos jurídicos existen diferentes tipos de hechos y actos que pueden ser ilícitos, pero como aquellos no son iguales, las sanciones pueden variar.*⁶⁰

De este modo En México pueden existir:

Infracciones:

*La infracción es la violación de la ley administrativa, que se origina por un hecho o abstención declarados ilegales por una ley, que amerita una sanción administrativa, es decir, que aplica la misma autoridad administrativa.*⁶¹

Algunos otros autores opinan que *la infracción administrativa es todo acto u hecho de una persona que viole el orden establecido por la administración pública.*⁶²

Andrés Serra Rojas dice que *la infracción es el acto u omisión que definen las leyes administrativas y que no son consideradas como delitos por la legislación penal por considerarlos faltas que ameritan sanciones menores.*

60. ACOSTA ROMERO, Miguel. LOPEZ BETANCOURT Eduardo. *Delitos especiales*. Segunda edición Actualizada. Editorial Porrúa. México D.F. 1999. p. 16

61. ACOSTA ROMERO, Miguel. *Teoría General del Derecho Administrativo*. Séptima edición. Editorial Porrúa. México 1986. p.716.

62. ACOSTA ROMERO, Miguel. LOPEZ BETANCOURT Eduardo. *Ob. Cit.* p. 26.

En México la LFPPI señala cuáles son los actos que tendrán la naturaleza de infracciones en su artículo 213, que dice:

Son infracciones administrativas:

I.- Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la materia que esta Ley regula;

III.- Poner a la venta o en circulación productos u ofrecer servicios indicando que están protegidos por una marca registrada sin que lo esté. Si el registro de una marca ha caducado o ha sido declarado nulo o cancelado se incurrirá en infracción después de un año de la fecha de caducidad o, en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaración correspondiente;

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

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

VII.- Usar como marcas las denominaciones, signos o siglas a que se refiere el artículo 4º y las fracciones VII, VIII, IX, XII, XIII, XIV y XV del artículo 90 de esta ley;

VIII.- Usar una marca previamente registrada como denominación o razón social o como partes de éstas, de una persona moral cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que aplica la marca registrada, sin el consentimiento manifiesto por escrito del titular del registro o de marca o de la persona a quien éste haya concedido licencia;

IX.- Efectuar en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño por hacer creer o suponer infundadamente:

a) La existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero;

b) Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o autorizaciones de un tercero;

c) Que se presten servicios o se vendan productos bajo autorización, licencia o especificación de un tercero.

Una sanción administrativa es el castigo que se impone a quien comete violaciones a los ordenamientos administrativos y en el artículo 214 la LFPPI establece cuáles son éstas.

Artículo 214.- Las infracciones administrativas a esta ley o demás disposiciones derivadas de ella serán sancionadas con:

1.- Multa por el importe de diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

II.- Multa adicional hasta por el importe de quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal por cada día que persista la infracción;

III.- Clausura temporal hasta por noventa días;

IV.- Clausura definitiva;

V.- Arresto administrativo hasta por 36 horas.

A partir del artículo 215 hasta el 222 del mismo ordenamiento la ley mexicana regula todas las cuestiones referentes al seguimiento de las infracciones cometidas.

Delitos:

El código penal vigente en México señala en su artículo 7o. que delito es *el acto u omisión que sancionan las leyes penales.*

Todos los tipos legales de los delitos presuponen como elemento moral o interiorista una intencionalidad específica, por los que siempre hay dolo. No puede darse el caso de tentativa, sino que se requiere que el hecho se consume.⁶³

La ley mexicana en su artículo 223 señala que son delitos en México en materia de propiedad industrial, sin embargo solo citare lo referente a cuestiones de carácter marcario:

Artículo 223.- Son delitos:

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

VII.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos iguales o similares a los que se aplica una marca registrada, a sabiendas de que se uso está en los mismos sin consentimiento de su titular;

VIII.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca que hayan sido alterados;

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

X.- Continuar usando una marca no registrada parecida en grado de confusión a otra registrada, después de que la sanción administrativa impuesta por esta razón haya quedado firme;

⁶³ RANGEL MEDINA, David. Ob. Cit. p.136.

XI.- Ofrecer en venta o poner en circulación los productos o prestar los servicios con las marcas a que se refiere la fracción anterior.

Se permite al Ministerio público ejercitar la acción penal requiriéndole a la autoridad administrativa un dictamen técnico sobre la comisión del ilícito.

Independientemente de la acción penal, el perjudicado podrá pedir la reparación y el pago de los daños y perjuicios sufridos con motivo de la comisión de dichos delitos.

Para el conocimiento de los delitos y las controversias de carácter mercantil y civil serán competentes los tribunales de la Federación, aunque si la controversia sólo afecta intereses entre particulares y si el actor así lo desea podrán conocer los tribunales del orden común (art. 224-227).

En Canadá La ley canadiense habla indistintamente entre infracciones y delitos al mencionar exclusivamente prohibiciones aplicables a las marcas.

Así la ley de Marcas en su artículo 7 nos dice: Ninguna persona deberá:

- (a) Hacer una declaración falsa o engañosa, tendiente a desacreditar el negocio, artículos o servicios de un competidor;
- (b) Dirigir la atención del público a sus artículos, servicios o negocios de tal forma que cause o probablemente cause confusión en Canadá en el tiempo en que comenzó a dirigir la atención a ellos entre sus artículos, servicios o negocios de los otros;
- (c) Pasar otros artículos o servicios como y de ellos ordenado o requerido;
- (d) Hacer uso en asociación con artículos de alguna descripción que sea falsa en el material y probablemente engañar al público sobre
 - (i) Las características, calidad, cantidad o composición;
 - (ii) El origen geográfico; o
 - (iii) El modo de la manufactura, producción o prestación, de los artículos o servicios; o

(e) Hacer algún otro acto o adoptar alguna otra práctica de negocios contraria a los usos de la industria o del comercio honestos en Canadá.

La ley canadiense nos menciona en su artículo 50 quién está facultado para perseguir la usurpación de una marca que en la subsección cuatro dice: (4) Bajo reserva de cualquier acuerdo entre las partes un usuario inscrito puede pedir al propietario, tratar los procedimientos por usurpación de la marca y si el propietario se niega o rehusa a hacerlo dentro de los 2 meses siguientes a esta petición, el usuario inscrito puede intentar continuar bajo su propio nombre como si el fuera el propietario defendiendo la propiedad.

La Ley de Marca Nacional y etiquetado correcto se refiere a los ilícitos que se pueden generar en el marco de lo regulado por esa legislación. En su artículo 8 menciona cuáles son los ilícitos y las sanciones a éstos.

8. Cualquier persona quien:

- (a) Aplique la marca de comercio nacional a cualquier mercancía, paquete o envoltura sin la autorización hecha bajo las regulaciones;
- (b) Aplique la marca de comercio nacional a cualquier mercancía, paquete o envoltura de una mercancía que no este conforme con todas las condiciones reglamentarias;
- (c) Venda o ponga en oferta de venta con anuncios a una mercancía y la cual la persona que tenga registrada la marca de comercio nacional y que no esté conforme a lo descrito en las normas y características reglamentarias;
- (d) Venda ofertas de venta, anuncios de venta o anuncios a una mercancía a la cual la marca de comercio nacional esté aplicada y que la persona conozca o tenga razones para creer no estar conforme a lo estipulado en las normas y características reglamentarias;
- (e) Anuncie falsamente o represente distintamente, falsamente, alguna mercancía como que tiene legalmente la marca de comercio nacional;
- (f) Venda u oferte para venta, anuncie para venta o anuncie una mercancía que no esté marcada o etiquetado conforme a las regulaciones;
- (g) Aplique a alguna mercancía, paquete o envase alguna marca que sea similar a la marca de comercio nacional; o
- (h) Contravenga en forma distinta o falte a observar alguna regulación.

será culpable de una infracción o delito y responsable en procedimiento sumario o dictamen de procedimiento. Si es una persona moral la pena no excederá de cinco mil dólares o si en una persona física su pena no excederá

ESTA TESIS NO DEBE
SALIR DE LA BIBLIOTECA

de mil dólares o prisión por un tiempo que no excederá a seis meses o ambas sanciones.

De acuerdo al artículo 55 de la Ley de Marcas la Corte Federal, podrá conocer cualquier acción o procedimiento que se derive del registro de una marca, por lo tanto se deberá acudir a los tribunales federales para reclamar la usurpación de una marca y tutelar el derecho de propiedad del dueño.

CONCLUSIONES

1) La materia de marcas es regulada en México por la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial y por el Reglamento de Inversiones y Marcas, vigente aún, ya que todavía no se realiza un reglamento sobre la actual ley.

En Canadá se encuentra la Ley de Marcas y la Ley de Marca Nacional y Correcta Denominación, ambas parte de los estatutos revisados del Canadá de 1985.

2) Tanto en México como en Canadá la regulación del registro marcario compete a la autoridad administrativa federal de cada país. Ambos países tienen celebrados convenios internacionales, dentro de los que destaca el Convenio de París, que regulan la materia marcaria y que abren caminos para una homologación de las legislaciones del posible mercado común de Norteamérica en materia de propiedad industrial y más concretamente en materia de marcas y su registro.

3) En México la Marca es *todo signo visible que distingue productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado*. Y en Canadá la marca no tiene un concepto tan formal y se nos dice que *Marca es:*

a) Una marca que es usada por una persona con el propósito de distinguir mercancías (productos) o servicios, manufacturados, vendidos, alquilados o ejecutados por dicha persona, de las mercancías o servicios manufacturados, vendidos, alquilados o ejecutados por otros.

b) Una marca de certificación.

c) Un signo distintivo.

d) Una marca de proyecto o propósito.

4) La existencia de los primeros signos utilizados como marcas se remontan desde la edad de bronce en la Grecia antigua, pasando por algunos pueblos de china y Egipto. También se encuentran muestras de la existencia de "Marcas" en el México prehispánico, así como la existencia de regulaciones de la marca en Inglaterra mismas que pasaron a Canadá y que adquirieron características propias debido a las resoluciones de la Corte canadiense.

5) A la marca se le pueden asignar diversas funciones, entre la que se encuentran la función de distinción, protección, indicación de procedencia social o de garantía de calidad, propaganda y de control por parte del Estado.

6) La marca también tiene ciertos caracteres que se clasifican en esenciales (distintivo, de especialidad, de novedad, de licitud, de veracidad del signo) y secundarios (facultativo, de lo innecesario de la adherencia, de apariencia y el individual del signo).

7) La marca se a clasificado de tantas formas, como tantas son las doctrinas de los autores, sin embargo destacan de los tipos de marcas algunos, como es el caso de las marcas de bienes o productos y las de servicios, las colectivas, las de certificación, etc.

8) En México como en Canadá se establece que se considerarán como fuente de la marca tanto al uso como al registro, sin embargo el registro de una marca es lo que da el pleno derecho del uso exclusivo y en general la propiedad la marca.

9) El registro de una marca tendrá la función primordial de acreditar el derecho del uso exclusivo de ésta.

10) El trámite de una solicitud de registro de una marca podrá hacerse tanto en México como en Canadá por la persona que pretenda que se le acredite la propiedad, ya sea por si mismo o

por su representante legalmente constituido y conforme a lo que cada regulación estipula al respecto.

11) La autoridad encargada de efectuar los registros de marcas solicitados es en México la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial a través de su Dirección General de Desarrollo Tecnológico, y en Canadá será el Ministerio de Consumidores y Asuntos Corporativos a través del registratario que designe anualmente y conforme a la ley .

12) En México la marcas que se pueden registrar están contenidas en el artículo 89 de la LFPPI, y en Canadá se regulan en el artículo 12 de la Ley de Marcas, a diferencia del sistema que México. utiliza la mención específica de cuáles marcas son registrables. En la legislación de Canadá se habla de que para que una marca sea registrable no deberá contener ciertas características apuntadas en el artículo ya comentado.

13) Las legislaciones de ambos países también estipulan qué marcas no son registrables (México en su artículo 90 de la LFPPI y Canadá en su artículo noveno de la Ley de Marcas). La idea de prohibir el registro de ciertas marca se debe esencialmente a que éstas atentan contra cuestiones de orden público, que pueden originar competencia desleal, o muchas veces la prohibición existe como una forma de proteger a los consumidores o como cortesía internacional.

14) La marca tiene un ámbito de validez de protección exclusivamente en el país donde se otorgo el registro, existiendo el derecho de prioridad ya que tanto México como Canadá son parte del Convenio de París.

15) Durante el registro de una marca se debe estipular a que tipo artículos o servicios se otorgará la exclusividad del uso. En México no se podrá modificar ésto, salvo que se realice

otro registro. En Canadá sí se podrá modificar pero sólo en casos específicamente enunciados por la Ley de Marcas.

16) El procedimiento de registro de una marca en México y Canadá es distinto, ya que incluso se compone de etapas diferentes. En México el procedimiento de registro se compone de dos etapas, la primera conocida como examen de forma donde se estudia que existan los elementos formales requeridos para que sea procedente la solicitud, y la segunda conocida como examen de fondo, donde se ve que la marca es registrable en términos de ley.

Si pasa los dos exámenes anteriores entonces se deberá realizar el pago de los derechos generados por el registro de la marca y la expedición del título.

En Canadá se deberá presentar una solicitud ante la autoridad competente, la cual la estudiará y verá si es procedente, de no ser así la rechazará. Además la Ley de Marcas de Canadá prevé la posibilidad de que exista una oposición a la solicitud por parte de cualquier persona interesada, pero si ésta no existe o se resuelve a favor del solicitante la solicitud se aceptará y después de estudiarla se inscribirá la marca y se elaborará un certificado de dicho registro.

17) La duración del registro marcario en México es de 10 años prorrogables por periodos iguales. En Canadá la duración será de quince años y podrá ser prorrogable por similares periodos.

18) Los derechos que tiene el dueño de la marca son esencialmente: el derecho al uso exclusivo de la marca, derecho de otorgar licencias o ceder sus derechos, recibir regalías, renovar su registro y el derecho de ejercitar cualquier tipo de acciones para proteger estos derechos.

19) Las obligaciones primordiales del dueño de la marcas son de dos tipos: 1) De hacer (obligaciones respecto al uso de la marca, demostración del uso de la marca, usar la marca como tal, comprobación del uso continuo, de uso obligatorio de la marca, renovación del registro, inscripción de transmisión de derechos, realizar el correspondiente pago de los derechos del registro, entre otras); y 2) De no hacer (no se podrá ampliar la cantidad de productos o servicios protegidos, esto solo se aplica en México y no usar la marca en los casos en que la ley lo prevee).

20) Un registro marcario puede concluir por la nulidad que se de éste (en México se consigna en el artículo 151 de la LFPPI, en Canadá se presenta la institución de la invalidez del registro consignado en el artículo 18 de la Ley de Marcas). Otra forma de concluir el registro es la caducidad de éste (sólo México habla de esta forma de conclusión en su artículo 152 de la ley en comento). Existe también la cancelación del registro como forma de conclusión (México la establece en sus artículo 153, 154 y 155 de la LFPPI y Canadá en su artículo 41 de la Le de Marcas, entre otros).

21) Respecto a la materia de usurpación de marcas en México se establecen dos categorías de ilícitos: las infracciones consignadas en el artículo 213 de la LFPPI y sus correspondientes sanciones señalas en el artículo 214, y los delitos enumerados en el artículo 223. La persecución de esta clase de delitos corresponderá al Ministerio Público Federal que solicitará un dictamen técnico a la autoridad administrativa sobre la comisión de un delito.

En Canadá la Ley de marcas en su artículo séptimo habla de ilícitos, sin embargo, no menciona la sanción correspondiente a éstos, no obstante en la Ley de Marca Nacional en el artículo 8, menciona cuáles son los ilícitos referentes a la marca nacional y estipula la sanción a que se hacen acreedores quienes infrinjan las disposiciones contenidas en esa ley.

APENDICES

APENDICE NUMERO UNO

LEY DE FOMENTO Y PROTECCION A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.¹

TITULO CUARTO.

De las Marcas y de los Avisos y Nombres Comerciales.

Capítulo I.

De las marcas.

Artículo 87.- los industriales, comerciantes, o prestadores de servicios podrán usar una marca en la industria, en el comercio o en los servicios que presten, sin embargo el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en la Secretaría.

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

Artículo 89.- Pueden constituir una marca los siguientes signos:

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

II. Las formas tridimensionales;

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

IV. El nombre propio de una persona física siempre que no exista un homónimo ya registrado como marca.

Artículo 90.- No se registrarán como marcas:

I. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes que se expresan de manera dinámica, aun 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 practicas 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 e indicativas de la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción;

V. Las letras, los números 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 similares, así como las denominaciones y siglas 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;

1. Publicada en el diario Oficial de la federación el día 27 de junio de 1991.

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 estos, 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, de su cónyuge, parientes consanguíneos en grado más próximo o parientes por adopción;

XIII. Los títulos de obras literarias, artísticas o científicas y los personajes ficticios o simbólicos, salvo con el consentimiento de su autor, cuando conforme a la ley de la materia este mantenga vigentes sus derechos, así como los personajes humanos de caracterización si no se cuenta con su conformidad;

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

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

XVI. Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra ya registrada y vigente aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo si podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada si la solicitud es 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 pretenda amparar con la marca, y siempre que el nombre comercial haya sido usado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de un registro de la marca o la de uso declarado de la misma. Lo anterior no será aplicable cuando la solicitud de la marca la presente, el usuario del nombre comercial, si no existe otro nombre comercial idéntico que haya sido publicado.

Artículo 91.- Una marca previamente registrada no deberá usarse en la denominación o razón social ni formar parte de estas, de ninguna persona moral cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, cuando no exista consentimiento, manifestado por escrito del titular del registro de marca o de la persona a quien éste haya concedido licencia.

La violación a este precepto dará lugar a la aplicación de las sanciones a que se refiere esta ley, independientemente que se pueda demandar judicialmente la supresión de la marca de la denominación o razón social correspondiente y el pago de daños y perjuicios.

Artículo 92.- El registro de una marca no producirá efecto alguno contra:

I. Un tercero que de buena fe explotaba en territorio nacional la misma marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicios, siempre y cuando el tercero hubiere empezado a usar la marca, de manera ininterrumpida, antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o de primer uso declarado en esta. El tercero tendrá derecho a solicitar el registro de la marca, dentro del año siguiente al día en que fué publicado el registro, en cuyo caso deberá tramitar y obtener previamente la declaración de nulidad de éste, y

II. Cualquier persona que comercialice, distribuya, adquiera o use el producto al que se aplica la marca registrada, luego que dicho producto hubiera sido introducido lícitamente en el comercio por el titular de la marca registrada o por la persona a quien le haya concedido licencia.

Queda comprendido en este supuesto la importación de los productos a los que se aplica la marca, que realice cualquier persona para su uso, distribución o comercialización en México, en los términos y condiciones que señale el reglamento de esta ley.

La realización de cualquier actividad contemplada en el presente artículo no constituirá infracción administrativa o delito en los términos de esta ley.

Artículo 93.- Las marcas se registrarán en relación con productos o servicios determinados o clases de productos o servicios según la clasificación que establezca el reglamento de esta ley.

Cualquier duda respecto de la clase a que correspondá un producto o servicio, será resuelta en definitiva por la secretaría.

Artículo 94.- Una vez efectuado el registro de una marca, no podrá aumentarse el número de productos o servicios que proteja, aun cuando pertenezcan a la misma clase, pero sí podrá limitarse a determinados productos o servicios cuantas veces se solicite.

Para proteger posteriormente un producto o servicio diverso con una marca ya registrada será necesario obtener un nuevo registro.

Artículo 95.- El registro de marcas tendrá una vigencia de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por periodos de la misma duración.

Capítulo II.

De las marcas colectivas

Artículo 96.- Las asociaciones de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios legalmente constituidas, podrán solicitar el registro de marca colectiva para distinguir en el mercado, los productos o servicios de sus miembros respecto de los productos o servicios de quienes no forman parte de dichas asociaciones.

Artículo 97.- Con la solicitud de marca colectiva se deberá presentar la lista de asociados y las reglas para el uso de la marca. Una vez obtenido el registro de marca colectiva la asociación deberá informar a la secretaría de cualquier cambio que se produzca en la lista de asociados.

Artículo 98.- La marca colectiva no podrá ser transmitida a terceras personas y su uso quedará reservado a los miembros de la asociación.

Las marcas colectivas se registrarán, en lo que no haya disposición especial, por lo establecido en esta ley para las marcas.

Capítulo V

Del registro de marcas.

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

I. Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante;

II. El signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativo, inominativo o mixto y, en su caso, si es tridimensional;

III. La fecha de primer uso de la marca, la que no podrá ser modificada ulteriormente, o la mención de que no se usó;

IV. Los productos o servicios a los que se aplicará la marca, y

V. Los demás que prevenga el reglamento de esta ley.

Artículo 114.- A la solicitud de registro de marca deberá acompañarse el comprobante de pago de Derechos que señale la ley correspondiente, así como los ejemplares de la marca.

Artículo 115.- En los ejemplares de la marca que se presentan con la solicitud no deberán aparecer palabras o leyendas que puedan engañar o inducir a error al público. Cuando la solicitud se presente para proteger una marca inominada, los ejemplares de la misma no deberán contener palabras que constituyan o puedan constituir una marca.

Artículo 116.- En caso de que la marca sea solicitada nombre de dos o más personas se deberán presentar con la solicitud, la reglas sobre el uso y licencia de la marca y su transmisión de derechos.

Artículo 117.- Cuando se solicite un registro de marca en México, dentro de los plazos que determinen los tratados internacionales o en su defecto, dentro de los seis meses siguientes de haberlo hecho en otros países, podrá reconocerse como fecha de prioridad la de presentación de la solicitud en que lo fue primero.

Artículo 118.- Para reconocer la prioridad a que se refiere el artículo anterior se deberán satisfacer los siguientes requisitos:

I. Que al solicitar el registro se reclame la prioridad y se haga constar el país de origen y la fecha de presentación de la solicitud en ese país;

II. Que la solicitud presentada en México no pretenda aplicarse a productos o servicios adicionales de los contemplados en la presentada en el extranjero, en cuyo caso la prioridad será reconocida solo a los presentados en el país de origen;

III. Que dentro de los tres meses siguientes a la presentación de la solicitud se cumplan los requisitos que señalan los tratados internacionales, esta ley y su reglamento, y

IV. Que exista reciprocidad en el país de origen.

Artículo 119.- Recibida la solicitud se procederá a efectuar un examen de forma de ésta y de la documentación exhibida, para comprobar si se cumplen los requisitos que previene esta ley y su reglamento.

Artículo 120.- Si la solicitud o la documentación exhibida no cumple con los requisitos legales o reglamentarios se requerirá por escrito al solicitante para que subsane el error u omisión en un plazo de dos meses; de no cumplir con el requerimiento en el plazo señalado se considerará abandonada la solicitud.

Artículo 121.- Si en el momento de presentarse la solicitud satisface lo requerido en las fracciones I, II y IV del artículo 113 de esta ley, así como la exhibición del comprobante de pago de derechos, será ésta su fecha de presentación; de lo contrario se tendrá como tal el día en que se cumpla dentro del plazo legal, con dichos requisitos.

Artículo 122.- Integrada la solicitud se realizará un examen de fondo a fin de verificar si la marca es registrable en los términos de esta ley. La secretaría comunicará por escrito al solicitante cualquier impedimento que exista para el registro de su marca, otorgándole un plazo de dos meses para que manifieste lo que a su derecho convenga. Si el interesado no contesta dentro del plazo concedido, se considera abandonada su solicitud. Si el solicitante contesta dentro del plazo concedido la secretaría procederá a continuar con el trámite de la solicitud.

Artículo 123.- Si al contestar el solicitante dentro del plazo concedido a efecto de subsanar el impedimento legal de registro, modifica o sustituye la marca, ésta se sujetará a un nuevo trámite, debiendo enterar los derechos correspondientes a una nueva solicitud y satisfacer los requisitos de los Artículos 113 y 114 de esta Ley y los aplicables de su reglamento.

Artículo 124.- Si el impedimento se refiere a la existencia de uno o varios registros de marcas idénticas o similares en grado de confusión sobre las cuales exista o se presente procedimiento de nulidad, caducidad o cancelación a petición de parte o de oficio, la secretaría suspenderá el trámite de la solicitud hasta que se resuelva el procedimiento respectivo.

Artículo 125.- Concluido el trámite de la solicitud y satisfechos los requisitos legales y reglamentarios, se requerirá el pago de derechos por el registro de la marca y la expedición del título. De no cubrirse los derechos dentro de un plazo de dos meses, se tendrá por abandonada la solicitud.

Artículo 126.- La secretaría expedirá un título por cada marca, como constancia de su registro. El título comprenderá un ejemplar de la marca y en el mismo se hará constar:

I.- Número de registro de la marca;

II.- Signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativa, innominada o mixta y en su caso, si es tridimensional;

III.- Productos o servicios a que se aplicará la marca;

IV.- Nombre y domicilio del titular;

V.- Ubicación del establecimiento, en su caso;

VI.- Fechas de presentación de la solicitud, de prioridad reconocida y de primer uso, en su caso; y de expedición, y

VII.- Su vigencia.

Artículo 127.- Las resoluciones sobre registro de marcas y sus renovaciones deberán ser publicadas en la Gaceta.

Artículo 128.- Las marcas deberán usarse en territorio nacional tal como fue registrada o con modificaciones que no alteren sus características esenciales.

Artículo 129.- La secretaría podrá declarar el registro y uso obligatorio de marcas en cualquier producto o servicio o prohibir o regular el uso de marcas, registradas o no, de oficio o a petición de parte de los organismos representativos cuando:

I.- El uso de una marca sea un elemento asociado a prácticas monopolísticas, oligopólicas o de competencia desleal que causen distorsiones graves en la producción, distribución o comercialización de determinados productos o servicios;

II.- El uso de la marca impida la distribución, producción o comercialización eficaces de bienes y servicios . y

III.- El uso de marcas impida, entorpezca o encarezca en caso de emergencia nacional y mientras dure ésta, la producción, prestación o distribución de bienes o servicios básicos para la población.

Artículo 130.- Si una marca no es usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada procederá la caducidad de su registro, salvo que existan causas justificadas a juicio de la secretaría.

Artículo 131.- La ostentación de la leyenda "Marca Registrada", su abreviatura "marc. reg.", las siglas "M.R." o la letra "R" dentro de un círculo, solo podrá realizarse en el caso de los productos o servicios para los cuales dicha marca se encuentre registrada.

Artículo 132.- Cuando una marca de origen extranjero o cuya titularidad corresponda a una persona extranjera, esté destinada a aplicarse a artículos fabricados o producidos en territorio nacional podrá usarse vinculada a una marca originalmente registrada en México, los titulares de marcas vinculadas, deberán dar aviso a la secretaría.

Artículo 133.- La renovación del registro de una marca deberá solicitarse por el titular dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de su vigencia. Sin embargo, la secretaría dará trámite a aquellas solicitudes que se presenten dentro de un plazo de seis meses posteriores a la terminación de la vigencia del registro. Vencido este plazo sin que se presente la solicitud de renovación, el registro caducará.

Artículo 134.- La renovación del registro de una marca solo procederá si el interesado cubre los derechos correspondientes y manifiesta por escrito y bajo protesta de decir verdad su uso en los productos o servicios a que se aplique y no haber interrumpido dicho uso por un plazo igual o mayor al contemplado en el artículo 130 de esta Ley.

Artículo 135.- Si una misma marca se encuentra registrada para proteger dos o más clases de productos o servicios, bastará que proceda la renovación en alguna de dichas clases para que ocurra en todos los registros previo el pago de derechos correspondientes.

CAPITULO VI.

De las licencias y la trasmisión de Derechos.

Artículo 136.- El titular de una marca registrada podrá conceder mediante convenio, licencia de uso a una o más personas con relación a todos o algunos de los productos o servicios a los que se aplique dicha marca. La licencia deberá ser inscrita en la secretaría para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros.

Artículo 137.- Para inscribir una licencia en la secretaría bastará formular la solicitud correspondiente en los términos que fija el Reglamento de esta Ley.

Artículo 138.- La cancelación de la inscripción de una licencia procederá en los siguientes casos:

I.- Cuando la soliciten conjuntamente el titular de la marca y el usuario a quien se le haya concedido la licencia;

II.- Por nulidad, caducidad o cancelación del registro de la marca, y

III.- Por orden judicial.

Artículo 139.- Los productos que se vendan o los servicios que se presten por el usuario deberán ser de la misma calidad que los fabricados o prestados por el titular de la marca. Además, esos productos o el establecimiento donde se presten o contraten los servicios deberán indicar el nombre del usuario y demás datos que prevenga el Reglamento de esta Ley.

Artículo 140.- El usuario a que se le haya concedido una licencia que se encuentre inscrita en la secretaría salvo estipulación en contrario, tendrá la facultad de ejercitar las acciones legales tendientes a impedir la falsificación, imitación o uso ilegal de la marca, como si fuera su propio titular.

Artículo 141.- El uso de la marca por el usuario que tenga concedida licencia inscrita en la Secretaría, se considerará como realizado por el titular de la marca.

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

Artículo 143.- Los derechos de una solicitud de registro de marca o de una marca registrada podrán transmitirse a una o varias personas en los términos y con las formalidades que establece la legislación común. Dicha transmisión de derechos deberá inscribirse en la secretaría, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de esta Ley, para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros.

Artículo 144.- Cuando se de la fusión de personas morales se entenderá que existe la transmisión de los derechos sobre marcas registradas, salvo estipulación en contrario.

Artículo 145.- Para efectos de su transmisión, se considerarán ligados los registros de las marcas de un mismo titular, cuando dichas marcas sean idénticas y amparen similares productos o servicios, o bien sean semejantes en grado de confusión y se apliquen a los mismos o similares productos o servicios.

Artículo 146.- Cuando el titular de registros de dos o más marcas ligadas, considere que no existirá confusión en caso de que alguna de ellas fuera utilizada por otra persona, para los productos o servicios a que se aplica dicha marca, podrá solicitar que sea disuelta la liga impuesta. La secretaría resolverá en definitiva lo que proceda.

Artículo 147.- Solo se registrará la transmisión de alguna de las marcas ligadas, cuando se transfieran todas ellas a la misma persona.

Artículo 148.- Cuando se solicite la inscripción de alguna transmisión de marca registrada sobre la que haya habido transmisiones anteriores no inscritas, deberán manifestarse también las intermedias. La secretaría inscribirá todas las transmisiones.

Artículo 149.- No se inscribirá la transmisión de un registro de marca que pueda considerase nulo. Para este efecto, antes de inscribir la transmisión se examinará el expediente respectivo y si se encuentra comprendido el registro de marca en el caso citado, de oficio se iniciará el procedimiento de declaración de nulidad.

Artículo 150.- La Secretaría podrá negar la inscripción de una licencia o transmisión de derechos por razones de interés público. La secretaría deberá fundar y motivar debidamente la resolución por la que niegue la inscripción solicitada. Tampoco procederá la inscripción de la licencia cuando en el convenio respectivo se excluya expresamente la aplicabilidad de esta Ley, sin perjuicio de que las partes puedan someterse al arbitraje internacional en caso de conflicto.

CAPITULO VII

De la nulidad, caducidad y cancelación de registro.

Artículo 151.- El registro de una marca es nulo cuando:

I.- Se haya otorgado en contravención a las disposiciones sobre requisitos y condiciones para el otorgamiento del registro. Para efectos de lo dispuesto en esta fracción, se considerarán requisitos y condiciones para el otorgamiento del registro los establecidos en las fracciones I a XV del Artículo 90;

II.- La marca sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra que haya sido usada en el país con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos o similares productos o servicios, siempre que, quien haga valer el mejor derecho por uso anterior, compruebe haber usado una marca ininterrumpidamente en el país, antes de la fecha de presentación o, en su caso, de la fecha de primer uso declarado por el que la registró;

III.- La marca se haya venido usando con anterioridad en el extranjero, en la misma hipótesis de la fracción anterior, si además del uso existe el registro extranjero, y que el país de origen tenga reciprocidad con México;

IV.- El registro se hubiera otorgado con base en datos falsos o inexactos contenidos en su solicitud, que sean esenciales;

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

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

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

Artículo 152.- El registro caducará en los siguientes casos:

I.- Cuando no se renueve en los términos de esta Ley, y

II.- Cuando la marca haya dejado de usarse por más de tres años consecutivos, salvo que exista causa justificada a juicio de la Secretaría.

Artículo 153.- Procederá la cancelación del registro de una marca, si su titular ha provocado o tolerado que se transforme en una denominación genérica que corresponda a uno o varios de los productos o servicios para los cuales se registró, de tal modo que, en los medios comerciales y en el uso generalizado por el público, la marca haya perdido su carácter distintivo, como medio de distinguir el producto o servicio a que se aplique.

Artículo 154.- El titular de una marca registrada podrá solicitar por escrito, en cualquier tiempo, la cancelación de su registro. La Secretaría podrá requerir la ratificación de la firma de la solicitud, en los casos que establezca el Reglamento de ésta Ley.

Artículo 155.- La declaración de nulidad, caducidad, o cancelación del registro de una marca, se hará administrativamente por la secretaria de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público Federal, cuando tenga algún interés la Federación. La caducidad a la que se refiere la fracción I del artículo 152 de ésta Ley, no requerirá de declaración administrativa por parte de la Secretaría.

Como se podrá observar en este apéndice solo se hace la transcripción de una parte relativa a las marcas, faltando la mención de lo considerado como infracciones y delitos lo cual se abordan y transcribieron en el capítulo último que se refirió a la usurpación de marcas.



**REVISED STATUTES
OF CANADA, 1985**

Prepared under the authority
of the Statute Revision Act

VOLUME VIII

THE
QUEEN'S PRINTER FOR CANADA
OTTAWA, 1985



CHAPTER T-13

An Act relating to trade-marks and unfair competition

SHORT TITLE

1. This Act may be cited as the *Trade-marks Act*, R.S., c. T-10, s. 1.

INTERPRETATION

2. In this Act,
 "certification mark" means a mark that is used for the purpose of distinguishing or so as to distinguish wares or services that are of a defined standard with respect to
 (a) the character or quality of the wares or services,
 (b) the working conditions under which the wares have been produced or the services performed,
 (c) the class of persons by whom the wares have been produced or the services performed, or
 (d) the area within which the wares have been produced or the services performed;
 from wares or services that are not of that defined standard;
 "confusing" or "confusion" means
 "Convention of Ginebra" means the Convention of the Union of Paris made on March 20, 1893 and any amendments and revisions thereof made before or after July 1, 1954 to which Canada is party;
 "country of origin" means

"country of origin" means

(a) the country of the person in which the applicant for registration of a trade-mark has at the date of the application a real and effective industrial or commercial establishment, or

(b) if the applicant for registration of a trade-mark did not at the date of the application have in a country of the Union an establishment as described in paragraph (a), the country of the Union where on that date had his domicile, or

(c) if the applicant for registration of a trade-mark did not at the date of the application have in a country of the Union an establishment as described in paragraph (a) or a domicile as described in paragraph (b), the country of the Union of which he was on that date a citizen or national;

"country of the Union" means any country that is a member of the Union for the Protection of Industrial Property constituted under the Convention;

"distinctive" means a trade-mark that actually distinguishes the wares or services in association with which it is used by its owner from the wares or services of others or is adapted so to distinguish them;

"distinguishing guise" means
 (a) a shaping of wares or their containers, or
 (b) a mode of wrapping or packaging of wares

the appearance of which is used by a person for the purpose of distinguishing or so as to distinguish wares or services manufactured, sold, leased, hired or performed by him from those manufactured, sold, leased, hired or performed by others;

"owner" means the person by whom the defined standard has been established;

"package" means any container or holder ordinarily associated with wares at the time of the transfer of the property in or possession of the wares in the course of trade;

"person" includes any lawful trade union and any lawful association engaged in trade or business or the promotion thereof, and the administrative authority of any country,

Trade-marks

<p>"person interested" "personne intéressée"</p>	<p>state, province, municipality or other organized administrative area;</p> <p>"person interested" includes any person who is affected or reasonably apprehends that he may be affected by any entry in the register, or by any act or omission contemplated act or omission under or contrary to this Act, and includes the Attorney General of Canada;</p>	<p>"use" "emploi"</p>	<p>"use", in relation to a trade-mark, means any use that by section 4 is deemed to be a use in association with wares or services;</p>
<p>"prescribed" "prescrit"</p>	<p>"prescribed" means prescribed by or under the regulations;</p>	<p>"wares" "marchandises"</p>	<p>"wares" includes printed publications. R.S., c. T-10, s. 2.</p>
<p>"proposed trade-mark" "marque de commerce proposée"</p>	<p>"proposed trade-mark" means a mark that is proposed to be used by a person for the purpose of distinguishing or so as to distinguish wares or services manufactured, sold, leased, hired or performed by him from those manufactured, sold, leased, hired or performed by others;</p>	<p>When deemed to be adopted</p>	<p>3. A trade-mark is deemed to have been adopted by a person when that person or his predecessor in title commenced to use it in Canada or to make it known in Canada or, if that person or his predecessor had not previously so used it or made it known, when that person or his predecessor filed an application for its registration in Canada. R.S., c. T-10, s. 3.</p>
<p>"register" "registre"</p>	<p>"register" means the register kept under section 26;</p>	<p>When deemed to be used</p>	<p>4. (1) A trade-mark is deemed to be used in association with wares if, at the time of the transfer of the property in or possession of the wares, in the normal course of trade, it is marked on the wares themselves or on the packages in which they are distributed or it is in any other manner so associated with the wares that notice of the association is then given to the person to whom the property or possession is transferred.</p>
<p>"registered trade-mark" "marque de commerce déposée"</p>	<p>"registered trade-mark" means a trade-mark that is on the register;</p>	<p>idem</p>	<p>(2) A trade-mark is deemed to be used in association with services if it is used or displayed in the performance or advertising of those services.</p>
<p>"registered user" "utilisateur"</p>	<p>"registered user" means a person registered as such under section 50;</p>	<p>Use by export</p>	<p>(3) A trade-mark that is marked in Canada on wares or on the packages in which they are contained is, when the wares are exported from Canada, deemed to be used in Canada in association with those wares. R.S., c. T-10, s. 4.</p>
<p>"Registrar" "registreur"</p>	<p>"Registrar" means the Registrar of Trade-marks appointed under section 63;</p>	<p>When deemed to be made known</p>	<p>5. A trade-mark is deemed to be made known in Canada by a person only if it is used by that person in a country of the Union, other than Canada, in association with wares or services, and</p>
<p>"related companies" "compagnies..."</p>	<p>"related companies" means companies that are members of a group of two or more companies one of which, directly or indirectly, owns or controls a majority of the issued voting stock of the others;</p>	<p>(a) the wares are distributed in association with it in Canada, or</p>	
<p>"representative for service" "représentant..."</p>	<p>"representative for service" means the person or firm named under paragraph 30(g), subsection 38(3), paragraph 41(1)(a) or subsection 42(1);</p>		
<p>"trade-mark" "marque de commerce"</p>	<p>"trade-mark" means</p> <p>(a) a mark that is used by a person for the purpose of distinguishing or so as to distinguish wares or services manufactured, sold, leased, hired or performed by him from those manufactured, sold, leased, hired or performed by others,</p> <p>(b) a certification mark,</p> <p>(c) a distinguishing guise, or</p> <p>(d) a proposed trade-mark;</p>		
<p>"trade-name" "nom..."</p>	<p>"trade-name" means the name under which any business is carried on, whether or not it is the name of a corporation, a partnership or an individual;</p>		

Trade-marks

(b) the wares or services are advertised in association with it in

(i) any printed publication circulated in Canada in the ordinary course of commerce among potential dealers in or users of the wares or services, or

(ii) radio broadcasts ordinarily received in Canada by potential dealers in or users of the wares or services.

and it has become well known in Canada by reason of the distribution or advertising. R.S., c. T-10, s. 5.

When mark or name confusing

6. (1) For the purposes of this Act, a trade-mark or trade-name is confusing with another trade-mark or trade-name if the use of the first-mentioned trade-mark or trade-name would cause confusion with the last mentioned trade-mark or trade-name in the manner and circumstances described in this section.

idem

(2) The use of a trade-mark causes confusion with another trade-mark if the use of both trade-marks in the same area would be likely to lead to the inference that the wares or services associated with those trade-marks are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not the wares or services are of the same general class.

idem

(3) The use of a trade-mark causes confusion with a trade-name if the use of both the trade-mark and trade-name in the same area would be likely to lead to the inference that the wares or services associated with the trade-mark and those associated with the business carried on under the trade-name are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not the wares or services are of the same general class.

idem

(4) The use of a trade-name causes confusion with a trade-mark if the use of both the trade-name and trade-mark in the same area would be likely to lead to the inference that the wares or services associated with the business carried

What to be considered

on under the trade-name and those associated with the trade-mark are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not the wares or services are of the same general class.

(5) In determining whether trade-marks or trade-names are confusing, the court or the Registrar, as the case may be, shall have regard to all the surrounding circumstances including

(a) the inherent distinctiveness of the trade-marks or trade-names and the extent to which they have become known;

(b) the length of time the trade-marks or trade-names have been in use;

(c) the nature of the wares, services or business;

(d) the nature of the trade; and

(e) the degree of resemblance between the trade-marks or trade-names in appearance or sound or in the ideas suggested by them. R.S., c. T-10, s. 6.

Prohibitions

UNFAIR COMPETITION AND PROHIBITED MARKS

7. No person shall

(a) make a false or misleading statement tending to discredit the business, wares or services of a competitor;

(b) direct public attention to his wares, services or business in such a way as to cause or be likely to cause confusion in Canada, at the time he commenced so to direct attention to them, between his wares, services or business and the wares, services or business of another;

(c) pass off other wares or services as and for those ordered or requested;

(d) make use, in association with wares or services, of any description that is false in a material respect and likely to mislead the public as to

(i) the character, quality, quantity or composition,

(ii) the geographical origin, or

(f) the mode of the manufacture, production or performance of the wares or services; or
 (g) do any other act or adopt any other business practice contrary to honest industrial or commercial usage in Canada. R.S., c. T-10, s. 7.

WARRANT OF
 TRADE-MARK

8. Every person who in the course of trade transfers the property in or the possession of any wares bearing, or in packages bearing, any trade-mark or trade-name shall, unless before the transfer he otherwise expressly states in writing, be deemed to warrant, to the person to whom the property or possession is transferred, that the trade-mark or trade-name has been and may be lawfully used in connection with the wares. R.S., c. T-10, s. 8.

9. (1) No person shall adapt in connection with a business, as a trade-mark or otherwise, any mark consisting of, or so nearly resembling as to be likely to be mistaken for,

- (a) the Royal Arms, Crest or Standard,
- (b) the arms or crest of any member of the Royal Family;
- (c) the standard, arms or crest of His Excellency the Governor General;
- (d) any word or symbol likely to lead to the belief that the wares or services in association with which it is used have received, or are produced, sold or performed under, royal, vice-regal or governmental patronage, approval or authority;
- (e) the arms, crest or flag adopted and used at any time by Canada or by any province or municipal corporation in Canada in respect of which the Registrar has, at the request of the Government of Canada or of the province or municipal corporation concerned, given public notice of its adoption and use;
- (f) the heraldic emblem of the Red Cross on a white ground, formed by reversing the federal colours of Switzerland and retained by the Geneva Convention for the Protection of War Victims of 1949 as the emblem and distinctive sign of the Medical Service of armed forces and used by the Canadian Red Cross Society, or the expression "Red Cross" or "Geneva Cross";

(g) the heraldic emblem of the Red Crescent on a white ground adopted for the same purpose as specified in paragraph (f) by a number of Moslem countries;

(h) the equivalent sign of the Red Lion and Sun used by Iran for the same purpose as specified in paragraph (f);

(i) any national, territorial or civic flag, arms, crest or emblem, or official control and guarantee sign or stamp, notice of the objection to the use of which as a commercial device has been received pursuant to the provisions of the Convention and publicly given by the Registrar;

(j) any scandalous, obscene or immoral word or device;

(k) any matter that may falsely suggest a connection with any living individual;

(l) the portrait or signature of any individual who is living or has died within the preceding thirty years;

(m) the words "United Nations" or the official seal or emblem of the United Nations;

(n) any badge, crest, emblem or mark

(i) adopted or used by any of Her Majesty's Forces as defined in the *National Defence Act*,

(ii) of any university, or

(iii) adopted and used by any public authority, in Canada as an official mark for wares or services.

in respect of which the Registrar has, at the request of Her Majesty or of the university or public authority, as the case may be, given public notice of its adoption and use; or

(o) the name "Royal Canadian Mounted Police" or "R.C.M.P." or any other combination of letters relating to the Royal Canadian Mounted Police, or any pictorial representation of a uniformed member thereof.

Consent to use

(2) Nothing in this section prevents the use as a trade-mark or otherwise, in connection with a business, of any mark described in subsection (1) with the consent of Her Majesty or such other person, society, authority or organi-

Trade-marks

zation as may be considered to have been intended to be protected by this section. R.S., c. T-10, s. 9.

Further prohibitions

10. Where any mark has by ordinary and *bona fide* commercial usage become recognized in Canada as designating the kind, quality, quantity, destination, value, place of origin or date of production of any wares or services, no person shall adopt it as a trade-mark in association with such wares or services or others of the same general class or use it in a way likely to mislead, nor shall any person so adopt or so use any mark so nearly resembling that mark as to be likely to be mistaken therefor. R.S., c. T-10, s. 10.

Further prohibitions

11. No person shall use in connection with a business, as a trade-mark or otherwise, any mark adopted contrary to section 9 or 10 of this Act or section 13 or 14 of the *Unfair Competition Act*, chapter 274 of the Revised Statutes of Canada, 1952. R.S., c. T-10, s. 11.

REGISTRABLE TRADE-MARKS

When trade-mark registrable

12. (1) Subject to section 13, a trade-mark is registrable if it is not

- (a) a word that is primarily merely the name or the surname of an individual who is living or has died within the preceding thirty years;
- (b) whether depicted, written or sounded, either clearly descriptive or deceptively mis-descriptive in the English or French language of the character or quality of the wares or services in association with which it is used or proposed to be used or of the conditions of or the persons employed in their production or of their place of origin;
- (c) the name in any language of any of the wares or services in connection with which it is used or proposed to be used;
- (d) confusing with a registered trade-mark; or
- (e) a mark of which the adoption is prohibited by section 9 or 10.

When

(2) A trade-mark that is not registrable by reason of paragraph (1)(a) or (b) is registrable if it has been so used in Canada by the applicant or his predecessor in title as to have become distinctive at the date of filing an application for its registration. R.S., c. T-10, s. 12.

When distinguishing guise registrable

13. (1) A distinguishing guise is registrable only if

- (a) it has been so used in Canada by the applicant or his predecessor in title as to have become distinctive at the date of filing an application for its registration; and
- (b) the exclusive use by the applicant of the distinguishing guise in association with the wares or services with which it has been used is not likely unreasonably to limit the development of any art or industry.

Effect of registration

(2) No registration of a distinguishing guise interferes with the use of any utilitarian feature embodied in the distinguishing guise.

Not to limit art or industry

(3) The registration of a distinguishing guise may be expunged by the Federal Court on the application of any interested person if the Court decides that the registration has become likely unreasonably to limit the development of any art or industry. R.S., c. T-10, s. 13; R.S., c. 10(2nd Supp.), s. 64.

Registration of marks registered abroad

14. (1) Notwithstanding section 12, a trade-mark that the applicant or his predecessor in title has caused to be duly registered in his country of origin is registrable if, in Canada,

- (a) it is not confusing with a registered trade-mark;
- (b) it is not without distinctive character, having regard to all the circumstances of the case including the length of time during which it has been used in any country;
- (c) it is not contrary to morality or public order or of such a nature as to deceive the public; or
- (d) it is not a trade-mark of which the adoption is prohibited by section 9 or 10.

Trade marks registered as trade-marks abroad

(2) A trade-mark that differs from the trade-mark registered in the country of origin only by elements that do not alter its distinctive character or affect its identity in the form under which it is registered in the country of origin shall be regarded for the purpose of subsection (1) as the trade-mark so registered. R.S., c. T-10, s. 14.

Marks registered and well-known

(c) a trade-name that had been previously used in Canada by any other person.

Registration of confusing marks

15. (1) Notwithstanding section 12 or 14, confusing trade-marks are registrable if the applicant is the owner of all such trade-marks, which shall be known as associated trade-marks.

(2) Any applicant who has filed an application in accordance with section 30 for registration of a trade-mark that is registrable and that he or his predecessor in title has duly registered in his country of origin and has used in association with wares or services is entitled, subject to section 38, to secure its registration in respect of the wares or services in association with which it is registered in that country and has been used, unless at the date of filing of the application in accordance with section 30 it was confusing with

Record

(2) On the registration of any trade-mark associated with any other registered trade-mark, a note of the registration of each trade-mark shall be made on the record of registration of the other trade-mark.

(a) a trade-mark that had been previously used in Canada or made known in Canada by any other person;

Amendment

(3) No amendment of the register recording any change in the ownership or in the name or address of the owner of any one of a group of associated trade-marks shall be made unless the Registrar is satisfied that the same change has occurred with respect to all the trade-marks in the group, and corresponding entries are made contemporaneously with respect to all those trade-marks. R.S., c. T-10, s. 15.

(b) a trade-mark in respect of which an application for registration had been previously filed in Canada by any other person; or
(c) a trade-name that had been previously used in Canada by any other person.

PERSONS ENTITLED TO REGISTRATION OF TRADE-MARKS

Registration of marks used or made known in Canada

16. (1) Any applicant who has filed an application in accordance with section 30 for registration of a trade-mark that is registrable and that he or his predecessor in title has used in Canada or made known in Canada in association with wares or services is entitled, subject to section 38, to secure its registration in respect of those wares or services, unless at the date on which he or his predecessor in title first so used it or made it known it was confusing with

(3) Any applicant who has filed an application in accordance with section 30 for registration of a proposed trade-mark that is registrable is entitled, subject to sections 38 and 40, to secure its registration in respect of the wares or services specified in the application, unless at the date of filing of the application it was confusing with

(a) a trade-mark that had been previously used in Canada or made known in Canada by any other person;

(a) a trade-mark that had been previously used in Canada or made known in Canada by any other person;

(b) a trade-mark in respect of which an application for registration had been previously filed in Canada by any other person; or

(b) a trade-mark in respect of which an application for registration had been previously filed in Canada by any other person; or

(c) a trade-name that had been previously used in Canada by any other person.

Where application for confusing trade-mark pending

(4) The right of an applicant to secure registration of a registrable trade-mark is not affected by the previous filing of an application for registration of a confusing trade-mark by another person, unless the application for registration

tration of the confusing trade-mark was pending at the date of advertisement of the applicant's application in accordance with section 37.

Previous use of making known

(5) The right of an applicant to secure registration of a registrable trade-mark is not affected by the previous use or making known of a confusing trade-mark or trade-name by another person, if the confusing trade-mark or trade-name was abandoned at the date of advertisement of the applicant's application in accordance with section 37. R.S., c. T-10, s. 16.

VALIDITY AND EFFECT OF REGISTRATION

Effect of registration in relation to previous use, etc.

17. (1) No application for registration of a trade-mark that has been advertised in accordance with section 37 shall be refused and no registration of a trade-mark shall be expunged or amended or held invalid on the ground of any previous use or making known of a confusing trade-mark or trade-name by a person other than the applicant for that registration or his predecessor in title, except at the instance of that other person, or his successor in title, and the burden lies on that other person or his successor to establish that he had not abandoned the confusing trade-mark or trade-name at the date of advertisement of the applicant's application.

When registration indefeasible

(2) In proceedings commenced after the expiration of five years from the date of registration of a trade-mark or from July 1, 1954, whichever is the later, no registration shall be expunged or amended or held invalid on the ground of the previous use or making known referred to in subsection (1), unless it is established that the person who adopted the registered trade-mark in Canada did so with knowledge of that previous use or making known. R.S., c. T-10, s. 17.

When registration invalid

18. (1) The registration of a trade-mark is invalid if

(a) the trade-mark was not registrable at the date of registration,

(b) the trade-mark is not distinctive at the time proceedings bringing the validity of the registration into question are commenced, or
(c) the trade-mark has been obtained, and subject to section 17, it is invalid if the applicant for registration was not the person entitled to secure the registration.

Exception

(2) No registration of a trade-mark that had been so used in Canada by the registrant or his predecessor in title as to have become distinctive at the date of registration shall be held invalid merely on the ground that evidence of the distinctiveness was not submitted to the competent authority or tribunal before the grant of the registration. R.S., c. T-10, s. 18.

Rights conferred by registration

19. Subject to sections 21 and 22, the registration of a trade-mark in respect of any wares or services, unless shown to be invalid, gives to the owner of the trade-mark the exclusive right to the use throughout Canada of the trade-mark in respect of those wares or services. R.S., c. T-10, s. 19.

Infringement

20. The right of the owner of a registered trade-mark to its exclusive use shall be deemed to be infringed by a person not entitled to its use under this Act who sells, distributes or advertises wares or services in association with a confusing trade-mark or trade-name, but no registration of a trade-mark prevents a person from making

- (a) any *bona fide* use of his personal name as a trade-name, or
- (b) any *bona fide* use, other than as a trade-mark,
 - (i) of the geographical name of his place of business, or
 - (ii) of any accurate description of the character or quality of his wares or services.

in such a manner as is not likely to have the effect of depreciating the value of the goodwill attaching to the trade-mark. R.S., c. T-10, s. 20.

Concurrent use of conflicting marks

21. (1) Where, in any proceedings respecting a registered trade-mark the registration of which is entitled to the protection of subsection

17(2), it is made to appear to the Federal Court that one of the parties to the proceedings, other than the registered owner of the trade-mark, had in good faith used a confusing trade-mark or trade-name in Canada before the date of filing of the application for that registration, and the Court considers that it is not contrary to the public interest that the continued use of the confusing trade-mark or trade-name should be permitted in a defined territorial area concurrently with the use of the registered trade-mark, the Court may, subject to such terms as it deems just, order that the other party may continue to use the confusing trade-mark or trade-name within that area with an adequate specified distinction from the registered trade-mark.

Registration of order

(2) The rights conferred by an order made under subsection (1) take effect only if, within three months from its date, the other party makes application to the Registrar to enter it on the register in connection with the registration of the registered trade-mark. R.S., c. T-10, s. 21; R.S., c. 10(2nd Supp.), s. 64.

Depreciation of goodwill

22. (1) No person shall use a trade-mark registered by another person in a manner that is likely to have the effect of depreciating the value of the goodwill attaching thereto.

Action in respect thereof

(2) In any action in respect of a use of a trade-mark contrary to subsection (1), the court may decline to order the recovery of damages or profits and may permit the defendant to continue to sell wares marked with the trade-mark that were in his possession or under his control at the time notice was given to him that the owner of the registered trade-mark complained of the use of the trade-mark. R.S., c. T-10, s. 22.

CERTIFICATION MARKS

Registration of certification marks

23. (1) A certification mark may be adopted and registered only by a person who is not engaged in the manufacture, sale, leasing or hiring of wares or the performance of services such as those in association with which the certification mark is used.

License

(2) The owner of a certification mark may license others to use the mark in association with wares or services that meet the defined standard, and the use of the mark accordingly shall be deemed to be use thereof by the owner.

Unauthorized use

(3) The owner of a registered certification mark may prevent its use by unlicensed persons or in association with any wares or services in respect of which the mark is registered out to which the licence does not extend.

Action by unincorporated body

(4) Where the owner of a registered certification mark is an unincorporated body, any action or proceeding to prevent unauthorized use of the mark may be brought by any member of that body on behalf of himself and all other members thereof. R.S., c. T-10, s. 23.

Registration of trade-mark confusing with certification mark

24. With the consent of the owner of a certification mark, a trade-mark confusing with the certification mark may, if it exhibits an appropriate difference, be registered by some other person to indicate that the wares or services in association with which it is used have been manufactured, sold, leased, hired or performed by him as one of the persons entitled to use the certification mark, but the registration thereof shall be expunged by the Registrar on the withdrawal at any time of the consent of the owner of the certification mark or on the cancellation of the registration of the certification mark. R.S., c. T-10, s. 24.

Descriptive certification mark

25. A certification mark descriptive of the place of origin of wares or services, and not confusing with any registered trade-mark, is registrable if the applicant is the administrative authority of a country, state, province or municipality including or forming part of the area indicated by the mark, or is a commercial association having an office or representative in that area, but the owner of any mark registered under this section shall permit the use of the mark in association with any wares or services

produced or performed in the area of which the mark is descriptive. R.S., c. T-10, s. 25.

REGISTER OF TRADE-MARKS

Register

26. (1) There shall be kept under the supervision of the Registrar a register of trade-marks and of transfers, disclaimers, amendments, judgments and orders relating to, and of registered users of, each registered trade-mark.

Information to be shown

(2) The register shall show, with reference to each registered trade-mark, the following:

- (a) the date of registration;
- (b) a summary of the application for registration;
- (c) a summary of all documents deposited with the application or subsequently thereto and affecting the rights to the trade-mark;
- (d) particulars of each renewal;
- (e) particulars of each change of name and address; and
- (f) such other particulars as this Act or the regulations require to be entered thereon. R.S., c. T-10, s. 26.

Register under *Unfair Competition Act*

27. (1) The register kept under the *Unfair Competition Act*, chapter 274 of the Revised Statutes of Canada, 1952, forms part of the register kept under this Act and, subject to subsection 44(2), no entry made therein, if properly made according to the law in force at the time it was made, is subject to be expunged or amended only because it might not properly have been made pursuant to this Act.

Trade-marks registered before *Unfair Competition Act*

(2) Trade-marks on the register on September 1, 1932 shall be treated as design marks or word marks as defined in the *Unfair Competition Act*, chapter 274 of the Revised Statutes of Canada, 1952, according to the following rules:

- (a) any trade-mark consisting only of words or numerals or both without any indication of a special form or appearance shall be deemed to be a word mark;
- (b) any other trade-mark consisting only of words or numerals or both shall be deemed to be a word mark if at the date of its registration the words or numerals or both

would have been registrable independently of any defined special form or appearance and shall also be deemed to be a design mark for reading matter presenting the special form or appearance defined;

(c) any trade-mark including words or numerals or both in combination with other features shall be deemed

(i) to be a design mark having the features described in the application therefor but without any meaning being attributed to the words or numerals, and

(ii) to be a word mark if and so far as it would at the date of registration have been registrable independently of any defined form or appearance and without being combined with any other feature; and

(d) any other trade-mark shall be deemed to be a design mark having the features described in the application therefor.

Trade-marks registered under *Unfair Competition Act*

(3) Trade-marks registered under the *Unfair Competition Act*, chapter 274 of the Revised Statutes of Canada, 1952, shall, in accordance with their registration, continue to be treated as design marks or word marks as defined in that Act. R.S., c. T-10, s. 26.

Indexes

28. There shall be kept under the supervision of the Registrar

- (a) an index of registered trade-marks;
- (b) an index of trade-marks in respect of which applications for registration are pending;
- (c) an index of applications that have been abandoned or refused;
- (d) an index of the names of owners of registered trade-marks;
- (e) an index of the names of applicants for the registration of trade-marks; and
- (f) an index of the names of registered users. R.S., c. T-10, s. 27.

Register open
to inspection

29. Subject to subsection 50(6), the register, the documents on which the entries therein are based, all applications, including those abandoned, and the indexes shall be open to public inspection during business hours and the Registrar shall, on request and payment of the fee prescribed therefor, furnish a copy certified by him of any entry in the register or indexes, or of any of those documents or applications. R.S., c. T-10, s. 28.

APPLICATIONS FOR REGISTRATION OF
TRADE-MARKS

Content of
application

30. An applicant for the registration of a trade-mark shall file with the Registrar an application containing

- (a) a statement in ordinary commercial terms of the specific wares or services in association with which the mark has been or is proposed to be used;
- (b) in the case of a trade-mark that has been used in Canada, the date from which the applicant or his named predecessors in title, if any, have so used the trade-mark in association with each of the general classes of wares or services described in the application;
- (c) in the case of a trade-mark that has not been used in Canada but is made known in Canada, the name of a country of the Union in which it has been used by the applicant or his named predecessors in title, if any, and the date from and the manner in which the applicant or named predecessors in title have made it known in Canada in association with each of the general classes of wares or services described in the application;
- (d) in the case of a trade-mark that is the subject in another country of the Union of a registration or an application for registration by the applicant or his named predecessor in title on which the applicant bases his right to registration, particulars of the application or registration and, if the trade-mark has neither been used in Canada nor made known in Canada, the name of a country in which the trade-mark has been used by the applicant or his named predecessor in title, if any, in association with each of the general classes

of wares or services described in the application;

(e) in the case of a proposed trade-mark, where the application is not accompanied by an application for registration of a person as a registered user, a statement that the applicant intends to use the trade-mark in Canada;

(f) in the case of a certification mark, particulars of the defined standard that the use of the mark is intended to indicate and a statement that the applicant is not engaged in the manufacture, sale, leasing or hiring of wares or the performance of services such as those in association with which the certification mark is used;

(g) the address of the applicant's principal office or place of business in Canada, if any, and if the applicant has no office or place of business in Canada, the address of his principal office or place of business abroad and the name and address in Canada of a person or firm to whom any notice in respect of the application or registration may be sent, and on whom service of any proceedings in respect of the application or registration may be given or served with the same effect as if they had been given to or served on the applicant or registrant himself;

(h) unless the application is for the registration only of a word or words not depicted in a special form, a drawing of the trade-mark and such number of accurate representations of the trade-mark as may be prescribed; and

(i) a statement that the applicant is satisfied that he is entitled to use the trade-mark in Canada in association with the wares or services described in the application. R.S., c. T-10, s. 29.

Applications
based on
registrations
abroad

31. (1) An applicant whose right to registration of a trade-mark is based on a registration of the trade-mark in another country of the Union shall, before the date of advertisement of his application in accordance with section 37, furnish a copy of the registration certified by the office in which it was made, together with a translation thereof into English or French if it

is in any other language, and such other evidence as the Registrar may require to establish fully his right to registration under this Act.

Evidence required in certain cases.

(2) An applicant whose trade-mark has been duly registered in his country of origin and who claims that the trade-mark is registrable under paragraph 14(1)(b) shall furnish such evidence as the Registrar may require by way of affidavit or statutory declaration establishing the circumstances on which he relies, including the length of time during which the trade-mark has been used in any country. R.S., c. T-10, s. 19.

Further information in certain cases.

32. (1) An applicant who claims that his trade-mark is registrable under subsection 12(2) or section 13 shall furnish the Registrar with evidence by way of affidavit or statutory declaration establishing the extent to which and the time during which the trade-mark has been used in Canada and with any other evidence that the Registrar may require in support of the claim.

Registration to be restricted.

(2) The Registrar shall, having regard to the evidence adduced, restrict the registration to the wares or services in association with which the trade-mark is shown to have been so used as to have become distinctive and to the defined territorial area in Canada in which the trade-mark is shown to have become distinctive. R.S., c. T-10, s. 31.

Applications by trade unions, etc.

33. Every trade union or commercial association that applies for the registration of a trade-mark may be required to furnish satisfactory evidence that its existence is not contrary to the laws of the country in which its headquarters are situated. R.S., c. T-10, s. 32.

Date of application abroad deemed date of application in Canada.

34. When an application for the registration of a trade-mark has been made in any country of the Union other than Canada and an application is subsequently made in Canada for the registration for use in association with the same kind of wares or services of the same or substantially the same trade-mark, by the same applicant or his successor in title, the date of filing of the application in the other country is deemed to be the date of filing of the application in Canada, and the applicant is entitled to

priority in Canada accordingly notwithstanding any intervening use in Canada or marking known in Canada or any intervening application or registration if

(a) the application in Canada, including or accompanied by a declaration setting out the date on which and the country of the Union in which the earliest application was filed for the registration of the same or substantially the same trade-mark for use in association with the same kind of wares or services, is filed within a period of six months from that date, which period shall not be extended;

(b) the applicant or, if the applicant is a transferee, his predecessor in title by whom any earlier application was filed in any country of the Union was at the date of the application a citizen or national of or domiciled in that country or had therein a real and effective industrial or commercial establishment; and

(c) the applicant, within three months after filing the application in Canada, furnishes a copy of every prior application relied on, certified by the office in which it was filed, together with a certificate by that office of the date on which it was filed therein, translations of these documents into English or French, if they are in any other language, and subsequently furnishes as required by the Registrar any other evidence necessary to establish fully his right to priority. R.S., c. T-10, s. 33.

Disclaimer.

35. The Registrar may require an applicant for registration of a trade-mark to disclaim the right to the exclusive use apart from the trade-mark of such portion of the trade-mark as is not independently registrable, but the disclaimer does not prejudice or affect the applicant's rights then existing or thereafter arising in the disclaimed matter, nor does the disclaimer prejudice or affect the applicant's right to registration on a subsequent application if the disclaimed matter has then become distinctive of the applicant's wares or services. R.S., c. T-10, s. 34.

Abandonment.

36. Where, in the opinion of the Registrar, an applicant is in default in the prosecution of

an application filed under this Act or any Act relating to trade-marks in force prior to July 1, 1954, the Registrar may, after giving notice to the applicant of the default, treat the application as abandoned unless the default is remedied within the time specified in the notice. R.S., c. T-10, s. 35.

When applications to be refused

37. (1) The Registrar shall refuse an application for the registration of a trade-mark if he is satisfied that

- (a) the application does not conform to the requirements of section 30,
- (b) the trade-mark is not registrable, or
- (c) the applicant is not the person entitled to registration of the trade-mark because it is confusing with another trade-mark for the registration of which an application is pending.

and where the Registrar is not so satisfied, he shall cause the application to be advertised in the manner prescribed.

Notice to applicant

(2) The Registrar shall not refuse any application without first notifying the applicant of his objections thereto and his reasons for those objections, and giving the applicant adequate opportunity to answer those objections.

Doubtful cases

(3) Where the Registrar, by reason of a registered trade-mark, is in doubt whether the trade-mark claimed in the application is registrable, he shall, by registered letter, notify the owner of the registered trade-mark of the advertisement of the application. R.S., c. T-10, s. 36.

Statements of opposition

38. (1) Within one month from the advertisement of an application for the registration of a trade-mark, any person may, on payment of the prescribed fee, file a statement of opposition with the Registrar.

Grounds

(2) A statement of opposition may be based on any of the following grounds:

- (a) that the application does not conform to the requirements of section 30,
- (b) that the trade-mark is not registrable;
- (c) that the applicant is not the person entitled to registration of the trade-mark; or
- (d) that the trade-mark is not distinctive.

Current

(3) A statement of opposition shall set out (a) the grounds of opposition in sufficient detail to enable the applicant to reply there-to; and

(b) the address of the opponent's principal office or place of business in Canada, if any, and if the opponent has no office or place of business in Canada, the address of his principal office or place of business abroad and the name and address in Canada of a person or firm on whom service of any document in respect of the opposition may be made with the same effect as if it had been served on the opponent himself.

Frivolous opposition

(4) If the Registrar considers that the opposition does not raise a substantial issue for decision, he shall reject it and shall give notice of his decision to the opponent.

Substantial issue

(5) If the Registrar considers that the opposition raises a substantial issue for decision, he shall forward a copy of the statement of opposition to the applicant.

Counter statement

(6) Within the prescribed time after a statement of opposition has been forwarded to him, the applicant may file a counter statement with the Registrar and serve a copy on the opponent in the manner prescribed, and if he does not file and serve a counter statement within the prescribed time, he shall be deemed to have abandoned his application.

Evidence and hearing

(7) Both the opponent and the applicant shall be given an opportunity, in the manner prescribed, to submit the evidence on which they rely and to be heard by the Registrar if they so desire.

Decision

(8) After hearing the parties, if so required and considering the evidence, the Registrar shall refuse the application or reject the opposition and notify the parties of his decision and his reasons therefor. R.S., c. T-10, s. 37; 1976-77, c. 28, s. 44; 1984, c. 40, s. 70.

When application to be allowed

39. (1) When an application for the registration of a trade-mark either has not been opposed and the time for the filing of a statement of opposition has expired or it has been opposed and the opposition has been decided finally in favour of the applicant, the Registrar thereupon shall allow it.

No extension of time for opposition

(2) The Registrar shall not extend the time for filing a statement of opposition with respect to any application that has been allowed. R.S., c. T-10, s. 38.

REGISTRATION OF TRADE-MARKS

Registration of trade-marks

40. (1) When an application for registration of a trade-mark other than a proposed trade-mark is allowed, the Registrar shall thereupon register the trade-mark and issue a certificate of its registration.

Proposed trade-mark

(2) When an application for registration of a proposed trade-mark is allowed, the Registrar shall give notice to the applicant accordingly and shall register the trade-mark and issue a certificate of its registration on receipt of a declaration that the applicant, his successor in title or a person approved as a registered user under subsection 50(7) has commenced the use of the trade-mark in Canada in association with the wares or services specified in the application.

Abandonment of application

(3) If the applicant for registration of a proposed trade-mark fails to file the declaration referred to in subsection (2) within six months after the notice by the Registrar referred to in subsection (2), his application shall be deemed to be abandoned.

Form and effect

(4) Registration of a trade-mark shall be made in the name of the applicant therefor or his transferee, and the day on which registration is made shall be entered on the register, and the registration takes effect on that day. R.S., c. T-10, s. 39.

AMENDMENT OF THE REGISTER

Amendments to register

41. (1) The Registrar may, on application by the registered owner of a trade-mark made in the prescribed manner, make any of the following amendments to the register:

- correct any error or enter any change in the name, address or description of the registered owner or of his representative for service in Canada;
- cancel the registration of the trade-mark;

(c) amend the statement of the wares or services in respect of which the trade-mark is registered;

(d) amend the particulars of the defined standard that the use of a certification mark is intended to indicate; or

(e) enter a disclaimer that does not in any way extend the rights given by the existing registration of the trade-mark.

Cancellation

(2) An application to extend the statement of wares or services in respect of which a trade-mark is registered has the effect of an application for registration of the trade-mark in respect of the wares or services specified in the application for amendment. R.S., c. T-10, s. 40.

Representative for service

42. (1) The registered owner of a trade-mark who has no office or place of business in Canada shall name another representative for service in place of the latest recorded representative or supply a new and correct address of the latest recorded representative on notice from the Registrar that the latest recorded representative has died or that a letter addressed to him at the latest recorded address and sent by ordinary mail has been returned undelivered.

Change of address

(2) When, after the dispatch of the notice referred to in subsection (1) by the Registrar, no new nomination is made or no new and correct address is supplied by the registered owner within three months, the Registrar or the Federal Court may dispose of any proceedings under this Act without requiring service on the registered owner of any process therein. R.S., c. T-10, s. 41; R.S., c. 10(2nd Supp.), s. 64.

Additional representations

43. The registered owner of any trade-mark shall furnish such additional representations thereof as the Registrar may by notice demand and, if he fails to comply with that notice, the Registrar may by a further notice, fix a reasonable time after which, if the representations are not furnished, he may expunge the registration of the trade-mark. R.S., c. T-10, s. 42.

Notice for information

44. (1) The Registrar may at any time, and shall at the request of any person who pays the prescribed fee, by notice in writing require the registered owner of any trade-mark that was on

the register on July 1, 1954 to furnish him within three months from the date of the notice with the information that would be required on an application for the registration of the trade-mark made at the date of the notice.

Amendments to register

(2) The Registrar may amend the registration of the trade-mark in accordance with the information furnished to him under subsection (1).

Failure to give information

(3) Where the information required by subsection (1) is not furnished, the Registrar shall by a further notice fix a reasonable time after which, if the information is not furnished, he may expunge the registration of the trade-mark. R.S., c. T-10, s. 43.

Registrar may require evidence of use

45. (1) The Registrar may at any time and, at the written request made after three years from the date of the registration of a trade-mark by any person who pays the prescribed fee shall, unless he sees good reason to the contrary, give notice to the registered owner of the trade-mark requiring him to furnish within three months an affidavit or a statutory declaration showing, with respect to each of the wares or services specified in the registration, whether the trade-mark is in use in Canada and, if not, the date when it was last so in use and the reason for the absence of such use since that date.

Form of evidence

(2) The Registrar shall not receive any evidence other than the affidavit or statutory declaration, but may hear representations made by or on behalf of the registered owner of the trade-mark or by or on behalf of the person at whose request the notice was given.

Effect of non-use

(3) Where, by reason of the evidence furnished to him or the failure to furnish any evidence, it appears to the Registrar that a trade-mark, either with respect to all of the wares or services specified in the registration or with respect to any of those wares or services, is not in use in Canada and that the absence of use has not been due to special circumstances that excuse the absence of use, the registration of the trade-mark is liable to be expunged or amended accordingly.

Notice to renew

(4) When the Registrar reaches a decision whether or not the registration of a trade-mark ought to be expunged or amended, he shall give notice of his decision with the reasons therefor to the registered owner of the trade-mark and to the person at whose request the notice referred to in subsection (1) was given.

Notice to Registrar

(3) The Registrar shall act in accordance with his decision if no appeal therefrom is taken within the time limited by this Act or, if an appeal is taken, shall act in accordance with the final judgment given in the appeal. R.S., c. T-10, s. 44, 1980-81-82-83, c. 47, s. 46, 1984, c. 40, s. 70.

RENEWAL OF REGISTRATIONS

Renewal

46. (1) The registration of a trade-mark that is on the register by virtue of this Act is subject to renewal within a period of fifteen years from the day of the registration or last renewal.

Notice to renew

(2) If the registration of a trade-mark has been on the register without renewal for the period specified in subsection (1) less four months, the Registrar shall send a notice to the registered owner thereof and his representative for service, if any, stating that if within four months from the date of the notice the prescribed renewal fee is not paid, the registration will be expunged.

Failure to renew

(3) If within the period specified in the notice, which shall not be extended, the prescribed renewal fee is not paid, the Registrar shall expunge the registration.

Effective date of renewal

(4) When the prescribed fee for a renewal of any trade-mark registration under this section is paid within the time limited for the payment thereof, the renewal takes effect as of the day next following the expiration of the period specified in subsection (1). R.S., c. T-10, s. 45.

EXTENSIONS OF TIME

Extensions of time

47. (1) If, in any case, the Registrar is satisfied that the circumstances justify an extension of the time fixed by this Act or prescribed by the regulations for the doing of any act, he may, except as in this Act otherwise provided, extend the time after such notice to other persons and on such terms as he may direct.

Trade-marks

Continued

(2) An extension applied for after the expiration of the time fixed for the doing of an act or the time extended by the Registrar under subsection (1) shall not be granted unless the prescribed fee is paid and the Registrar is satisfied that the failure to do the act or apply for the extension within that time or the extended time was not reasonably avoidable. R.S., c. T-10, s. 46.

TRANSFER

Trade-mark transferable

48. (1) A trade-mark, whether registered or unregistered, is transferable, and deemed always to have been transferable, either in connection with or separately from the goodwill of the business and in respect of either all or some of the wares or services in association with which it has been used.

Where two or more persons interested

(2) Nothing in subsection (1) prevents a trade-mark from being held not to be distinctive if as a result of a transfer thereof there subsisted rights in two or more persons to the use of confusing trade-marks and the rights were exercised by those persons.

Registration of transfer

(3) The Registrar shall register the transfer of any registered trade-mark on being furnished with evidence satisfactory to him of the transfer and the information that would be required by paragraph 30(g) in an application by the transferee to register the trade-mark. R.S., c. T-10, s. 47.

CHANGE OF PURPOSE IN USE OF MARK

Change of purpose

49. If a mark is used by a person as a trade-mark for any of the purposes or in any of the manners mentioned in the definition "certification mark" or "trade-mark" in section 2, it shall not be held invalid merely on the ground that the person or a predecessor in title uses it or has used it for any other of those purposes or in any other of those manners. R.S., c. T-10, s. 48.

REGISTERED USERS

Registered user

50. (1) A person other than the owner of a registered trade-mark may be registered as a registered user thereof for all or any of the wares or services for which it is registered.

Definition of "permitted use"

(2) The use of a registered trade-mark by a registered user thereof in accordance with the terms of his registration as such in association with wares or services manufactured, sold, leased, hired or performed by him, or the use of a proposed trade-mark as provided in subsection 40(2) by a person approved as a registered user thereof, is in this section referred to as the "permitted use" of the trade-mark.

Effect of permitted use

(3) The permitted use of a trade-mark has the same effect for all purposes of this Act as a use thereof by the registered owner.

Owner may be required to take proceedings

(4) Subject to any agreement subsisting between the parties thereto, a registered user of a trade-mark may call on the owner thereof to take proceedings for infringement thereof, and, if the owner refuses or neglects to do so within two months after being so called on, the registered user may institute proceedings for infringement in his own name as if he were the owner, making the owner a defendant, but an owner so added as defendant is not liable for any costs unless he takes part in the proceedings.

Application

(5) Concurrently with or at any time after the filing of an application for the registration of a trade-mark, an application for the registration of a person as a registered user of the trade-mark may be made to the Registrar in writing by that person and by the owner of the trade-mark, and the applicants shall furnish the Registrar in writing with

- (a) particulars of the relationship, existing or proposed, between them, including particulars of the degree of control by the owner over the permitted use that their relationship will confer;
- (b) a statement of the wares or services for which registration is proposed;
- (c) particulars of any conditions or restrictions proposed with respect to the characteristics of the wares or services, to the mode or place of permitted use or to any other matter;
- (d) information as to the proposed duration of the permitted use; and

	(e) such further documents, information or evidence as may be required by the Registrar.		(c) by the Federal Court on the application of any person, of which notice is served on the registered owner and all registered users, on any of the following grounds:
Secrets	(6) The Registrar shall, if so required by an applicant under subsection (5), take steps to ensure that any document, information or evidence furnished for the purpose of that application, other than matter entered in the register, is not disclosed to any other person except by order of a court.		(i) that the registered user has used the trade-mark otherwise than by way of the permitted use, or in such a way as to cause, or to be likely to cause, deception or confusion,
Registration	(7) The Registrar may, pursuant to an application under subsection (5), approve a person as a registered user of the trade-mark for any of the proposed wares or services described in the application, subject to any conditions or restrictions that he considers proper, if he is satisfied that in all the circumstances the use of the trade-mark in association with the wares or services by the proposed registered user would not be contrary to the public interest.		(ii) that the owner or the registered user misrepresented or failed to disclose a fact that if accurately represented or disclosed would have justified the Registrar in refusing the application for registration of the registered user,
Term of registration	(8) When a person has been approved as a registered user of a trade-mark, the Registrar shall register him as such forthwith if the trade-mark is registered and, if the trade-mark is not registered, then concurrently with its registration, and shall give notice of the registration to any other registered user of the trade-mark.	No right to assign	(iii) that the circumstances have changed since the date of the registration in such a way that at the date of the application for cancellation of the registration they would have justified the Registrar in refusing the application for registration of the registered user, or
Variation of registration	(9) The registration of a person as a registered user of a trade-mark may be varied by the Registrar with respect to the wares or services for which, or any conditions or restrictions subject to which, it has effect, on the application in writing of the registered owner of the trade-mark and not less than one month after giving notice of the application to that person and all other registered users, if the Registrar is satisfied that in all the circumstances the variation would not be contrary to the public interest.	Person adversely affected	(iv) that the registration ought not to have been effected having regard to rights vested in the applicant by virtue of a contract in the performance of which he is interested.
Cancellation	(10) The registration of a person as a registered user of a trade-mark may be cancelled, (a) by the Registrar on the application in writing of the registered owner or the registered user of the trade-mark; (b) by the Registrar on his own motion in respect of any wares or services for which the trade-mark is no longer registered, or	Use of trade-mark by related companies	(11) Nothing in this section confers on a registered user of a trade-mark any transferable right to the use of the trade-mark.
			(12) The Registrar shall not exercise any discretionary power under this section adversely in respect of a person who will be affected by the exercise of the power without giving that person an opportunity to be heard personally or by his agent. R.S., c. T-10, s. 49; R.S., c. 10(2nd Supp.), s. 64.
			51. (1) Where a company and the owner of a trade-mark that is used in Canada by that owner in association with a pharmaceutical preparation are related companies, the use by the company of the trade-mark, or a trade-mark confusing therewith, in association with a pharmaceutical preparation that at the time of that use or at any time thereafter, (a) is acquired by a person directly or indirectly from the company, and (b) is sold, distributed or advertised for sale in Canada in a package bearing the name of

the company and the name of that person as the distributor thereof,

has the same effect, for all purposes of this Act, as a use of the trade-mark or the confusing trade-mark, as the case may be, by that owner.

Where
difference in
subsections

(2) Subsection (1) does not apply to any use of a trade-mark or a confusing trade-mark by a company referred to in that subsection in association with a pharmaceutical preparation after such time, if any, as that pharmaceutical preparation is declared by the Minister of National Health and Welfare, by notice published in the *Canada Gazette*, to be sufficiently different in its composition from the pharmaceutical preparation in association with which the trade-mark is used in Canada by the owner referred to in subsection (1) as to be likely to result in a hazard to health.

Definition of
"pharmaceuti-
cal prepara-
tion"

(3) In this section, "pharmaceutical preparation" includes

(a) any substance or mixture of substances manufactured, sold or represented for use in

(i) the diagnosis, treatment, mitigation or prevention of a disease, disorder or abnormal physical state, or the symptoms thereof, in humans or animals, or

(ii) restoring, correcting or modifying organic functions in humans or animals, and

(b) any substance to be used in the preparation or production of any substance or mixture of substances described in paragraph (a),

but does not include any such substance or mixture of substances that is the same or substantially the same as a substance or mixture of substances that is a proprietary medicine within the meaning from time to time assigned to that expression by regulations made pursuant to the *Food and Drugs Act, R.S., c. T-10, s. 50, 1974-75-76, c. 43, s. 2.*

LEGAL PROCEEDINGS

5

Custody of
offending wares

52. (1) Where it is made to appear to a court of competent jurisdiction that any registered trade-mark or any trade-name has been applied to any wares that have been imported into Canada or are about to be distributed in Canada in such a manner that the distribution of the wares would be contrary to this Act, or that any indication of a place of origin has been unlawfully applied to any wares, the court may make an order for the interim custody of the wares, pending a final determination of the legality of their importation or distribution in an action commenced within such time as is prescribed by the order.

Security

(2) Before an order is made under subsection (1), the plaintiff or petitioner shall be required to furnish security, in such amount as the court may fix, to answer any damages that may by reason of the order be sustained by the owner or consignee of the wares and for any amount that may become chargeable against the wares while they remain in custody under the order.

Lien for
charges

(3) Where, by the judgment in any action under this section finally determining the legality of the importation or distribution of the wares, their importation or distribution is forbidden, either absolutely or on condition, any lien for charges against them that arose prior to the date of an order made under this section has effect only so far as may be consistent with the due execution of the judgment.

Prohibition of
imports

(4) Where in any action under this section the court finds that the importation is or the distribution would be contrary to this Act, it may make an order prohibiting the future importation of wares to which the trade-mark, trade-name or indication of origin has been applied.

By whom
applications
made

(5) Any order under subsection (1) may be made on the application of any person interested either in an action or otherwise and either on notice or *ex parte*. R.S., c. T-10, s. 52

Power of court
to grant relief

53. Where it is made to appear to a court of competent jurisdiction that any act has been done contrary to this Act, the court may make any such order as the circumstances require, including provision for relief by way of injunction and the recovery of damages or profits, and may give directions with respect to the disposition of any offending wares, packages, labels and advertising material and of any dies used in connection therewith, R.S., c. T-10, s. 53.

Evidence

54. (1) Evidence of any document in the official custody of the Registrar or of any extract therefrom may be given by the production of a copy thereof purporting to be certified to be true by the Registrar.

idem

(2) A copy of any entry in the register purporting to be certified to be true by the Registrar is evidence of the facts set out therein.

idem

(3) A copy of the record of the registration of a trade-mark purporting to be certified to be true by the Registrar is evidence of the facts set out therein and that the person named therein as owner is the registered owner of the trade-mark for the purposes and within the territorial area therein defined.

idem

(4) A copy of any entry made or documents filed under the authority of any Act in force before July 1, 1954 relating to trade-marks, certified under the authority of that Act, is admissible in evidence and has the same probative force as a copy certified by the Registrar under this Act as provided in this section, R.S., c. T-10, s. 54.

Jurisdiction of
Federal Court

55. The Federal Court has jurisdiction to entertain any action or proceeding for the enforcement of any of the provisions of this Act or of any right or remedy conferred or defined thereby, R.S., c. T-10, s. 55; R.S., c. 10(2nd Supp.), s. 64.

Appeal

56. (1) An appeal lies to the Federal Court from any decision of the Registrar under this Act within two months from the date on which notice of the decision was dispatched by the Registrar or within such further time as the Court may allow, either before or after the expiration of the two months.

Procedure

(2) An appeal under subsection (1) shall be made by way of notice of appeal filed with the Registrar and in the Federal Court.

Notice to owner

(3) The appellant shall, within the time limited or allowed by subsection (1), send a copy of the notice by registered mail to the registered owner of any trade-mark that has been referred to by the Registrar in the decision complained of and to every other person who was entitled to notice of the decision.

Public notice

(4) The Federal Court may direct that public notice of the hearing of an appeal under subsection (1) and of the matters at issue therein be given in such manner as it deems proper.

Additional
evidence

(5) On an appeal under subsection (1), evidence in addition to that adduced before the Registrar may be adduced and the Federal Court may exercise any discretion vested in the Registrar, R.S., c. T-10, s. 56; R.S., c. 10(2nd Supp.), s. 64.

Exclusive
jurisdiction of
Federal Court

57. (1) The Federal Court has exclusive original jurisdiction, on the application of the Registrar or of any person interested, to order that any entry in the register be struck out or amended on the ground that at the date of the application the entry as it appears on the register does not accurately express or define the existing rights of the person appearing to be the registered owner of the mark.

Restriction

(2) No person is entitled to institute under this section any proceeding calling into question any decision given by the Registrar of which that person had express notice and from which he had a right to appeal, R.S., c. T-10, s. 57; R.S., c. 10(2nd Supp.), s. 64.

How proceed-
ings instituted

58. An application under section 57 shall be made either by the filing of an originating notice of motion, by counter-claim in an action for the infringement of the trade-mark, or by statement of claim in an action claiming additional relief under this Act, R.S., c. T-10, s. 58.

Notice to be
set out grounds

59. (1) Where an appeal is taken under section 56 by the filing of a notice of appeal, or an application is made under section 57 by the filing of an originating notice of motion, the notice shall set out full particulars of the grounds on which relief is sought.

Rec-19

(2) Any person on whom a copy of the notice described in subsection (1) has been served and who intends to contest the appeal or application, as the case may be, shall file and serve within the prescribed time or such further time as the court may allow a reply setting out full particulars of the grounds on which he relies.

Hearing

(3) The proceedings on an appeal or application shall be heard and determined summarily on evidence adduced by affidavit unless the court otherwise directs, in which event it may order that any procedure permitted by its rules and practice be made available to the parties, including the introduction of oral evidence generally or in respect of one or more issues specified in the order. R.S., c. T-10, s. 59.

Registrar to transmit documents

60. Subject to subsection 50(6), when any appeal or application has been made to the Federal Court under any of the provisions of this Act, the Registrar shall, at the request of any of the parties to the proceedings and the payment of the prescribed fee, transmit to the Court all documents on file in his office relating to the matters in question in those proceedings, or copies thereof certified by him. R.S., c. T-10, s. 60; R.S., c. 10(2nd Supp.), s. 64.

Judgments to be filed

61. An officer of the Registry of the Federal Court shall file with the Registrar a certified copy of every judgment or order made by the Federal Court or by the Supreme Court of Canada relating to any trade-mark on the register. R.S., c. T-10, s. 62; R.S., c. 10(2nd Supp.), s. 65.

GENERAL

Administration

62. This Act shall be administered by the Minister of Consumer and Corporate Affairs. R.S., c. T-10, s. 63.

Registrar

63. (1) There shall be a Registrar of Trade-marks, appointed by the Governor in Council, to hold office during pleasure, who shall be paid such annual salary as the Governor in Council determines and shall be responsible to the Deputy Minister of Consumer and Corporate Affairs.

Acting registrar

(2) When the Registrar is absent or unable to act or when the office of Registrar is vacant, his powers shall be exercised and his duties and functions performed in the capacity of acting

registrar by such other officer as may be designated by the Minister of Consumer and Corporate Affairs.

Appellate

(3) The Registrar may, after consultation with the Minister, delegate to any person he deems qualified any of his powers, duties and functions under this Act, except the power to delegate under this subsection.

Appeal

(4) Any decision under this Act of a person authorized to make the decision pursuant to subsection (3) may be appealed in the like manner and subject to the like conditions as a decision of the Registrar under this Act. R.S., c. T-10, s. 63; 1984, c. 40, s. 70.

Publication of registrations

64. The Registrar shall cause to be published periodically particulars of the registrations made and extended from time to time under this Act, and shall in such publication give particulars of any rulings made by him that are intended to serve as precedents for the determination of similar questions thereafter arising. R.S., c. T-10, s. 64.

Regulations

65. The Governor in Council may make regulations for carrying into effect the purposes and provisions of this Act and, in particular, may make regulations with respect to the following matters:

- (a) the form of the register and of the indexes to be maintained pursuant to this Act, and of the entries to be made therein;
- (b) the form of applications to the Registrar;
- (c) the registration of transfers, licences, disclaimers, judgments or other documents relating to any trade-mark;
- (d) the form and contents of certificates of registration; and
- (e) the payment of fees to the Registrar and the amount thereof. R.S., c. T-10, s. 65.

Time limit deemed extended

66. (1) Where any time limit or period of limitation specified under or pursuant to this Act expires on a day when the Office of the Registrar of Trade-marks is closed for business, the time limit or period of limitation shall be deemed to be extended to the next day when the Office is open for business.

When Trade-marks Office closed for business

(2) The Office of the Registrar of Trade-marks shall be closed for business on Saturdays and holidays and on such other days as the

Minister by order declares that it shall be closed for business.

Publication

(3) Every order made by the Minister under subsection (2) shall be published in the *Trade-marks Journal* as soon as possible after the making thereof. R.S., c. T-10, s. 66.

APENDICE NUMERO TRES

CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 20 DE MARZO DE 1883.

TEXTO DE ESTOCOLMO DE 14 DE JULIO DE 1979.

Instrumento de ratificación del acta modificada del convenio de París para protección de la propiedad industrial del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1990, 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, y en Lisboa el 31 de octubre de 1958, hecho en Estocolmo el día 14 de julio de 1967.

Artículo 1. [Constitución de la Unión: Ambito de la propiedad industrial] 1) Los países a los cuales se aplica el presente convenio se constituyen en Unión para la protección de la propiedad industrial.

2) La protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o de denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal.

3) La propiedad se entiende en su acepción más amplia y se aplica no sólo a la industria y al comercio propiamente dichos, sino también al dominio de las industrias agrícolas y extractivas y a todos los productos fabricados o naturales; por ejemplo: vinos, granos, hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, aguas minerales, cervezas, flores, harinas.

4) Entre las patentes de invención se incluyen las diversas especies de patentes industriales admitidas por las legislaciones de los países de la Unión, tales como patentes de importación, patentes de perfeccionamiento, patentes y certificados de adición, etc.

Artículo 2. [Trato nacional a los nacionales de los países de la Unión]. 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 refiere a la protección de la propiedad industrial, de las ventajas que las leyes respectivas concedan actualmente o en el futuro a sus nacionales, todo ello sin perjuicio de los derechos, especialmente previstos por el presente convenio. En consecuencia, aquellos tendrán la misma protección que estos y el mismo recurso legal contra cualquier ataque a sus derechos, siempre y cuando cumplan las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales.

2) Ello no obstante, ninguna condición de domicilio o de establecimiento en el país donde la protección se reclame podrá ser exigida a los nacionales de los países de la Unión para gozar de algunos de los derechos de propiedad industrial.

3) Quedan expresamente reservadas las disposiciones de la legislación de cada uno de los países de la Unión relativas al procedimiento judicial y administrativo y a la competencia, así como a la elección de domicilio o a la constitución de un mandatario, que sean exigidas por las leyes de propiedad industrial.

Artículo 3. [Asimilación de determinadas categorías de personas a los nacionales de los países de la Unión] Quedan asimilados a los nacionales de los países de la Unión aquellos nacionales de países que no forman 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.

Artículo 5. sección C y D.

C: [Marcas: Falta de utilización, formas diferentes, empleo por copropietarios]. 1) Si en un país fuere obligatoria la utilización de la marca registrada, el registro no podrá ser anulado sino después de un plazo equitativo y si el interesado no justifica las causas de su inacción.

2) El empleo de una marca de fábrica o de comercio por el propietario, bajo una forma que difiera por elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma en que ésta ha sido registrada en uno de los países de la Unión, no ocasionará la invalidación del registro ni disminuirá la protección concedida a la marca.

3) El empleo simultáneo de la misma marca sobre productos idénticos o similares, por establecimientos industriales o comerciales considerados como copropietarios de la marca según las disposiciones de la ley nacional del país donde la protección se reclama, no impedirá el registro ni disminuirá en manera alguna la protección concedida a dicha marca en cualquier país de la Unión en tanto que dicho empleo no tenga por efecto inducir al público a error y que no sea contrario al interés público.

D: [Patentes, modelos de utilidad, marcas, dibujos y modelos industriales: Signos y menciones]. Ningún signo o mención de patente, de modelo de utilidad, de registro de la marca de fábrica o de comercio o de depósito de dibujo o modelo industrial se exigirá sobre el producto para el reconocimiento del derecho.

Artículo 6. [Marcas: Condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países]. 1. Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional.

2) Sin embargo, 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.

3) Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen.

Artículo 6. Bis. [Marcas notoriamente conocidas].

1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si el país de origen lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal manera notoriamente conocida o una susceptible de crear confusión con ésta.

2) Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha de registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso.

3) No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe.

Artículo 6. Ter. [Marcas: prohibiciones en cuanto a los emblemas de Estado, signos oficiales de control y emblemas de organizaciones intergubernamentales] 1) a) Los países de la Unión acuerdan rehusar o anular el registro y prohibir, con medidas apropiadas, la utilización, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas de fábrica o de comercio, bien como elementos de las referidas marcas, de los escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado de los países de la Unión, signos y punzones oficiales de control y de garantía adoptados por ellos, así como toda imitación desde el punto de vista heráldico.

b) Las disposiciones que figuran en la letra a) que antecede se aplican igualmente a los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de las organizaciones internacionales intergubernamentales de las cuales uno o varios países de la Unión sean miembros, con excepción de los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones que hayan sido objeto de acuerdos internacionales en vigor destinados a asegurar su protección.

c) Ningún país de la Unión podrá ser obligado a aplicar las disposiciones que figuran en la letra b) que antecede en perjuicio de los titulares de derechos adquiridos de buena fe antes de la entrada en vigor, en ese país, del presente convenio. Los países de la Unión no estarán obligados a aplicar dichas disposiciones cuando la utilización o el registro considerado en la letra a) que antecede no sea de naturaleza tal que haga sugerir, en el espíritu del público, un vínculo entre la organización de que se trate y los escudos de armas, banderas, emblemas, siglas o denominaciones, o si esta utilización o registro no es verosímilmente de naturaleza tal que haga inducir a error al público sobre la existencia de un vínculo entre quien lo utiliza y la organización.

2) La prohibición de los signos y punzones oficiales de control y garantía se aplicará solamente en los casos en que las marcas que los contengan estén destinadas a ser utilizadas sobre mercancías del mismo genero o de un genero similar.

3) a) Para la aplicación de estas disposiciones, los países de la Unión acuerdan comunicarse recíprocamente, por mediación de la Oficina Internacional, la lista de los emblemas de Estado, signos, punzones oficiales de control y garantía que desean o desearan colocar, de manera absoluta o dentro de ciertos límites, bajo la protección del presente artículo, así como todas las modificaciones ulteriores introducidas en esta lista. Cada país de la Unión pondrá a disposición del público, en tiempo hábil, las listas notificadas.

Sin embargo, esta notificación no es obligatoria en lo que se refiere a las banderas de los Estados.

b) Las disposiciones que figuran en la letra b) del párrafo 1) del presente artículo no son aplicables sino a los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de las organizaciones internacionales intergubernamentales que éstas hayan comunicado a los países de la Unión por medio de la Oficina Internacional.

4) Todo país de la Unión podrá, en un plazo de doce meses a partir de la recepción de la notificación, transmitir por medio de la Oficina Internacional, al país o a la organización intergubernamental interesada, sus objeciones eventuales.

5) Para las banderas de Estado, las medidas, previstas en el párrafo 1) arriba mencionado, se aplicarán solamente a las marcas registradas después del 6 de noviembre de 1925.

6) Para los emblemas de Estado, que no sean banderas, para los signos y punzones oficiales de los países de la Unión y para los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de las organizaciones internacionales intergubernamentales, estas disposiciones sólo serán aplicadas a las marcas registradas después de los dos meses siguientes a la recepción de la notificación prevista en el párrafo 3) arriba mencionado.

7) En el caso de mala fe, los países tendrán la facultad de hacer anular incluso las marcas registradas antes del 6 de noviembre de 1925, que contengan emblemas de Estado, signos y punzones.

8) Los nacionales de cada país que estuviesen autorizados para usar los emblemas de Estado, signos y punzones de su país, podrán utilizarlos aunque exista semejanza con los de otro país.

9) Los países de la Unión se comprometen a prohibir el uso no autorizado, en el comercio de los escudos de armas de Estado de los otros países de la Unión, cuando este uso sea de naturaleza tal que induzca a error sobre el origen de los productos.

10) Las disposiciones que preceden no son óbice para el ejercicio, por los países, de la facultad de rehusar o invalidar, en conformidad al párrafo 3) de la sección b, del artículo 6o. quinquies, las marcas que contengan, sin autorización, escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado, o signos y punzones oficiales adoptados por un país de la Unión, así como los signos distintivos de las organizaciones intergubernamentales mencionadas en el párrafo 1) arriba indicado.

Artículo 6. Quater. [Marcas: Tránsferencia de la marca]. 1) Cuando conforme a la legislación de un país de la Unión la cesión de una marca no sea válida sino cuando haya tenido lugar al mismo tiempo de la transferencia de la empresa o del negocio al cual la marca pertenece, será suficiente para que esta validez se admita, que la parte de la empresa o del negocio situada en este país sea transmitida al cesionario con el derecho exclusivo de fabricar o vender ahí los productos que llevan la marca cedida.

2) Esta disposición no impone a los países de la Unión la obligación de considerar como válida la transferencia de toda marca cuyo uso por el cesionario fuere, de hecho, de naturaleza tal que adujera al público a error, en particular en lo que se refiere a la procedencia o naturaleza o las cualidades de los productos a los que se aplica la marca.

Artículo 6. Quinquies. [Marcas: protección de las marcas registradas en un país de la Unión en los demás países de la Unión; cláusula "tal cual es"] A. 1) Toda marca de fabrica o de comercio 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 las condiciones indicadas en el presente artículo. Estos países podrán antes de proceder al registro definitivo, exigir la presentación de un certificado de registro en el país de origen, expedido por la autoridad competente. No se exigirá legalización alguna para este certificado.

2) Será considerado como país de origen el país de la Unión donde el depositante tenga un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio, y si no tuviese un establecimiento de ese tipo en la Unión, el país de la Unión donde tenga su domicilio, y si no tuviese domicilio en la Unión, el país de su nacionalidad, en el caso de que sea nacional de un país de la Unión

B) Las marcas de fábrica o de comercio reguladas por el presente artículo no podrán ser rehusadas para su registro ni invalidadas más que en los casos siguientes:

1) Cuando sean capaces de afectar a derechos adquiridos por terceros en el país donde la protección se reclama.

2) Cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo, o 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, o que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama.

3) Cuando sean contrarias a la moral o al orden público y, en particular, cuando sean capaces de engañar al público, se entiende que una marca no podrá ser considerada contraria al orden público por el solo hecho de que no este conforme con cualquier disposición de la legislación sobre marcas, salvo en el caso de que esta disposición misma se refiera al orden público.

En todo caso queda reservada la aplicación del artículo 10 bis.

C). 1) Para apreciar si la marca es susceptible de protección se deberá tener en cuenta todas las circunstancias de hecho, principalmente la duración del uso de la marca.

2) No podrán ser rehusadas en los demás países de la Unión las marcas de fábrica o de comercio por el solo motivo de que difieran de las marcas protegidas en el país de origen sólo por elementos que no alteren el carácter distintivo y no afecten a la identidad de las marcas, en la forma en que las mismas han sido registradas en el citado país de origen.

D). Nadie podrá beneficiarse de las disposiciones del presente artículo si la marca para la que se reivindica la protección no ha sido registrada en el país de origen.

E) Sin embargo, en ningún caso, la renovación del registro de una marca en el país de origen implicará la obligación de renovar el registro en los otros países de la Unión donde la marca hubiese sido registrada.

F) Los depósitos de marcas efectuados en el plazo del artículo 4o. adquirirán el beneficio de prioridad, incluso cuando el registro en el país de origen no se efectúe sino después del término de dicho plazo.

Artículo 6. Sexies. [Marcas: de servicio]. Los países de la Unión se comprometen a proteger las marcas de servicio. No están obligados a prever el registro de estas marcas.

Artículo 6. Septies. [Marcas: registros efectuados por el agente o el representante del titular sin su autorización]. 1) Si el agente o el representante del que es titular de una marca en uno de los países de la Unión solicita, sin autorización de ese titular, el registro de esta marca a su propio nombre, en uno o varios de estos países, el titular tendrá derecho de oponerse al registro solicitado o reclamar la anulación o, si la ley del país lo permite, la transferencia a su favor del citado registro, a menos que este agente o representante justifique sus actuaciones.

2) El titular de la marca tendrá, en las condiciones indicadas en el párrafo 1) que antecede el derecho de oponerse a la utilización de su marca por su agente o representante, si no ha autorizado esta utilización.

3) Las legislaciones nacionales tienen la facultad de prever un plazo equitativo dentro del cual el titular de una marca deberá hacer valer los derechos previstos en el presente artículo.

Artículo 7. [Marcas: naturaleza del producto al que ha de aplicarse la marca]. La naturaleza del producto al que la marca de fábrica o de comercio ha de aplicarse no puede, en ningún caso, ser obstáculo para el registro de la marca.

Artículo 7. Bis. [Marcas: marcas colectivas]. 1) Los países de la Unión se comprometen a admitir el depósito y a proteger las marcas colectivas pertenecientes a colectividades cuya existencia no sea contraria a la ley del país de origen, incluso si estas colectividades no poseen un establecimiento industrial o comercial.

2) Cada país decidirá de las condiciones particulares bajo las cuales una marca colectiva ha de ser protegida y podrá rehusar la protección si esta marca es contraria al interés público.

3) Sin embargo, la protección de estas marcas no podrá ser rehusada a ninguna colectividad cuya existencia no sea contraria a la ley del país de origen, por el motivo de que no este

establecida en el país donde la protección se reclama o de que no se haya constituido conforme a la legislación del país.

Artículo 9. [Marcas, nombres comerciales; embargo a la importación, etc. de los productos que lleven ilícitamente una marca o un nombre comercial]. 1) Todo producto que lleve ilícitamente una marca de fábrica o de comercio o un nombre comercial, será embargado al importarse en aquellos países de la Unión en los cuales esta marca o este nombre comercial tengan derecho a la protección legal.

2) El embargo, se efectuará igualmente en el país en donde se haya hecho la aplicación ilícita o en el país donde haya sido importado el producto.

3) El embargo se efectuará a instancia del Ministerio Público, de cualquier otra autoridad competente, o de parte interesada, persona física o moral conforme a la legislación interna de cada país.

4) Las autoridades no estarán obligadas a efectuar el embargo en caso de tránsito.

5) Si la legislación de un país no admite el embargo en el momento de la importación, el embargo se sustituirá por la prohibición de importación o por el embargo en el interior.

6) Si la legislación de un país no admite ni el embargo en el momento de la importación, ni la prohibición de la importación, ni el embargo en el interior, y en espera de que dicha legislación se modifique en consecuencia estas medidas serán sustituidas por las acciones y medios que la ley de dicho país concediese en casos semejantes a los nacionales.

Artículo 10. Ter. [Marcas, nombres comerciales, indicaciones falsas, competencia desleal: recursos legales; derecho a proceder judicialmente] 1) los países de la Unión se comprometen a asegurar a los nacionales de los demás países de la Unión los recursos legales para reprimir eficazmente todos los actos previstos en los artículos 9, 10 y 10 bis.

2) Se comprometen a demás, a prever medidas que permitan a los sindicatos y asociaciones de representantes de los industriales, productores o comerciantes interesados y cuya existencia no sea contraria a las leyes de sus países, proceder judicialmente o ante las autoridades administrativas, para la represión de los actos previstos por los artículos 9, 10 y 10 bis, en la medida en que la ley del país donde la protección se reclama lo permita a los sindicatos y a las asociaciones de este país.

Artículo 11. [Inventiones, modelos de utilidad, dibujos y modelos industriales, marcas; protección temporaria en ciertas exposiciones internacionales] 1) Los países de la Unión concederán, conforme a su legislación interna, una protección temporaria a las invenciones patentables, a los modelos de utilidad, a los dibujos o modelos industriales, así como las marcas de fábrica o de comercio, para los productos que figuren en las exposiciones internacionales oficiales u oficialmente reconocidas, organizadas en el territorio de alguno de ellos.

2) Esta protección temporaria no prolongará los plazos del artículo 4. Si más tarde, el derecho de prioridad fuese invocado, la administración de cada país podrá contar el plazo a partir de la fecha de la introducción del producto en la exposición.

3) Cada país podrá exigir como prueba de la identidad del objeto expuesto y de la fecha de introducción, los documentos justificativos que juzgue necesario.

APENDICE NUMERO CUATRO

CLASIFICACION INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS.

Establecido en virtud del arreglo de Niza de 15 de junio de 1957.

Productos.

Clase 1. Productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, así como a la agricultura, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto; materias plásticas en estado bruto; abonos para la tierra; composiciones extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de metales; productos químicos destinados a conservar los alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria.

Clase 2. Colores, barnices, lacas; preservativos contra la herrumbre (antioxidantes) y el deterioro de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en estado bruto; metales en hoja y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas.

Clase 3. Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.

Clase 4. Aceites y grasas industriales; lubricantes; productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluida la gasolina para motores) y materias de alumbrado; bujías, mechas.

Clase 5. Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico; alimentos para bebés; emplastos, material para curas (apósitos); materias para empastar los dientes y para moldes; desinfectantes, productos para la destrucción de los animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

Clase 6. Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; cerrajería y ferretería metálica; tubos metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales.

Clase 7. Máquinas y máquinas-herramientas; motores (excepto para vehículos terrestres); acoplamientos y correas de transmisión (excepto para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas; incubadoras de huevos.

Clase 8. Herramientas e instrumentos impulsados manualmente; cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar.

Clase 9. Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medir, de señalización (balizamiento), de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o de imágenes; soportes de registros magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras,

maquinas calculadoras, equipo para el tratamiento de la información (proceso de datos) y los ordenadores: extintores.

Clase 10. Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios. miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura.

Clase 11. Aparatos de alumbrado de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias.

Clase 12. Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o marítima.

Clase 13. Armas de fuego; municiones y proyectiles; explosivos, fuegos artificiales.

Clase 14. Metales preciosos y sus aleaciones y objetos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clases; joyería, bisutería y piedras preciosas; relojería e instrumentos cronométricos.

Clase 15. Instrumentos de música.

Clase 16. Papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta, artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; maquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); naipes; caracteres de imprenta; clichés.

Clase 17. Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos en materias plásticas semi-elaboradas; materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar; tubos flexibles no metálicos.

Clase 18. Cuero e imitaciones de cuero; productos de esta materia no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baules y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería.

Clase 19. Materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos.

Clase 20. Muebles, espejos, marcos; productos no comprendidos en otras clases, de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o de materias plásticas.

Clase 21. Utensilios y recipientes para el menaje o la cocina (que no sean de metales preciosos ni chapados); peines y esponjas; cepillos (con excepción de pinceles); materiales para la fabricación de cepillos; materiales de limpieza; viruta de hierro (estropajo metálico, de acero); vidrio en bruto o semi-elaborado (con excepción del vidrio de construcción); cristalería, porcelana y loza, no comprendidos en otras clases.

Clase 22. Cuerdas, bramantes, redes, tiendas de campaña, toldos, velas, sacos (no comprendidos en otras clases); materias de relleno (con excepción del caucho o materias plásticas); materias textiles fibrosas, en bruto.

Clase 23. Hilos para uso textil.

Clase 24. Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa.

Clase 25. Vestidos, calzado, sombrerería.

Clase 26. Puntillas y bordados, cintas y lazos; botones, corchetes y ojetes, alfileres y agujas; flores artificiales.

Clase 27. Alfombras, felpudos, esteras, linóleo y otros revestimientos de suelo; tapicerías murales que no sean en materias textiles.

Clase 28. Juegos, juguetes; artículos de gimnasia y de deporte no comprendidos en otras clases; decoraciones para árboles de navidad.

Clase 29. Carne, pescado, aves, caza; extractos de carne; frutas, legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles; salsas para ensaladas; conservas.

Clase 30. Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvo para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (con excepción de salsas para ensaladas); especias; hielo.

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

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

Clase 33. Bebidas alcohólicas (con excepción de cerveza).

Clase 34. Tabaco, artículos para fumadores; cerillas.

Servicios.

Clase 35. Publicidad y negocios.

Clase 36. Seguros y fianzas.

Clase 37. Construcción y reparaciones.

Clase 38. Comunicaciones.

Clase 39. Transporte y depósito.

Clase 40. Tratamiento de materiales.

Clase 41. Educación y esparcimiento.

Clase 42. Varios.

BIBLIOGRAFIA.

ACOSTA ROMERO, Miguel. *Teoría general del derecho administrativo*. Séptima edición. Editorial Porrúa. México 1986.

ACOSTA ROMERO, Miguel y Eduardo López Betancourt. *Delitos especiales*. Segunda edición. Editorial Porrúa. México. 1990.

ALVAREZ SOBERANIS, Jaime. *La regulación de las invenciones y marcas y de la transferencia tecnológica*. México. 1979. Editorial Porrúa.

AMOR FERNANDEZ, Antonio. *La propiedad industrial en el derecho internacional*. Barcelona, España. 1965. Editorial: Ediciones Nauta.

BEJARANO SANCHEZ, Manuel. *Obligaciones civiles*. Editorial Harla. Tercera Edición. México 1984.

BREUNER MORENO, Pedro C. *Tratado de marcas de fábrica y de comercio*. 2º Edición. Edit Robis. Buenos Aires, 1946.

Canada Guía oficial de las condiciones actuales y progresos recientes. Preparado por: Canada Year Book, Handbook and Library División Dominion Bureau of statistics. Ottawa, Canadá. 1964.

Publicado bajo la dirección del ministro de comercio.

CANADIANA. *Boletín informativo de la Embajada de Canadá*. Volumen 1 No.2 Septiembre de 1993. México.

DE PINA, Rafael. *Diccionario de derecho.* Tercera edición. Editorial Porrúa. México. 1973.

Daphne A. Dukelow, B.Sc, LL.B, LL.M. Betsy Nuse, B.A. (hon.); By: *THE DICTIONARY OF CANADIAN LAW.* Ed. Carswell. Ontario, Canadá 1991. 2ª Edición

FORSEY, Eugene A. *El sistema político de Canadá.* Serie de consulta 3. Ministerio de Relaciones Exteriores. Gobierno de Canadá 1991.

GALINDO GARFIAS, Ignacio. *Derecho civil.* Editorial Porrúa. México 1985.

GUZMAN FERRER, Martín Luis. *El Canadá Política y economía.*

Editorial: FCE (Fondo de cultura económica) primera edición. México. 1973. Política Contemporánea.

H.HEWARD STIKEMAN Q.C. y R. FRASER ELLIOTT C.M Q.C. *DOING BUSINESS IN CANADA.* Volumen 2 Editor Eméritos. MATTHEW BENDER. April 1992. "Cumulative Supplement".

JALIFE DAHER, Mauricio. *Aspectos legales de las marcas en México.* Editorial SISTA México. 1992.

R.G. LLOYD M.A. and THE LATE F.E. BRAY K.C. *KERLY'S. Law of marks and trade names.* Seven edition. Sweet and Maxwell Limited. London. 1951.

Legal system in Canadá, The. Ministerio de Relaciones Exteriores. Gobierno de Canadá 1984.

- M, Chavanne.** *Marcas de fabrica y mercado común.* Revista mexicana de la propiedad industrial y artística. Numero 3. Editorial Libros de México. México. 1964.
- MARTIN-ACHARD, Edmond.** *La cesión libre de la marca,* Librairie de l'Université, Génova. 1946.
- MENDIETA R., Sonia.** *Evolución histórica de las marcas.* Revista mexicana de la propiedad industrial y artística. Numero 1. Editorial Libros de México. México. 1963.
- NAVA NEGRETE, Justo.** *Derecho de las marcas.* México 1985. Editorial Porrúa.
- OTAMENDI, Jorge.** *Derecho de marcas,* Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires, Argentina. 1984.
- PRICE WATERHOUSE.** *DOING BUSINESS IN MEXICO.* Volumen 2 Editor Eméritos. MATTHEW BENDER. Abril 1992.
- RANGEL ORTIZ, Horacio.** *El uso de la marca y sus efectos jurídicos.* México, 1980.
- RANGEL MEDINA, David.** *Derecho de la propiedad industrial e intelectual.* Instituto de investigaciones jurídicas. UNAM. México 1991
- RANGEL MEDINA, David.** *Tratado de derecho marcario.* México, 1960.
- SAINT GAL, Ives.** *Política general de una empresa para la protección y defensa de sus marcas en el extranjero.* Revista mexicana de la propiedad industrial y artística. Numero 15-16. Editorial Libros de México. México. 1970.

SEPULVEDA, César. *El sistema mexicano de la propiedad industrial*. México 1955.

LEGISLACION UTILIZADA.

LEY DE FOMENTO Y PROTECCION A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 90a. Edición.
México 1990.

REGLAMENTO DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.

LEGISLACION DE MARCAS. Biblioteca de textos legales. Editorial: Tecnos, Madrid,
España. 1990.

CODIGO CIVIL VIGENTE PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DEL
FUERO COMUN Y PARA TODA LA REPUBLICA EN MATERIA DEL FUERO
FEDERAL.

THE NATIONAL TRADE-MARK AND TRUE LABELLING ACT. CHAPTER N-18 OF
REVISED STATUTES OF CANADA, 1985. Prepared under the authority of The
Statutes Revision Act. Queen's printer for Canada, Ottawa, 1985.

TRADE-MARKS ACT. CHAPTER T-13 OF REVISED STATUTES OF CANADA, 1985.
Prepared under the authority of The Statutes Revision Act. Queen's printer for Canada,
Ottawa, 1985.

**CODIGO PENAL VIGENTE PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DEL
FUERO COMUN Y PARA TODA LA REPUBLICA EN MATERIA DEL FUERO
FEDERAL.**