

301309

31
2y.



UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO

ESCUELA DE DERECHO
Con Estudios Incorporados a la U. N. A. M.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

“ASPECTOS RELEVANTES E INSUFICIENCIAS
NORMATIVAS DEL DERECHO MARCARIO
EN MEXICO”.

T E S I S

Que para obtener el Título de:

LICENCIADO EN DERECHO

Presenta:

José Antonio Martínez González



Universidad Nacional
Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

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

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

I N D I C E

"ASPECTOS RELEVANTES E INSUFICIENCIAS NORMATIVAS DEL DERECHO MARCARIO EN MEXICO"

INTRODUCCION

CAPITULO I

ANTECEDENTES PRIMIGENIOS DE LA MARCA

1.- EVOLUCION HISTORICA	1
2.- ANTECEDENTES HISTORICOS EN MEXICO	7
A) ETAPA PREHISPANICA	
B) ETAPA COLONIAL	12
C) ETAPA INDEPENDIENTE	31

CAPITULO II

NATURALEZA JURIDICA DE LA MARCA

1.- CONCEPTO ETIMOLOGICO Y TEORIAS QUE EXPLICAN LA NATURALEZA JURIDICA DE LAS MARCAS	50
2.- CONCEPTO DOCTRINAL Y LEGAL DE LAS MARCAS	60
3.- FUENTES DEL DERECHO MARCARIO	69
4.- RELACION DEL DERECHO MARCARIO CON OTRAS DISCIPLINAS .	77

CAPITULO III

EXEGESIS JURIDICA DE LA FUNCION DE LA MARCA

1.- LA FUNCION DE LA MARCA	86
----------------------------------	----

2.- SU CLASIFICACION Y FINALIDAD JURIDICA	88
3.- EL EJERCICIO DE LA FUNCION DE LA MARCA (PRAXIS) ...	93

CAPITULO IV

**PROCEDIMIENTO, REQUISITOS Y CONSECUENCIAS EN EL
EJERCICIO DEL DERECHO DE LA MARCA**

1.- SISTEMAS PARA ADQUIRIR EL DERECHO DE LA MARCA	97
2.- REGISTRO DE LA MARCA: SOLICITUD Y ANEXOS	103
3.- EXAMEN ADMINISTRATIVO. EXAMEN DE NOVEDAD. TITULO ..	116
4.- VIGENCIA DE LA MARCA: DURACION Y RENOVACION DEL REGISTRO	121
5.- CAUSAS DE NULIDAD Y EXTINCION DE LA MARCA	128

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS AL DEPECHO MARCARIO	134
---	-----

BIBLIOGRAFIA

LEGISLACION

INTROUCCION

Con el deseo de inquietar a los estudiosos del Derecho, como a todas las autoridades académicas sobre una materia muy poco investigada dentro de nuestra literatura jurídica mexicana y a la que no se le da la importancia debida en el transcurso de nuestra preparación profesional, en el presente trabajo llevaré a cabo un breve estudio del Derecho Marcario, como una rama protectora en el campo de las marcas.

Se estudia al Derecho marcario en sus antecedentes históricos más remotos en ciudades de Roma, Grecia y Francia y por último México que es donde profundizaremos a través de este trabajo.

Es importante a su vez tomar en cuenta la naturaleza jurídica para poder tener un punto de referencia y entender al Derecho marcario en todas sus acepciones. Tomaremos muy en cuenta los diferentes criterios sobre el concepto de marca, enunciando a la marca como a todo signo que se utiliza para diferenciar o distinguir a un producto de otro.

Asimismo la función que tiene la marca en nuestro país: función social, de distinción, de protección, de propaganda, etc.

En este orden de ideas podremos llegar a conocer los requisitos para obtener el registro de una marca, así como el procedimiento para obtenerlo y las causas de extinción y nulidad de las mismas.

Por último tendremos las aportaciones y conclusiones a las que he llegado en el presente trabajo de investigación. Considerando mi inexperiencia en cuanto a la aplicación del ejercicio de esta rama del derecho, solicito respetuosamente a ese colegiado dictaminador que tome en cuenta la buena fe e imparcialidad con que este trabajo de investigación fue desarrollado.

CAPITULO I

ANTECEDENTES PRIMIGENIOS DE LA MARCA

1.- EVOLUCION HISTORICA

"En los primeros tiempos no se puede hablar de marcas de fábrica de comercio y marcas de empresa sino solamente de marcas en general. En la Edad de piedra las marcas ya eran usadas, pero como signos de propiedad de ganados, herramienta y demás posesiones.

En cuevas del suroeste de Europa se han hallado en los murales bisontes pintados y marcados en los muros; y sobre los pisos de estas cuevas, fragmentos de cuernos de venado con marcas similares.

Cuando estos nómadas adoptaron una vida sedentaria en comunidades agrícolas, usaron las marcas para establecer límites y después en sus casas convirtiéndose luego en marcas de comercio para quienes se hicieron comerciantes.

Ya en el mundo antiguo se encuentra bastante extendido el uso de las marcas. En Egipto se marcaban las herramientas y las piedras de construcción.

En Creta, del Periodo Minoano, se encontraron muchísimas marcas usadas especialmente en las piedras: unas veces explicaban la sustancia contenida y la cantidad, otras daban el nombre del productor e indicaciones de origen, siendo palabra común el término "producto doméstico". Ya entre los cretenses, creemos ver una leve tendencia a crear una marca comercial o de fábrica como las usamos hoy día.

Pasando a los etruscos, sus vasos, platos, jarrones y productos similares de belleza extremada, llevan parte de sus escenas de dioses y heroes legendarios, inscripciones en pelásgico (forma primitiva del idioma griego). Su alfarería griega estaba marcada en diversas formas y ya se conocían las marcas del alfarero, del pintor y las marcas oficiales. Entre ellas tenemos: un cuadrado dentro del cual había una leyenda standard, el mes y el nombre del productor. Las ánforas para exportar el famoso vino de Thasos llevaban en cada asa la palabra "de Thasos", indicación del nombre del productor y el nombre de un oficial, quizás el llamado a inspeccionar y considerar si la bebida llenaba los requisitos necesarios para ser usada.

Vemos que en Roma se usaron las marcas y encontramos referencias al uso de marcas de productor en medicinas, perfumería, ungüentos, vinos, quesos, ornamentos de bronce y

plomo, vasos de cristal.

La literatura romana tiene referencias en el uso de las marcas en dichos productos; y nos dice: "La edad y la mugre han borrado los signos del vinero y de la viña en muchas de vuestras botellas. También el fisco usaba marcas como lo prueban vasos encontrados en Aosta hace muchos años con las siglas R.P.A.

Aparte de la extensión del uso de las marcas entre los romanos, se desconoce si había normas jurídicas especiales para reconocer y proteger el derecho sobre las marcas. Aquel que usurpaba un nombre era condenado por la Ley Cornelia o con la Actio injuriarum o actio doli y lo mismo se aplicaba a quien adoptaba falsos signos con intención de fraude.

De nuevo en la Edad Media las marcas adquieren su preponderancia y se dan tres tipos de marcas: 1) Las marcas de familia o de casas; 2) Las marcas privadas, voluntariamente adoptada; 3) Las marcas compulsivas.

Las marcas compulsivas se usaron en los tiempos del Imperio Romano-Bizantino pero adquirieron mayor auge en la Edad Media, basándose en el principio de protección al consumidor.

En Francia las telas llevaban cinco marcas, a decir, la del tejedor, la del teñidor, la del inspector del gremio, la del mayorista y en algunos casos la del fabricante real.

Al lado de las marcas individuales de fábrica existían las marcas colectivas que eran las que adoptaban los diversos gremios para competir entre sí.

En esta época se vislumbra la protección legal de la marca y del consumidor, contra los usurpadores de marcas. Quienes osaran desobedecer los preceptos de la ley eran castigados con penas graves y confinaciones y sancionados tanto por la vía civil como por la penal.

Tenemos por ejemplo, los estatutos de Mercaderes de la Ciudad de Cremona que prohibía expresamente, "el uso de la marca de otro mercader... sin su especial licencia, o bien aún se hiciera marca semejante a la marca de otro comerciante...y condenar y hacer efectuar que ningún otro use de tal Marca" (1)

(1) Mendieta R. Sonia. Evolucion Historica de las Marcas, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artistica, Tomo I Enero - Junio 1963. págs. 67 a la 74

Y en la época contemporánea cuando vemos desarrollarse no solamente los caracteres distintivos, sino también la generalización de las de choques y de confusión, en el que se mezclan y confunden la rivalidad entre el comercio y la industria en el siglo XIX.

El mayorista se aprovecha de la situación y exige más y mejores condiciones en sus relaciones con el fabricante. Si el fabricante no quiere allanarse a sus exigencias, siempre hay otros que lo tomarán en cuenta. El fabricante se halla en una posición sumamente delicada, ya que perder un cliente mayorista, significa la pérdida del 20, 30 y hasta el 40% de su mercancía. El problema exige solución y no hay otra que crear mayor demanda para sus productos, y así nace la marca, como protectora del fabricante, pues ampara y distingue sus productos.

Ahora el que se halla en una posición delicada es el mayorista. El fabricante, al hacerle propaganda a sus productos distinguidos con tal o cual marca, acostumbra al público a ellos. El consumidor exige al mayorista tal o cual marca para comprar los productos que distribuye; si no la tiene acudirá a otros.

Hoy día, con la multiplicación de transporte, con la extensión del tráfico, la rapidez de las comunicaciones postales y sobre todo la multiplicación de los medios de expresión (prensa, cinema, radio, teléfono), el mundo entero contempla la lucha por la conquista de los mercados por medio de las marcas.

Por último, predecir el futuro es casi imposible, especialmente cuando se trata de la marca, que a través de su evolución nos ofrece tantos cambios: su carácter personal en los tiempos prehistóricos aparentemente se ha perdido a través de la historia. Asimismo, la marca del artista de los tiempos antiguos; la marca compulsiva de la Edad Media han dado el paso a la marca moderna como signo de representación de los productos y con carácter de uso facultativo. Pero la marca de hoy y del futuro llevarán dentro de sí la herencia de esos tiempos idos como todas las cosas del universo llevan en sí las huellas de su evolución.

2.- ANTECEDENTES HISTORICOS EN MEXICO

A) ETAPA PREHISPANICA

"El México antiguo se debe a quienes nos legaron el tesoro fundamental de las fuentes indígenas: los sabios precolombinos, los maestros de los centros educativos del gran mundo náhuatl, los historiadores indígenas, y aquellos que aprendieron el alfabeto castellano, transcribieron en su propia lengua los poemas y tradiciones, así como el rico contenido de sus Códices:" (2)

Quienes han escrito sobre la etapa prehispánica se encuentran ante un escenario de incontables formas de acción y vida humana, no acabando de ponderar los altos grados de perfección que alcanzaron sus habitantes en las diversas manifestaciones culturales.

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 industrias,

(2) León Portilla, Miguel, Los Antiguos Mexicanos. Editorial Fondo de Cultura Económica, México, 1974, págs. 10 a 14.

por lo que los españoles se encontraron con un campo propicio especializado para ejercer sus industrias.

"La formación de grandes organizaciones de comercio fue motivo del gran auge que alcanzó el comercio en esa época, inclusive resalta la importancia de los comerciantes como una clase de ascenso. Por otra parte, los artesanos situados en un grado inferior al de los pochtecas y en cierto sentido ligados a ellos formaban una clase numerosa, con sus barrios particulares y sus instituciones propias.

La importancia del comercio, la diversidad de oficios, la gran variedad de mercaderías que se ofrecían en los mercados son, entre otros, algunos de los motivos de nuestro interés por demostrar en unas de las aceptaciones el empleo de la marca en los pueblos del Anáhuac.

En los anales de la historia de México no se tiene noticia alguna de la existencia de las marcas en los pueblos del Anáhuac o de alguna disposición que se haya dictado al efecto; la misma consulta de autores que han escrito sobre el México Prehispánico no permite averiguar si hubo marcas, signo o medios materiales que distinguieran las mercancías de otras del mismo género o especie que vendían los pochtecas en

los mercados de todo el reino." (3)

La no existencia de marca en los pueblos del Anahuac encuentra explicación en que las transacciones mercantiles se efectuaban por medio de géneros, por lo que no se especificaba, individualizaba e indicaba el origen de las mercaderías para distinguir las; por otra parte, la carencia de moneda (en su acepción actual), y el empleo de ciertos artículos como sustitutos de aquélla, hacen pensar que no eran afectos al empleo de signo o medios materiales distintivos de las mercancías entre sí, del mismo género.

"No obstante lo anterior, 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, que además le impedía huir de la gente o penetrar por lugares estrechos." (4) "En la Huasteca, que es tierra del Pánuco, se hubieron diversas categorías sociales que eran tres: los señores Tlahuan, los

(3) De Solís, Antonio, Historia de la Conquista de Mexico, 1973, tomo I, pág. 394.

(4) Orozco y Berra, Manuel, Historia Antigua y de la Conquista de Mexico, Editorial Porrúa, Tomo 1 pág. 233.

hidalgos Tlacham y los caballeros Pipihuan, estos eran en el rostro y eran libres de todo tributo en su tiempo." (5)

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

Importante huella prehispánica de las "marcas" y que hace falta tomar en cuenta, es la existencia de los sellos o también llamados pintaderas, utilizados principalmente para servir de instrumentos para decorar con pinturas la superficie de la piel humana, posiblemente con una idea ceremonial o religiosa, también para estampar dibujos en los tejidos, aunque no hay pruebas demasiado firmes.

Además, las pintaderas se empleaban para la identificación de ciertos tributos que los pueblos pagaban a los reyes y señores. En este sentido Moctezuma tuvo su señal y sello que lo identificaba.

Los sellos o pintaderas tenían dos formas o modelos di-

(5) Toussaint, Manuel, La Conquista del Panuco. Edición del Colegio Nacional, México 1948, pág. 44.

ferentes: los sellos planos, que constitian en un mango y una tabla de forma variada en cuya superficie se haya grabado un dibujo cualquiera, que es el que sirve para imprimir. De este tipo de sellos aún nos servimos actualmente se trata de los tan frecuentes sellos de oficina, con la diferencia que aquellos eran de cerámica y estos de caucho u otros materiales; pero su función es la misma.

El otro modelo, es el sello o pintadera cilíndrica que consiste en un cilindro hueco o sólido a manera de rodillo, en cuya superficie se hallaba grabado el dibujo en relieve que había de imprimir.

El empleo de los sellos o pintaderas en el Continente Americano, probablemente sea resultado de contactos culturales entre los Continentes de África y el de Europa, en edades anteriores a Cristo.

Es indudable, que no podemos asignarle a los sellos o pintaderas el carácter de marca de productos, pero sí atribuirles o reconocerles algunas 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.

B.- ETAPA COLONIAL

"Años después del descubrimiento de América y bajo la autoridad del Supremo Consejo de Indias se creó, por los Reyes Católicos, la Casa de Contratación de Sevilla, que se ocupaba de todo lo relativo al comercio de las Indias y vigilia por el cumplimiento de las leyes que lo regularon. Por otra parte a Sevilla y Cádiz se les concedió el monopolio de enviar mercadería a América y el de recibirlas de ella, dictándose leyes para el efecto." (6)

Es de particular interés en el tópicó que se trata, lo que previó el Reglamento y Aranceles para el Comercio Libre a Indias del 12 de octubre de 1778, pues en su artículo 30 titulado "Penas de los que falsificaren marcas o Despachos" dispuso que, "Siempre que resultare comprobada la falsedad de las marcas y Despachos, se castigarán los autores y cómplices de este grave delito con las penas que van definidas en el citado artículo diez y ocho de este Reglamento..." y este artículo preveía como pena de "confiscación de cuanto les perteneciere en los buques y cargazones; la de cinco años de

(6) Macedo, Pablo, La Evolución Mercantil (tres monografías), J. Balleza y C. Sucesores, Editores, México, 1905, pág. 15.

presidio en uno de los de Africa; y la de quedar privados para siempre que hacer el comercio de Indias..."(7)

La anterior disposición fue tan solo producto de entre otras, de la gran cantidad de medidas que tomo España después de la Conquista con el fin de ejercer un riguroso control del comercio con sus colonias, y que tiene como antecedente la obligación que ya existía en España de que las mercancías debían tener sus respectivas marcas, para indicar su procedencia, así como la imposición de penas en caso de incumplimiento.

Estas notas históricas permiten asentar y confirmar que una de las instituciones antes mencionadas, fue la del empleo de las marcas y que tiene como antecedente inmediato las disposiciones similares que para tal efecto se dictaron en la misma España, así por ejemplo el empleo de las marcas en los gremios de comerciantes en sus diversos oficios, como fueron el empleo de las marcas de fuego para el ganado y de las marcas de agua o filigrana en los papeles.

(7) Reglamento y Aranceles Reales para el Comercio Libre de España a Indias de 12 de octubre de 1778, Imprenta de Pedro Marín, págs. 9, 10, 14 y 15.

"La exposición que sigue fue el resultado del acopio de datos históricos, sobre el empleo de marcas en esta época, introducido por los españoles en la Nueva España. Las primeras noticias que al efecto encontramos, son las relativas al empleo de marcas transparentes de agua o filigrana hispana." (8)

También existen noticias acerca del empleo de las marcas de fuego, que para su impresión se utilizó el hierro, que era desconocido por los indígenas, supuestamente el hierro no se usó por los indígenas por considerarlo como un objeto de superstición, inclusive cuando Cortés tuvo necesidad de hierro, las herraduras de los caballos se tuvieron que hacer con plata de baja ley.

La crueldad del hierro se acentuó al llegar la victoria de los españoles frente a los ejércitos indígenas, pues con él se hacen cadenas y grillos para los vencidos, lo que era muy doloroso, pero todavía algo peor, las marcas de hierro para los esclavos.

(8) Mena, Ramón, Filigranas o Marcas Transparentes en papeles de la Nueva España del siglo XVI, México, 1926, págs.11 y 13.

"Usese también marcas de fuego en los ganados desde el año de 1525, pues desde esta época existía la obligación para los propietarios de ganado de tener hierro para marcarlos, así como tener que registrarlo ante el escribano del cabildo, según Ordenanza 26 del año de 1525 dictada por Cortés. Aún cuando esta disposición no se observó, sino hasta el 14 de septiembre en 1532 y algunos propietarios de ganados emplearon el hierro para marcar sus ganados sin registrarlos ante los señores de Justicia y Regidores del Cabildo de la Ciudad de México, no obstante que su incumplimiento los hacía incurrir en severas penas." (9)

Debemos hacer incapié en que el hierro que se utilizó para marcar a los esclavos, no puede considerarse como un antecedente de las actuales marcas de productos como ocurre en los demás casos antes mencionados, esto debido a que como resulta visible los esclavos no pueden considerarse como mercaderías, porque en el nombre de mercadería no se comprenden los hombres racionales.

(9) Esquivel Obregón, Toribio, Apuntes para la Historia del Derecho en México, Editorial Polis, tomo II, México, 1938, págs. 472 y 473.

Ahora bien, los escasos estudios que se refieren a las marcas o contraseñas, en los papeles de la Nueva España, constituyen tan solo unas cuantas monografías escritas, de las cuales se desprende el uso del papel llamado filigrana, introducido por España en el siglo XVI en la Nueva España, pues en ésta no se fabricó papel sino hasta el siglo XVIII.

"Hubo entre los fabricantes de papel la necesidad imperante de diferenciarlo, mediante las marcas y contraseñas, empleándose el mismo procedimiento antes mencionado, pero todo ello hecho de hilo de metal, entretejido, en forma tal, que la pasta al caer en la forma, el molde o formato se adhería a las marcas, menos aun que a los hilos verticales, y quedando con menos pasta, la figura era casi transparente; en virtud de lo cual recibieron el nombre de las marcas transparentes, marcas que consistían en escudos, coronas, iniciales, tipos de la época, rúbricas, enlaces, etc." (10)

Hemos afirmado que las marcas de fuego en los esclavos no pueden tenerse como el antecedente de las marcas actuales, sin embargo por el papel tan importante que tuvieron en su época, se tratan ahora.

(10) Mena, Ramón, ob. cit., págs. 8 y 9.

"Otro hecho que merece particular atención, es que en aquellos tiempos los indios y caciques comunmente tenían cantidad de indios e indias por esclavos, y los vendían, y los contrataban como se contrata cualquier mercancía, lo cual se hizo saber al monarca, así como su licencia para que como tributo de rescate se les diera y pudieran comprar los esclavos de la misma manera que los indios los vendían y los compraban. Otorgando Su Majestad la licencia mediante una previsión, mandando señalar a las personas que fuesen de confianza y suficientes, para tener el hierro un Alcalde y un Regidor, el más antiguo y un beneficiado que en aquel tiempo hubiese de cualquier ciudad o villa, y que fuesen personas de buena conciencia, y el hierro que entonces se hizo para herrar a los esclavos, el cual llegó a México en el mes de mayo de 1524 proveniente de España era una R como esta. A estos esclavos se les llamó de rescate." (11)

"La situación de los vencidos era espantosa; grandes cantidades fueron hechos esclavos para los trabajos de las minas, los cuales morían por millares, se les heraba sin ninguna compasión, en sus rostros mostraban infinidad de marcas de los diversos propietarios que los habían poseído. La mayoría de los encomendadores eran brutales, pues trataban de sacar el mayor provecho de sus repartimientos, sin importarles las penalidades y las vidas de los infelices

(11) Díaz del Castillo, Bernal, "Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España." Editorial Porrúa, México, 1968, tomo II, pág. 387.

indigenas." (12)

Se multiplicaban los abusos cometidos por los españoles, quienes bajo pueriles pretextos, herraban en forma desmedida no tan solo a quienes consideraban esclavos, o sea: los indios sojuzgados por la fuerza en guerra, los que no sujetaban el conocimiento de la fe católica, ni a la servidumbre del rey, sino también a los indios libres sin importar sexo o edad que eran marcados con un hierro candente unas veces en los muslos, pero las más en un carrillo. Lo anterior, no obstante las Reales Cédulas, que proscribían tal procedimiento.

Tanto los esclavos que se hacían por causa de guerra como los que por vía de rescate se reducían a ese estado, se despreciaban las fórmulas de la ley y se olvidaba la intervención de la autoridad, lo que trajo como consecuencia una gran cantidad de esclavos. Al respecto, dice el señor Quiroga "se dieron en esta ciudad muchos traídos a vender, y vendidos, herrados en los carrillos con el hierro que ellos dicen de Su Majestad; y sin esperar sentencia, ni aprobación de esta Audiencia Real y sin perdonar a mujeres, ni a niños, ni a niñas menores de catorce años y hasta los niños de teta de tres a cuatro meses, y todas y todos herrados con el dicho hierro tan grande que apenas les cabe en los carrillos, y al

(12) García Guiot, Silvano, "Rodrigo de Albornoz, Contador Real de la Nueva España". Ediciones de la Soc. Mex. de Geog. y Estado, 1943, pág, 15

fin de todos pasados por un rasero sin distinción de edad ni sexo, yo los vi y los secrete con otro oidor." (13)

Se multiplicaron las provisiones reales encaminadas a frenar las tiranías de los encomendadores y a proteger la libertad de los vencidos, y se entabló una verdadera lucha entre el gobierno de España y los gobernantes de la Colonia.

No fue sino hasta el gobierno de don Antonio de Mendoza, cuando empezó a desaparecer la esclavitud: se negaron licencias para herrar esclavos, sobre todo en la Nueva Galicia y en cuanto a los encomendadores, pero perdieron poco a poco la ferocidad que tenían al principio.

Como se habrá visto, las marcas de fuego en los esclavos de los reinos de las Indias, constituían un medio probatorio suficiente de posesión legítima de los esclavos para sus propietarios.

Así y en este orden de ideas, por su intrínseco interés, fue visible e impresionante la estética con que se produjeron

(13) Riva Palacio, Vicente. México a través de los siglos, Editorial Cumbres S.A. México, 1967, Tomo II pág. 77.

los libros al nacer la imprenta desde el siglo XV, los cuales adquirirían continuamente mejoras considerables por ejemplo, en el papel, tipos de imprenta, formatos, grabados y otras ilustraciones, color de las tintas y las encuadernaciones.

"Siendo las marcas de propiedad el medio que emplearon los dueños para acreditar y costear la propiedad de sus libros: en un principio consistieron en estampar la firma o pintar el propio escudo. Con el tiempo se evolucionó a cédulas para adherirlas al reverso de las tapas de los libros, en las cuales constase el nombre del dueño, su escudo o algún símbolo o un lema que lo relevasen" (14)

Esta cédula o trozo de papel, en forma de etiqueta o marbete, recibió el nombre de EX-LIBRIS, que significa: de los libros, libros de, de entre los libros de..., o procedente de los libros de... Esta fórmula que ha sido empleada en todos los tiempos para indicar la marca de propiedad de los libros de una biblioteca pública o privada, fue introducida en la Nueva España por Europa.

(14) Quinta, José Miguel. Los Ex-Libris. Artes de México, Libros Mexicanos, No. 131, año XVII, México 1970, pág. 98.

Es importante señalar el gran auge que alcanzaron las bibliotecas en América y principalmente en Nueva España, debido por una parte a la introducción de libros españoles y por otra a la producción nacional que fue creciendo desde que se implantó en el año de 1536 la Imprenta en la Nueva España. Estas bibliotecas estaban en manos de las diferentes congregaciones y órdenes religiosas.

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, abarcando en volúmenes no muy gruesos todas las hojas del libro, siendo difícil hacerlas desaparecer, pues para ello no habría otra solución que la cuchilla, guillotinar de nuevo los cortes del libro: procedimiento peligroso en esa época, pues por una leve sospecha o una delación, podrían hacer que quien se llevó el libro, acabara sus días en las terribles mazmorras del Santo Oficio de la Inquisición.

Algunos conventos, como por ejemplo el de San Francisco de México, usaron simultáneamente, para distinguir sus libros, Ex-Libris y marcas de fuego: marcas que en algunas veces, para asegurar todavía más los libros, los quemaban no

sólo en los cortes, sino también en las cubiertas y en algunas páginas, con gran detrimento para los libros, que siempre salían maltrechos por este abuso.

De lo anterior, se desprende claramente que los Ex-Libris y las marcas de fuego en los libros de las antiguas bibliotecas, constitulan verdaderas marcas de propiedad que tenían como función la de indicar quién era el propietario del bien, y no pretendían diferenciar objetivamente un producto, no podían ser anónimas, carecían de una finalidad mercantil, por lo que resulta ilusorio considerarlas como un antecedente inmediato al concepto moderno de la función marcaria, por tratarse de instituto totalmente diferente.

No obstante hay que hacer notar que en la época a que nos referimos existían fabricantes o comerciantes que vendían libros que eran permitidos y que los distinguían mediante las marcas, las cuales sí constituyen un antecedente a las actuales marcas de productos de impresiones y publicaciones.

"Al reseñar y juzgar un estado de comercio de nuestro país durante la dominación española, el licenciado H. Ortiz de Montellano dice que los romanos dejaron mucho tiempo el comercio en manos de los pueblos conquistados y que en la Edad Media fue la ocupación de los judíos; pero que "los

españoles en América la reservaron para sí; cercaron sus colonias con una barrera más insuperable que la de China, y así secuestradas aquellas del resto del viejo mundo, no fue durante tres siglos la mayor parte del nuevo mundo descubierto por Colón, otra cosa que el patrimonio de los Reyes Católicos. No tocaban a las puertas de la Nueva España más que las flotas españolas; los frutos de esta tierra, sus metales preciosos iban directamente a las arcas reales; y sobre el monopolio de un continente a donde no llegaban más que productos españoles... no existió el comercio sino un círculo mezquino de las pequeñas transacciones, casi domésticas, que no exigían la sanción de principios jurídicos muy complicados. Si tal era el comercio exterior de la Nueva España, fácil es concebir cual sería el comercio interior." (15)

"Y siendo la industria y el comercio los factores determinantes del derecho marcario, la anterior apreciación no por apasionada es menos valiosa para explicar la falta de marcas propiamente dichas en la época colonial, y la ausencia

(15) Manuel M. Ortiz Montelano. Citado por David Rangel Medina, Traatado de Derecho Marcario, Primera edición, Editorial Libros de México, S.A. pág. 6.

por lo mismo, de normas jurídicas protectoras del derecho a la marca tal y como en nuestros días lo entendemos. Hay más, autorizados investigadores han venido a decir que en torno a la propiedad industrial en los territorios de las Indias que "no se encuentran en las fuentes del Derecho Indiano, normas jurídicas reguladores de esta materia a lo largo del periodo colonial". (16)

Sin embargo, si existen datos acerca del uso de marcas y de disposiciones que atañen en las mismas; solo que se trata de marcas con funciones mucho más restringidas que las que desempeña el signo marcario contemporáneo. En efecto, el emperador Carlos V ordenó por Cédula dada en Granada el 9 de noviembre de 1526, que sin limitación, indios, negros o españoles podían y debían trabajar en las minas como cosa propia, pagando únicamente el quinto real. "Con tal estímulo, pronto se abrieron minas, comenzando entonces la extracción de los metales preciosos necesarios para proveer a la creciente demanda de cruces, alhajas y vasos sagrados que requería el clero, a fin de exteriorizar el espíritu religioso de la época; para satisfacer los gustos de la

(16) José María Ots Capdequi, Citado por Rangel Medina, Op. Cit, pág. 7.

recién establecida falange de señores encomenderos, de funcionarios y pobladores, y sobre todo, para calmar los incesantes apuros de la monarquía". (17) El auge de tal industria que llegó a tener renombre universal, especialmente en el ramo de plata y oro, preciso de prevenciones legislativas que garantizan el eficaz control del pago de los reales derechos.

En tanto se refieren a las marcas tomadas ya con una finalidad que guarda parentesco cercano con la que hoy se les asigna, merecen especial mención los Ordenamientos siguientes:

"Ordenanzas dictadas en lo tocante al arte de la platería" por el Marqués de Cadereyta el 20 de octubre de 1638:

"8 El Orden que se ha de seguir para que no se defraude el quinto Real, así de parte de los plateros como el Veedor y Oficiales Reales, es el siguiente: a) Antes de labrar la plata u oro, los plateros están obligados a presentar la

(17) Lawrence, Anderson, El Arte de la Platería en México, Editorial Porrúa, S.A. México 1956, pág. 33.

pasta a los Oficiales Reales, para que éstos vean si está quintada y marcada... b) El Veedor, en presencia de dichos Oficiales Reales, las marcará con la marca y señal que para efecto deben llevar".

"17 a) Que los plateros de oro y plata han de tener marca y señal conocida para identificar las piezas que labren. b) Que esta marca han de registrarla ante el ESCRIBANO Publico de Cabildo de la Ciudad de México. c) Que sin ella no pueden vender piezas, bajo penas".

"18 Que el Veedor no reciba pieza alguna de oro ni de plata sin que tenga la señal y marca del artifice que la labró".(18)

La Cédula Real del 1 de octubre de 1733 dio instrucciones específicas sobre la platería, entre las que por su interés para el tema que tratamos se transcribe esta:

"f) Que el platero que necesitare oro y plata debería conseguirlo de los Oficiales Reales, en las cajas de quinto,

(18) Idem págs. 57 a 60.

o cuenta. Que al estar acabada, se llevara la pieza para que "estos ministros" les pusieran el cuño del quinto diezmo: reconociéndose también la pieza por el ensayador mayor, a fin de que siendo de once dineros, la marcara con la marca de su nombre"... " 1) Que en cuanto a los plateros de la Ciudad de México... no se puede vender alhaja alguna de plata sin que esté marcada del artífice y del marcador, conforme a lo dispuesto por las leyes". (19)

Aunque expedidas para el Perú, las Ordenanzas de Ensayadores de 1694-1651 contienen cláusulas que son de interés, tanto por los detalles que encierran como por la posibilidad de que hayan sido observadas en México, en lo que se refiere a las marcas mereco reproducirse la cláusula siguiente:

"Ordenamos que cada platero que labrase pieza de oro o plata tenga su marca particular la cual manifieste ante la justicia o escribano de cabildo de el lugar a donde residiere, y esta marca la heche, y ponga en las piezas que labrare, para que si se hallare no estar de la ley, que debe

(19) Idem, págs. 67 y 68.

tener la plata y oro, se proceda contra el platero por todo rigor de derecho. Y esta cláusula harán pregonar los Ensayadores Mayores en todas las ciudades, villas y lugares donde fueren a visitar, llevando para ello orden especial del virrey." (20)

Confirmando el tenor de las 1638^m las Ordenanzas del Virrey Fuen Clara de 1746, prevenían:

"Ordenanzas 18. a) Que los plateros de oro y plata han de tener marca, señal conocida, que pongan en las piezas que labren. b) Que registren su marca ante el Escribano del Juez Veedor".

En las "Ordenanzas de Ensayadores, firmadas por el lic. D. Joseph Antonio Lince González, ensayador mayor del reino y juez veedor del noble arte de la platería, batiojas y tiradores de oro y plata", dadas en México el 7 de julio de 1783 y confirmadas por el Virrey Matías de Galvez por Real orden del 30 de diciembre del mismo año, se recordó "que el ensayador debe practicar por sí mismo (sin cometerlo a otra

(20) Idem, págs. 282 a 283.

persona] frecuentes visitas, a lo menos cuatro en año, en el baratillo, portales, plazas, platería y demás parajes donde se comercie, o pueda comerciar la plata u oro; recogiendo lo que halle sin marca, quinto o diezmo, siendo pieza capaz de admitirlas, para que proceda a lo que haya lugar según las Reales disposiciones, Ordenanzas y Bandos, dando cuenta oportunamente con las causas que forme". (21)

Finalmente, en el capítulo VIII de las mismas Ordenanzas se previene: "Después de fundidas y ensayadas las platas u oro, y puestas las marcas de la ley y nombre del ensayador, remitirán las piezas a la justicia del partido, para que tomando razón de ellas en su libro que para el efecto debe tener, y puesta en cada pieza de la marca del lugar y real corona... les dan la certificación o guía... para que con estos requisitos se puede libremente conducir la plata u oro".

De lo anterior se concluye que las piezas de plata debían llevar tres marcas: la marca o remache del quinto comprobando el pago de los impuestos, la marca del Ensayador

(21) Idem, pág. 287.

para indicar la ley del metal, y la marca del artifice junto con su nombre, para evitar fraudes. Es curioso advertir que la mayor parte de la plata labrada que se conserva de esa época no ostenta todos los signos obligatorios de referencia, omisión que se explica por la frecuencia con que los plateros defraudaban al fisco y porque las marcas no contribuían a la belleza de la pieza y muchos clientes las objetaban.

C.- ETAPA INDEPENDIENTE.

La misma situación que hemos señalado acerca de la deficiente protección legislativa del derecho sobre las marcas durante la Colonia, prevaleció hasta la última década del siglo XIX. En los años siguientes a su separación política de España, en México encontramos únicamente disposiciones aisladas a propósito de las instituciones mercantiles. Pero tal ausencia de una codificación protectora de estos derechos no es privativa de nuestro país, sino también se advierte en las demás naciones. Así vemos que en España el primer cuerpo de reglas para el aseguramiento de las marcas se contiene en el Real Decreto del 20 de noviembre de 1850.

Sin embargo, aun cuando no contenidos en una ley especial, sí encontramos en diferentes ordenamientos legales, reflejada la inquietud de nuestros legisladores para reprimir aquellos actos que pudiesen afectar el derecho sobre las marcas. Es este carácter punitivo el que predomina en algunas de dichas disposiciones. En otra se trata de simples medidas administrativas con fines de garantía especialmente en materia de transporte marítimo de mercancías.

"Como ya se comprende, las normas legales a que

aludimos, forman parte, ya del Código Penal, bien de los Códigos de Comercio que se promulgaron en ese lapso. Es hasta 1890 cuando entró en vigor en México el primer cuerpo de disposiciones especialmente destinadas a regular el derecho sobre marcas en sus diferentes aspectos". (22)

Al referirnos a esta etapa histórica en materia mercantil se afirma categóricamente que "Al hacerse la Independencia de México las ideas directoras y los métodos y procedimientos de Gobierno eran substancialmente los mismos que habían empleado durante el régimen Colonial. El monopolio, la prohibición, el estanco que fueron las bases sobre que el Gobierno español, sin darse cuenta de sus propios intereses ni de los intereses de sus naciones, asentó su comercio, se declaró libre y los puertos se abrieron a los buques de todas las naciones, porque se implantó desde luego el régimen de las prohibiciones, declarando vedada la importación de lo que en la tierra mexicana se producía o se supuso podría producirse".

En efecto, en materia comercial se aplicaron especial-

(22) Rangel Medina, David, Op. Cit., pág. 13.

mente las Ordenanzas de Bilbao, aprobadas por Felipe V el 2 de diciembre de 1737 y confirmadas por Fernando VII el 27 de junio de 1814; y el tratado de Comercio de la Curia Filípica, que fueron la legislación y la jurisprudencia de México hasta el 16 de mayo de 1854; fecha en la que se promulgó nuestro primer Código de Comercio, el cual estuvo en vigor menos de dos años, por lo que se volvieron a aplicar las Ordenanzas de Bilbao y en general la legislación española; no obstante, siguió aplicándose el mencionado Código de Comercio de 1854, considerándose como único vigente en la mayor parte de los Estados de la Federación, excepto en la parte relativa al establecimiento del Tribunal Mercantil. Esta situación prevaleció hasta la expedición del segundo Código de Comercio del 20 de abril de 1884, que rigió hasta el 1^o de enero de 1890, fecha en que entró en vigor nuestro tercer Código de Comercio, actualmente en vigor.

Mención especial debe hacerse de las ordenanzas de Bilbao que por constituir en opinión de varios autores un verdadero Código de Comercio, tuvo una larga vigencia, con una ligera interrupción en nuestro país, hasta el año de 1884, en que se promulgó nuestro segundo Código de Comercio.

Estas ordenanzas se ocuparon de regular el comercio de manera minuciosa y casuística; fijando requisitos,

condiciones y formalidades para la celebración de ciertos actos jurídicos y estableciendo en caso de incumplimiento a lo prescrito por ellas, severas sanciones.

Por lo que toca a nuestra materia, no existe alguna regulación especial, tan solo aluden o hacen referencia a las marcas algunas disposiciones que regulan diversas materias mercantiles.

Las marcas según el contenido de estas disposiciones, pueden considerarse como signos o medios materiales que se empleaban para indicar la procedencia de las mercancías, pero fundamentalmente constituían medios eficaces que servían de control, seguridad y de garantía para facilitar el comercio.

Respecto al primer Código Civil Mexicano propiamente dicho que deroga toda la legislación antigua, en las materias que abarcan los cuatro libros de que se compone el expresado Código (Decreto del 8 de diciembre de 1870 por el que el congreso aprobó el Código Civil para el Distrito Federal y la Baja California). Bajo el rubro de "Del Trabajo" correspondiente al título octavo reglamentaba en forma completa y no menos brillante, las muy variadas instituciones de los que en nuestros días se designan como Derechos de Autor, y que en dicha legislación se contemplaban según las

tres clásicas ramas: propiedad literaria, propiedad dramática y propiedad artística. Contenía además muy detalladas reglas para declarar la falsificación, así como las penas por la comisión de la misma, y un capítulo final de disposiciones generales referentes al procedimiento administrativo a seguir ante el Ministerio de Instrucción Pública para poder adquirir la propiedad de toda obra.

Ya se dijo que en esta época no existía una reglamentación del derecho sobre las marcas en el Código de Comercio, ni en ley especial alguna; pero al amparo de las disposiciones de este Código Civil llega a la práctica a rendirse una auténtica protección legal al derecho exclusivo sobre las marcas; cuando menos en lo que atañe a las figurativas. Los archivos de la época demuestran que los interesados obtenían el derecho exclusivo a la reproducción de sus marcas de fábrica, a través de las disposiciones que garantizaban la propiedad artística, de los signos o grabados destinados a fungir como marcas. Una curiosa disposición consideraba autor para los efectos legales, al que mandase hacer una obra a sus propias expensas (Art. 1369), y de esta manera el fabricante que adoptaba como marca un diseño o cualquier dibujo con aspecto artístico, podía obtener la propiedad de dicha marca presentando la solicitud respectiva a la Secretaría de Estado y del Despacho de Justicia e Ins-

trucción Pública (Art. 1349 y 1351), lo cual, satisfechos los requisitos formales del caso, declaraban en favor del solicitante "la propiedad artística de los dibujos y litografías que como distintivo llevan las mercancías del fabricante "X" correspondientes a la marca llamada "Z".

"En rigor, este Ordenamiento legal tanto por la finalidad que se propusieron sus autores al redactorio, como por la naturaleza misma de los bienes a cuya reglamentación se destinó, no puede formalmente considerarse como una base legislativa proteccionista del derecho sobre las marcas. Pero pone de manifiesto la necesidad que entre los industriales se sentía de buscar una protección a esta clase de bienes; inquietud que por otra parte, era recogida y comprendida por el Estado, el que desfigurando las instituciones aplicó las reglas de la propiedad artística para proteger la marca consistente en algo más que una simple denominación (marcas emblemáticas)". (23)

"En lo tocante a la materia que nos interesa el Código de Comercio de 1884, establecía en su Libro Cuarto dedicado a

(23) Rangel Medina, Op. Cit. págs. 14 y 15.

la "Propiedad Mercantil", disposiciones generales por las que se reconoce dicha propiedad como un valor propio, independiente del precio de los muebles, inmuebles, títulos y acciones de la negociación.

Este Código Mexicano del 15 de abril de 1884, registra en su articulado 1403 al 1449 principios importantes acerca de establecimiento comercial, privilegios de invención, nombre comercial, muestras, título de obras y marcas.

Instituye para el fabricante y el comerciante la propiedad de sus marcas (Art. 1418); mas para adquirir dicha propiedad de la marca, se necesita depositarla previamente en la Secretaría de Fomento, y ésta concederá la propiedad si la misma marca no se usa ya por otra persona, o no es de tal manera semejante que se comprenda la intención de defraudar intereses ajenos, (Art. 1423) de cuya disposición se deduce el sistema constitutivo atributivo de la propiedad sobre la marca, establecido por este Código; del mismo precepto legal resulta la facultad discrecional del Estado para juzgar acerca de la imitación marcaría.

Considera que hay usurpación de marcas cuando se usa una enteramente igual a otra, así como cuando entre las marcas resulta gran analogía, sea porque las palabras más

importantes de una marca se repiten en la otra, o porque la nueva marca se redacte de manera que pueda confundirse con otra nominativa o, en fin, porque consistiendo la marca en dibujos o pinturas, sean éstos tan parecidos que produzcan confusión.

A estas reglas que mantienen vigencia en la doctrina, la jurisprudencia y la legislación actuales, el Código agrega otras relativas a la sanción y oportunidades en el ejercicio de las acciones civiles y penales. Además de las penas señaladas por el Código agrega otras relativas a la sanción y oportunidades en el ejercicio de las acciones civiles y penales. Además de las penas señaladas por el Código Penal de 1871, la falsificación de marcas produce la acción de daños y perjuicios (Art. 1423), y con el rubro de Términos para reclamar la propiedad mercantil fija el de un año contado desde el día en que se sepa la usurpación para la acción (Art. 1442) y el de dos meses para entablar la acción penal (Art. 1444). Impone la obligación de hacer ostensible la marca sobre la mercancía, pero en cuanto a la marca misma su uso es facultativo, pudiendo adoptarse como tal un nombre propio o razón social, nombre de la localidad en que se fabriquen los productos iniciales como dibujos, cubiertas, contraseñas o envases.

"Escasa como es la reglamentación en que este estatuto recibió el derecho sobre marcas, no se oculta sin embargo, que por los principios que contienen sus disposiciones, éstas bien pueden calificarse como el más acabado eslabón en nuestro desarrollo histórico-legislativo de esta rama del derecho". (24)

"Tras la efímera vida del Código de 1884, en el año de 1889, se promulgó el actual Código de Comercio Mexicano, vigente desde el 1º de enero de 1890. No obstante derogar las leyes mercantiles preexistentes (Art. 4º transitorio), este nuevo Código conservó la obligación de inscribir en el Registro de Comercio los títulos de marcas de fábrica (Art. 21, fracc. XIII), estableciéndose asimismo como sanción por la falta de registro que los documentos no podrían producir perjuicio a terceros". (25)

En unos cuantos años se dio un salto importante; pues aparece la Ley de Marcas Industriales y de Comercio del 25 de

(24) Ferrara, Francisco. Citado por Rangel Medina, Op. Cit. pág. 16, 17 y 18.

(25) Dublan y Lozano. Citado por Rangel Medina, Op. Cit. pág. 18 y 19.

agosto de 1903, influida ya por las corrientes internacionales de la propiedad industrial, ya que recoge bastante de los conceptos de la Revisión de Bruselas de 1900 a la Convención de Unión de París de 1883. Mucho más técnica y más moderna que su predecesora, introduce novedades, como los hombres y los avisos comerciales. En 1909 se publica un reglamento para el registro internacional, conforme al arreglo de Madrid de 1891, en el que se proveía el régimen internacional de las marcas.

Un examen comparativo entre las leyes de 1889 y 1890 y las de 1903 podrían servir para darse cuenta del progreso industrial del país, que empezaba a ser relevante, así como para advertir la influencia europea en nuestros ordenamientos jurídicos.

Durante los episodios históricos que tuvieron lugar durante la Revolución Mexicana, cabe destacar la proclamación del Plan de Guadalupe por D. Venustiano Carranza, en virtud del cual se desconoce al general Victoriano Huerta como Presidente de la República, así como los Poderes Legislativo y Judicial de la Federación e igual a los gobiernos de los Estados que aún reconozcan a los Poderes Federales que forman la Administración del mencionado general; así también, se nombre como Primer Jefe del Ejército Constitucional al C.

Venustiano Carranza, Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila, y por este motivo encargado del Poder Ejecutivo Interinamente y tan luego como se hubiere consolidado la paz, tendria que convocar a elecciones generales y entregar el poder al ciudadano que hubiere electo.

Es evidente que el principal propósito que perseguia dicho Plan, consistia en terminar con la tirania de Huerta, por lo que el Primer Jefe del Ejercito Constitucionalista expidió una serie de decretos, para tal efecto. Ahora bien, es de importancia para nuestra materia el Decreto del 24 de abril de 1913, que decia:

"Venustiano Carranza, Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, en uso de sus facultades que me concede el Plan de Guadalupe del ventiseis de marzo de mil novecientos trece, he tenido a bien decretar:

UNICO. Se desconocen, a partir del dia 19 de febrero del corriente año, todas las disposiciones y actos emanados de los tres poderes del llamado Gobierno del General Victoriano Huerta, así como de los gobiernos de los Estados que lo hubieren reconocido o lo reconocieren".

Como consecuencia de la emisión de dicho decreto, se

emitió el acuerdo del 12 de septiembre de 1914, en el que se indicó a los titulares de los certificados de Marca, Nombre y Avisos Comerciales, los requisitos y formalidades que deberían de cumplir para obtener los nuevos certificados en substitución de los que obraba en poder de los propios interesados, que son nulos por haber sido tramitados y concebidos del 19 de febrero de 1913 hasta el 21 de agosto de 1914.

La Secretaría de Fomento, Colonización e Industria el 5 de noviembre de 1914, respondió categóricamente a la consulta formulada por la Dirección de Patentes y Marcas de fecha 3 de noviembre del año citado, de que en materia de Propiedad Industrial no tenían aplicación el decreto del 29 de agosto de 1914.

"Posteriormente, también como una consecuencia de la situación que prevelecia en nuestro país, por acuerdo del Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, la Secretaría de Estado y del Despacho de Fomento, Colonización e Industria, quedó establecida y funcionando en la Ciudad de Veracruz desde el 1º de diciembre de 1914, y por lo mismo declaraba nulos los trámites y resoluciones dictadas a que se dictaran en asuntos de esta Secretaría por las llamadas Secretaría de Agricultura y Fomento, de la Industria y del Comercio o por

cualquier otra oficina que no dependiere del Gobierno Constitucionalista, desde el 23 de noviembre de 1914. Este acuerdo, fue comunicado por la Secretaría de Fomento, Colonización e Industria a la Dirección de Patentes y Marcas, con fecha 20 de septiembre de 1915, no solo el contenido de dicho acuerdo, sino además, que los interesados, de los referidos documentos para el efecto de que no perdieran sus derechos de prioridad, tan solo tendrían que cumplir con determinados requisitos".(26)

Ahora bien, con fecha 25 de noviembre de 1915, se concedió un plazo que vencería hasta el 11 de enero de 1916, para la revalidación entre otros del registro de marcas, expedidos y hechos durante los llamados gobiernos de Huerta y de la Convención; igualmente, pero con motivo de la Guerra Europea, con fecha 27 de enero de 1916, se amplió dicho plazo hasta el 31 de mayo de 1916, y por el mismo motivo, con fecha 25 de mayo de 1916 se concedió otro plazo hasta el día 30 de septiembre de 1916.

(26) Leyes, Circulares y Acuerdos sobre Patentes y Marcas. Talleres tipográficos Papelería Nacional, México, 1922. pág. 86.

"Cabe mencionar que en la época a que nos referimos, se dictó un acuerdo de la Dirección de Patentes y Marcas con fecha 25 de noviembre de 1915 (27), en virtud del cual establecía que, algunas personas que hubieren solicitado algún registro en favor de compañías o sociedades que algunas veces resultaban apócrifas deberían justificar debidamente la existencia legal de esas sociedades o compañías, así como la personalidad de ellas para representarlas y bastaría para tal efecto que los interesados mostraran al Jefe del Departamento las Marcas, las escrituras constitutivas de las personas morales mencionadas, para que éste diera fe al calce de las solicitudes respectivas, de haber tenido a la vista los documentos de referencia.

Mediante acuerdo de fecha 6 de agosto de 1920, emitido por Adolfo de la Huerta, Presidente Constitucional Substituto de los Estados Unidos Mexicanos, para la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo se acordó una prórroga al plazo concedido en el decreto del 2 de mayo de 1916, para el reconocimiento de la prioridad, fijando para tal efecto:

(27) Leyes, Circulares y Acuerdos sobre Patentes y Marcas,
Op. Cit. pág. 86.

desde esta fecha se abren dos clases de plazos para la revalidación de títulos y certificados de patentes, marcas y avisos expedidos desde el 19 de febrero de 1913 a 21 de agosto de 1914, y desde el 30 de noviembre del mismo año al 25 de agosto de 1915, así como para la revalidación de los actos practicados en la Oficina de Patentes de México que estén relacionados con las patentes y marcas registradas en dicha oficina. El plazo para el ramo de marcas terminará en la fecha en que conforme a la ley, debe hacerse la solicitud de la renovación.

Y como Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos Venustiano Carranza, mediante decreto de fecha 22 de marzo de 1920, reformó la fracción XVI, inciso E del Artículo 1º de la Ley de Ingresos vigente, estableciéndose un impuesto especial de patentes de invención y marca, conforme a las respectivas leyes del 25 de agosto de 1903 y demás disposiciones vigentes, causándose un derecho de veinte pesos por el registro de una marca y diez pesos por su prórroga; por la publicación de un nombre comercial, se pagarían diez pesos; el registro de un aviso comercial causaría cinco pesos, si es por cinco años y diez pesos, si es por diez años; y cinco pesos por cada prórroga de cinco años.

Posteriormente, el Presidente Constitucional de los

Estados Unidos Mexicanos, Alvaro Obregón, mediante decreto de fecha 14 de septiembre de 1921, derogó a partir del 1^o de enero de 1922 el impuesto especial de Patentes de Invención y Marcas que estableció la Ley del 25 de agosto de 1903, así como el inciso E de la Fracc. XVI de la Ley de Ingresos vigente. Sin embargo, este decreto fue derogado mediante decreto de 4 de enero de 1922 por el mismo Alvaro Obregón, dejando subsistente el impuesto establecido por la Ley del 25 de agosto de 1903.

"Finalmente, el Secretario de Industria, Comercio y Trabajo, mediante aviso al público de fecha 26 de junio de 1920, recordó al público en general las penas que incurrian los productores y comerciantes que hacían uso de marcas que, por un simple aspecto, que por las leyendas o indicaciones que tuvieran, las hicieran aparecer de procedencia extranjera". (28)

La Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de 1928, aunque calcada en buena parte sobre la Ley respectiva de 1903, contenía algunas novedades. Por ejemplo, se

(28) Leyes, Circulares y Acuerdos sobre Patentes y Marcas,
Op. Cit, pág. 97.

estableció por primera vez la posibilidad de declarar el uso obligatorio de marcas para cierto tipo de mercancías (Artículo 3^o). Se imponían más restricciones a lo que pudiera constituir una marca. Se introducen los nombres y los avisos comerciales. De manera similar a las patentes, se instituye un procedimiento de revocación de las resoluciones administrativas, y se disponían normas para un procedimiento judicial civil ante los tribunales federales.

Ambos ordenamientos de 1928 recogían más o menos los avances ocurridos hasta entonces en el mundo de esta clase de propiedad, manifiestos en la Convención de Unión de París de 1883, e incorporaban las novedades de la Revisión de Washington de 1911, y las de la Revisión de La Haya, de 1925, aún no ratificada por México.

Puede considerarse a la ley de la Propiedad Industrial de 1943 como un dispositivo legal muy moderno, que concede una protección muy amplia a los titulares de derechos. Está influida por la Revisión de Londres, hecha en 1934 al Convenio de Unión de París. Sin embargo, contiene deficiencias, nociones impropias y defectos notorios de técnica legislativa.

La Ley de 1943 concedía una protección tal vez demasiado

extensa, y por ello andando el tiempo provocó una reacción en su contra.

Pese a todos los defectos que se le quisieran achacar, la Ley de 1943 tiene su importancia, porque es el antecedente obligado de la nueva Ley de Invenciones y de Marcas de 1976, pues por una parte en esta se perpetuaron bastantes de los errores de ese cuerpo legal, y por la otra, se tomaron la mayor parte de sus artículos para integrar el nuevo ordenamiento.

No puede negarse que la Ley de 1943 fue un instrumento útil a lo largo de sus 33 años de vigencia. Está asociada al considerable progreso industrial de México que se observa en la misma época. Pudo ella haber sobrevivido con una inteligente reforma en varias de sus partes, mas se prefirió el largo y espinoso camino de un nuevo cuerpo legal, sin tender un puente, generando nuevas series de problemas, creando lagunas en la interpretación, introduciendo innecesaria desconfianza y sembrando áreas de confusión, algunas de ellas aún vivas.

"La ley de 1943 ha servido como un poderoso tronco para insertar en ella el injerto de nuevas disposiciones, algunas de las cuales no pudieron aprender. No puede prescindir de la

Ley anterior al examinar analíticamente la Ley de Invenciones y Marcas y por eso podrá observarse que al ir tratando las diversas instituciones se tendrá que hacer obligada referencia a ella, así como a la jurisprudencia que ella generó. Y puede concluirse finalmente, que de no haber existido la rica práctica de la Ley de la Propiedad Industrial de 1943, no hubiera sido factible la fracción de un ordenamiento aparentemente novedoso, que en su mayor parte está inspirado en el régimen anterior". (29)

(29) Sepulveda, César. El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial, Primera edición, Editorial Porrúa, S.A, México, 1981, págs. 2, 3 y 4.

CAPITULO II

NATURALEZA JURIDICA DE LA MARCA

1.- CONCEPTO ETIMOLOGICO Y TEORIAS QUE EXPLICAN LA NATURALEZA JURIDICA DE LAS MARCAS.

"Para efecto de nuestra ubicación conceptual, es de suma importancia el conocimiento de la naturaleza jurídica de las marcas, ya que una parte nos proporciona la idea para fundamentar y dar validez constitucional al derecho de marcas como una institución e instrumento protegido y reconocido por nuestro sistema jurídico; y por la otra, parte establecer con precisión, en atención a la materia, la competencia de los tribunales en caso de un conflicto." (1)

Desde el punto de vista etimológico, podemos afirmar que la marca es: "Una señal que se pone a una cosa para reconocerla". (2)

Ahora bien, para una ubicación doctrinal del concepto de

(1) Brever Moreno, citado por Justo Nava Negrete, Op. Cit., pág. 121

(2) Nuevo Diccionario Enciclopedico Larousse ilustrado, Tomo II. Ed. Larousse pág. 527.

marca o derechos de la marca, han existido diferentes criterios, por ejemplo:

"La primera gran clasificación de los derechos que se nos presenta es sin duda la que los divide en derecho público y derecho privado, ya que han afirmado acertadamente, los profesores Alessandrei y Somarriva, que es difícil establecer una división precisa, entre las diversas ramas del derecho, los puntos de contacto son numerosos, y por lo tanto, las dificultades de una clasificación se multiplican" (3), y por estas razones, se ha señalado que "La división del Derecho Público y Privado no es descriptiva de su objeto y por lo mismo no es susceptible de una clasificación, se trata, más bien de una idea regulativa en donde se puede contemplar todas las relaciones jurídicas, ofreciendo, entonces, sin excepción simultáneamente un aspecto privado y un público, lo cual, por otra parte es confirmado por la experiencia". (4)

Existe una corriente de autores como Ferrara, Ramella y

(3) Arturo Alessandrei R., citado por Justo Nava Negrete Op. Cit., pág. 121

(4) R. Aftalión Enrique, citado por Justo Nava Negrete Op. Cit., pág. 121

Georges de Ro que sostienen que, el derecho a la marca es de naturaleza jurídica privada, pero también hace notar que se manifiesta el interés público en las marcas, con las disposiciones universalmente adoptadas sobre su publicidad, sobre su inscripción en los registros, represión penal de la imitación, usurpación de las marcas, etc.

Para otros autores, el derecho de las marcas está enmarcado dentro del derecho público, en particular en el Derecho Administrativo, así lo afirman Pallares, de Pina y Rogina Villegas.

Pensemos que la legislación sobre las marcas se encuentra enmarcada en el derecho público, razón en otras, por lo que la Ley de Invenciones y Marcas establece en su artículo 2 que: "Las disposiciones de esta ley, son de orden público y de interés social..." Al Estado personificación jurídica, le interesa que el fenómeno de la libre competencia se verifique normalmente, de allí entonces que se dicten normas tendientes a proteger este derecho y a reprimir la competencia desleal, todo ello sin olvidar la naturaleza jurídica privada originaria de las marcas.

Durante mucho tiempo se admitió que el derecho sobre las marcas, no era sino una manifestación del derecho de la

propiedad ya que de acuerdo a la teoría de la propiedad que tiene manifestación en la Edad Media, se invocaba, a propósito del derecho de las marcas, las acciones reivindicato y uti possideitis.

El principio de la propiedad de las marcas de fábrica o de comercio se encuentra en la naturaleza misma de las cosas, en la aplicación de la regla de suprema justicia: a cada quien lo suyo: suum cuique. Es la consecuencia directa del derecho de propiedad sobre los objetos que se fabrican o se venden.

"Rendu Blanc y Camels, según Breur Moreno, no tomaron en consideración en la anterior teoría que el derecho a la marca, no se pierde cuando los productos han salido de manos del titular de la marca "el titular conserva íntegros sus derechos sobre ésta: como que los derechos sobre las marcas, son independientes de los derechos de propiedad sobre los productos. Y como que el adquirir los productos marcados no implica, adquirir el derecho sobre la marca". (5)

(5) Rendu Ambroise, Citado por Justo Neva Negrete. Op. Cit., pág. 123

Mario Rotondi al respecto señala, "que el derecho al uso exclusivo de la marca, no es un derecho autónomo, siendo esta una cuestión debatida e indefinible en cuanto a su naturaleza, teniendo por objeto la marca en cuanto a tal; tampoco la naturaleza de la marca la constituye el que se tenga como accesorio del derecho al producto, en virtud de que el derecho a la marca no se transfiere con el producto que lleva la marca" (6), "así también señalan Albert Chavanne y Jean Brust que la validez de una marca es absolutamente independiente de la licitud del producto o del servicio a los cuales se aplica" (7); además dicha regla o principio, es aceptada y reconocida por la actual doctrina y legislaciones sobre la materia e incluso se encuentra plasmada en el Convenio de París, en su última revisión verificada en Estocolmo en 1967 en el artículo 7 que dispone: "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".

(6) Rotondi Mario. Citado por Justo Nava Negrete. Op. Cit., pág. 123

(7) Chvanne Albert, Brust, y Jean Jacques. Citados por Justo Nava Negrete. Op. Cit., pág. 123 y 124

Es evidente, que la marca tiene una relación de carácter funcional con los productos o servicios a los cuales distingue; no obstante, ambos bienes tienen una regulación jurídica propia entre sí, de tal manera que si el titular de la marca, careciera en un momento dado de los productos o servicios a los cuales distingue con su marca, en nada afectaría el derecho de propiedad que tiene sobre ésta.

El derecho sobre la marca puede considerarse como un derecho de propiedad, pero en su función social, sobre bienes inmateriales, toda vez que el titular de una marca tiene el derecho de usar, gozar y disponer de la misma, solo en la medida en cuanto a la protección concedida por el Estado, es decir, con las modalidades que la ley impone a ese derecho, ya que por medio de ellas, en cada caso y por exclusión se podrá determinar el alcance del derecho titular de la marca.

Picard, en la teoría de la propiedad intelectual, menciona que la estructura o la definición ontológica de todo derecho aislado está formada en su conjunto, por cuatro elementos esenciales:

A) Un Titular (sujeto, el elemento activo); a aquí que el derecho pertenece y que le favorece, aventaja, beneficia e

igual por repercusión el destinatario y receptor de su utilidad.

B) Objeto (las cosas, el elemento pasivo): o sea sobre las cuales el titular del derecho ejerce su prerrogativa jurídica, es decir, el medio ambiente (cuerpo, tierra, mar, aire y sus componentes), todos esos elementos pueden ser aprovechados por el hombre en su beneficio y pueden ser objetos de un derecho.

C) Una relación entre el sujeto y el objeto: designa la manera en virtud de la cual el sujeto se puede beneficiar, disponiendo y usando el objeto.

D) La protección coerción jurídica: explica la aplicación de la fuerza gubernamental, que entra en ejercicio para proteger cualquier derecho cuando se viola y para ejercer coerción para respetarlo o restablecerlo. Se manifiesta bajo dos formas principales: el titular, sujeto del derecho, persigue a aquel que ha lesionado su derecho, o bien, se defiende contra aquel que se propone lesionarlo. En el primer caso procede por la vía de acción (ofensiva); en el segundo caso por vía de excepción (defensiva).

*Los cuatro elementos antes mencionados tienen como

características las siguientes: son invariablemente intangibles e invisibles, excepto el objeto." (7)

Kolher defendió la teoría del Derecho de la Personalidad según la cual el derecho a la marca es un derecho de la personalidad (persönlichkeitsrecht theoria) como el derecho a la integridad corporal, a la libertad, a la defensa del nombre, etc.

La marca para Kolher es un signo distintivo de la persona que fabricó la mercancía, como característica de la personalidad que cubre la mercancía. La marca es el medio de manifestación del creador, ella es la expresión de la actividad productora del productor.

"La marca no constituye un bien independiente, ella no es más que un medio que permite fijar la procedencia de una mercancía, de una cierta persona o empresa Kolher, afirma por lo tanto, que el Derecho a la marca no es dissociable de la

(7) Nava Negrete. Derecho de las Marcas, Editorial Porrúa, S.A. págs. 126 y 127.

persona." (8)

En la teoría de la propiedad inmaterial, tiene como exponente al insigne profesor italiano Francesco Carnelutti, quien en su obra la "Usurpación de la Propiedad Industrial", nos hace un análisis penetrante del contenido de la propiedad inmaterial, en paragón, con el derecho de la personalidad como derecho absoluto, colocando a este último frente al viejo derecho de propiedad.

"Respecto a la marca, señala dicho autor que no es un bien sino un interés y que para explicar a la marca y a los otros signos distintivos es necesario conocer a la empresa, pues la marca en particular no tiene una tutela legal independiente de la hacienda y concluye diciendo que, el derecho a la marca no es otra cosa que un aspecto del derecho sobre el aviamiento de la hacienda." (9)

Carnelutti al afirmar que el derecho a la marca no es

(8) Nava Negrete Justo, Op. Cit., pág. 129-130.

(9) Carnelutti, Francisco, Usurpación de la Propiedad Industrial, Editorial Porrúa, S.A., México, 1945, págs. 29 a 70

otra cosa, que un aspectos del derecho sobre el aviamiento de la empresa, nos parece censurable, para nuestro derecho positivo, pues en principio el aviamiento es una cualidad y no un elemento de la empresa y es cuestionable su protección jurídica propia e independiente de la empresa. Además, la marca no está en función de la empresa sino en función de los productos o servicios que distingue, toda vez que el titular de una marca, que la transmite, lo puede efectuar sin necesidad que transmita la empresa.

La Teoría de los Derechos Inmateriales, ha buscado dar a esta categoría de derechos, tratos especiales, y es precisamente Joseph Kohler, quien expuso por primera vez su teoría aplicada a esos derechos, denominados "Derechos sobre los Bienes Inmateriales" esta teoría sustituyó a la antigua noción de Propiedad Incorporeal.

"En este orden, Karl Heinsheimer, dice: "Que el derecho a la marca o signo distintivo de la mercadería se halla comprendido en el general de propiedad industrial, derecho absoluto sobre bienes inmateriales". Hay que agregar además que dicha teoría ha sido también aceptada por autores italianos, como Valeri, Greco, Formiggini y Sordelle, quienes sostienen que la naturaleza jurídica de las marcas, es un

derecho real sobre bienes inmateriales." (10)

2.- CONCEPTO DOCTRINAL Y LEGAL DE LA MARCA

En Francia la doctrina Jurídica tiene como representante Yves Saint-Gal quien sostiene en el plano jurídico que 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 de la clientela.

En el plano económico, la marca puede ser definida como un signo que tiende a proporcionar a la clientela una mercancía o un servicio cubierto públicamente con su garantía.

"Agrega el autor, que mientras la definición jurídica y clásica pone principalmente el acento sobre el carácter distintivo que presenta la marca para la clientela y los competidores, la definición económica recurre a un principio más reciente, el de una constante cualitativa y de una

(10) Heinsheimer, Karl, Citado por Justo Nava, Op. Cit., págs. 133 a 135.

garantía aportada por la marca al público que confía en ella. Ambas definiciones son por otra parte complementaria y no deben ser opuestas la una y la otra." (11)

En México para el maestro Alvarez Soberanis, Jaime, la marca es todo signo que se utiliza para distinguir un producto o un servicio de otros. Omitiendo dicho autor proporcionar una definición jurídica de la marca a no ser que este último concepto tenga tal alcance.

"Para el maestro Justo Nava Negrete, la marca es todo signo o medio material que permite a cualquier persona física o jurídica distinguir los productos que elabora o expide, 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." (12)

Por lo que la Ley Mexicana de 1889 de una manera expresa consignaba el concepto de marca diciendo en su artículo 10. que "Se considera como marca de fábrica cualquier signo deter

(11) Saint-Gal Yves, Citado por Justo Nava Negrete, Op. Cit., pág. 143.

(12) Nava Negrete, Justo, Op. Cit., pág. 147.

minante de la especialidad para el comercio de un producto industrial".

También la Ley de marcas industriales y de comercio de 1901 contenía explícitamente la definición de marcas diciendo que es "el signo o denominación característica y peculiar usada por el industrial, agricultor o comerciante en los artículos que produce o expende, con el fin de singularizarlos y denotar su procedencia".

En la Ley de 1928 ya no aparece definición alguna, sino que implícitamente se indica la finalidad de la marca así como otras características de la misma.

Igual sistema sigue la Ley de Propiedad Industrial al disponer en su artículo 96: "El que esté usando o quiera usar una marca para distinguir los artículos que fabrique o produzca y denotar su procedencia, puede adquirir el derecho exclusivo de uso mediante su registro en la Secretaría de la Economía Nacional, satisfaciendo las formalidades, y requisitos que establece la presente Ley y su Reglamento". Y en el Artículo 97: "Pueden constituir una marca, para los efectos del primer párrafo del Artículo anterior, los nombres bajo una forma distintiva, las denominaciones y, en general cualquier medio material que sea susceptible, por sus características especiales, de hacer distinguir a los objetos

a que se aplique o trate de aplicarse, de los de su misma especie o clase...".

La ausencia de una definición de la marca en nuestra Ley, no significa en manera alguna un defecto de técnica legislativa. Para corroborarlo, basta recordar que en el texto de la Convención de Unión de París -cuya redacción es fruto de insospechable cuidado- tampoco existe expresamente consignada. "Además, en el último Congreso de la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial respecto a la ponencia relativa a si es necesario introducir en la Convención de Unión una definición de la marca, el Congreso resolvió: 1) Que no es oportuno introducir una definición general de la marca; 2) encomendar al Comité Ejecutivo la realización de un estudio comparativo de la noción de la marca en los diferentes países". (13)

En México, nuestra actual Ley de Invecciones y Marcas que se publicó el 10 de febrero de 1976, en su Título Cuatro, Marcas, Capítulo 1 (Definiciones y Materia de Registro), define a las marcas de productos y las marcas de servicios. "Las primeras se constituyen por los signos que distinguen a

(13) Rangel Medina, David, Op. Cit., págs. 158-159.

los artículos o productos de otros de su misma especie o clase. Las segundas, por los signos que distinguen un servicio de otros de su misma clase o especie." (14)

Es indudable el acierto del legislador mexicano al definir a las marcas de productos y servicios, ya que se concretó a indicar su verdadero carácter, esencia, funcionalidad; asimismo el hecho de no haber incluido en ambas definiciones el término empresa, de naturaleza eminente económica, y que, aún cuando se ha pretendido por numerosos autores, darle un significado jurídico, no existe uniformidad conceptual al respecto, si bien es cierto de su exitosa aceptación en las diversas legislaciones, también lo es que en ninguna de ella se ha definido jurídicamente el término empresa, por lo que su empleo se prestaría a diversas interpretaciones, en un campo, como es el de las marcas, de por sí complejo, que lo que se busca es una mayor claridad y precisión jurídica en la regulación de esta materia.

Por lo que la marca se debe considerar como un signo diferenciador de las mercaderías que se fabriquen o se

(14) Ley de Invenciones y Marcas. Citada por Justo Nava Negrete. Op. Cit., pág. 149.

vendan, o de los servicios que se prestan por una empresa. La pertenencia de una mercadería a una empresa determinada puede hacerse visible mediante el empleo de la firma o del emblema del establecimiento.

"Pero es más frecuente emplear un signo arbitrario de diferenciación, marca que muestre al comprador que aquella mercancía se fabrica o se vende por cierta empresa (distinción entre marca de fábrica y marca de comercio). En la marca, como en la firma también concurre el interés del comerciante y el interés del público: el primero es un interés de monopolio (la exclusividad de la marca evita la confusión entre mercancías similares y asegura la compra de la preferida sin necesidad de una verificación especial)". (15)

La marca es un signo para distinguir, se emplea para señalar y caracterizar mercancías o productos de la industria o bien, servicios, diferenciándolos de los otros. La marca tiene por objeto, proteger las mercaderías y los servicios poniéndolos al abrigo de la competencia desleal mediante la

(15) Garriguez, Joaquín, Curso de Derecho Mercantil, Tomo I, 4^o edición, Editorial Porrúa, México, 1984. pág. 256

identificación. Están destinadas a especializar los productos en que se usan o los servicios que se valen de ellas y a indicar y garantizar su procedencia o las empresas que lo prestan. Cumplen un doble propósito las marcas. El primero, que según ya se dijo, permite distinguir los productos o los servicios de los de un competidor, y por tanto posibilita al industrial o al comerciante para conservar su crédito y orientar la elección del público hacia los artículos que elabora o expide.

Por otro lado constituye la marca una garantía para los consumidores, que pueden obtener el tipo y la calidad de mercancías y servicios que desean obtener, y que les merecen confianza, tanto por la uniformidad del producto y por la calidad de los servicios como por el precio, así como sus experiencias personales anteriores en relación a las mercaderías y a su prestigio, a los servicios y a su eficacia. Las marcas aportan a las mercancías una individualidad, y hacen posible reconocer ese producto entre los artículos competidores o análogos.

La marca es un efecto de comercio y como tal ha sido reconocida en la mayoría de las legislaciones.

Se puede concluir que el derecho sobre las marcas es un

derecho de propiedad "sui generis", que se agota por el abandono, por la inacción, y que es cancelable.

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

Debe advertirse que las marcas se protegen por la ley atento a dos consideraciones principales. La primera, para garantizar las actividades económicas de la industria y del comercio contra la competencia deshonesta y podrá decirse que en este caso ampara el esfuerzo humano, ya sea en su aspecto de inventiva o de originalidad, ya sea en el aspecto económico de utilidad que represente.

La segunda finalidad consiste en la protección al público consumidor, por cuanto que la marca hace distinguir entre productos similares, y permite a dicho consumidor conocer la procedencia de los artículos que demanda y es una garantía de calidad uniforme.

Por último, la marca debe ser usada por una sola persona

o sociedad. Debe ser individual, no puede amparar a la vez los productos de diversas personas, porque fracasará en su finalidad ya expresada, o sea, la de determinar la procedencia de los artículos. Este principio, sin embargo, admite contadas excepciones como en el caso de las llamadas marcas colectivas.

La ley mexicana reconoce dos tipos de marcas: las que se aplican a productos y las de servicio, ambas sirven para distinguir los productos o servicios de otros de su misma especie, para indicar la proveniencia.

Las marcas de productos no ofrecen mayor comentario, pues son perfectamente conocidas, ya que se aplican a las mercaderías.

Las marcas de servicios en cambio constituyen prácticamente una novedad en la legislación mexicana. Las marcas de servicio comenzaron a usarse en los países avanzados hace medio siglo, y se hicieron necesarias para caracterizar cierto tipo de servicios que no podrían protegerse de otra manera que la competencia desleal, tales como los de radiodifusión, los de tintorería, los de florería y algunos otros.

3.- FUENTES DEL DERECHO MARCARIO

Partiendo de la idea de que por fuente debemos entender: "del latín, fons, tis, n.m.; fuente, como al manatíal de agua que brota de la tierra." (16), así el derecho marcario surge del proceso evolutivo y de las necesidades jurídicas manifiestas en la comunidad, considerándose desde luego como fuentes de esta disciplina a:

"Las fuentes formales que no es otra situación que el proceso legislativo de creación de las normas jurídicas" (17)

Como una fuente formal encontramos la Ley de Propiedad Industrial, en la exposición de motivos de la misma inicia de la siguiente manera: "La Ley que se expide tiene apoyo constitucional en los artículos 28 y 29, fracc. XV, que se refiere a las facultades de la Federación para legislar sobre los privilegios industriales de invención y de mejoras, y asimismo, tiene fundamento en el artículo 73, fracción X, que faculta al Congreso Federal para legislar sobre Comercio."

(16) Diccionario de Derecho Privado, Tomo I, Pág. 1991.

(17) Eduardo García Maynez, Introducción al Estudio del Derecho, Ed. Porrúa, pág. 51.

Según el párrafo octavo del artículo 28 de la Constitución Política, en los Estados Unidos Mexicanos no habrá monopolios, ni prohibiciones a títulos de protección a la industria. Exceptuándose, entre otros, "a los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la reproducción de sus obras, y a los que, por el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora." (párrafo octavo).

El derecho de propiedad en su más amplia expresión comprende todos los bienes que entran en nuestro patrimonio y, por ende, también la propiedad industrial relativa a las marcas y a su posesión, está garantizada por la Constitución, tanto en el Art. 14 que en su parte relativa dispone "que nadie podrá ser privado de sus propiedades, posesiones o derechos sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho," como en el Art. 16 según la causa legal del procedimiento. Es decir, el goce tranquilo de la propiedad que a cada quien le corresponda, ya consista en cosas, acciones, derechos, o en el ejercicio de una profesión que le hubiere garantizado la ley.

Por otra parte, el Art. 5 constitucional garantiza la libertad de que cada quien se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El complemento de esa libertad es la garantía del aprovechamiento de los productos del trabajo, según lo consigna el propio artículo constitucional al restablecer que nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial.

Por tanto, los derechos relativos a la propiedad de las marcas están asegurados por las garantías constitucionales que otorgan los artículos 5^o, 14 y 16.

De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 133 de la Constitución, ésta, "las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión."

Desde el año de 1903. México se adhirió a la Convención de Unión de París para la protección de la propiedad industrial y como signatario de dicho instrumento que desde entonces se encuentra en vigor, nuestro país está obligado a dar protección a los signos marcarios, y en cumplimiento de

las obligaciones que el tratado impone.

El congreso Federal ha dictado la legislación sobre la propiedad industrial que en algunos de sus títulos comprende lo relativo a las marcas.

Así la Fracc. X del Artículo 73 constitucional establece que el Congreso tiene facultad para legislar en toda la República sobre comercio, en cuyo ramo ha sido costumbre incluir esta materia.

En relación a los principios generales del Derecho las reglas de interpretación e integración de la Ley en el Derecho Mexicano se encuentran establecidas en el artículo 14 Constitucional, párrafo cuarto, según el cual "la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la Ley, a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho".

El Artículo 19 del Código Civil vigente para el Distrito y Territorios Federales, reproduce dicha regla con la salvedad de aludir no solo a la sentencia, sino en general a la interpretación y a la integración de la Ley en todas las controversias judiciales, disponiendo que éstas, "deberán resolverse conforme a la letra de la ley o a su

interpretación jurídica. A falta de ley se resolverán conforme a los principios generales de derecho".

El alcance de la expresión "principios generales del derecho" se ha fijado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación diciendo que son "los principios consignados en algunas de nuestras leyes, teniendo por tal no sólo las mexicanas que se hayan expedido después de la Constitución Federal del país, sino también las anteriores".

A los principios generales del derecho debemos de considerarlos como verdades jurídicas notorias, indiscutibles, de carácter general, como su mismo nombre lo indica, elaborados o seleccionados por la ciencia del Derecho.

Destacamos el reconocimiento expreso que nuestras leyes otorgan a los principios generales del derecho como fuente obligatoria para interpretar e integrar la ley en caso necesario, así como el significado que la jurisprudencia señala fijando el verdadero alcance de la expresión, porque tratándose del estudio, interpretación y aplicación de diversas normas legales del derecho marítimo, será menester, con frecuencia, buscar el auxilio de las reglas pregonadas por la ciencia del Derecho y por leyes mexicanas ya

derogadas, cuyas opiniones y verdades jurídicas de indiscutible validez universal -en tanto son congruentes con el conjunto de normas legales del sistema mexicano de la propiedad industrial-, deben tomarse como válidas para llenar las lagunas que indudablemente existen en la legislación positiva sobre la marca.

En lo que atañe por ejemplo, a concepto de marca, condiciones de su protección, registrabilidad, no registrabilidad, clasificación, imitación, nulidad, etc., la interpretación y aplicación de la Ley de la Propiedad Industrial por parte de las autoridades administrativas y judiciales se han efectuado atendiendo a veces implícita, en ocasiones explícitamente, a la existencia de los referidos principios generales.

En otro aspecto con miras a un mejoramiento en la elaboración, interpretación, estudio y aplicación de las normas de nuestro derecho positivo sobre marcas, también juzgamos indispensable la consulta de las opiniones de los legisladores, de los tratadistas y de los jueces, así sean de procedencia extranjera, en tanto de ellas se puedan aprovechar ideas o técnicas nuevas y claras que hagan más comprensibles las instituciones no suficientemente exploradas por el legislador nacional.

En su más restringida acepción, el nombre de doctrina se reserva para los estudios que los juristas realizan acerca del derecho, ya sea con el propósito puramente especulativo de sistematización de sus preceptos, ya con la finalidad de interpretar sus normas y señalar las reglas de su aplicación.

En efecto, es la doctrina la que aporta las opiniones y la que da a conocer esas verdades jurídicas de indiscutible validez, esos principios y verdades establecidas por el Derecho Marcario. Lo que sirve cabalmente de sustentación, de contenido y substancia a las normas de carácter general, indiscutibles, que, como ya se dijo, informan los principios reguladores del derecho sobre marcas, adquieren un valor que sin ser ciertamente el de las reglas, de obligación absoluta, sí representan un importantísimo papel entre los diversos factores idóneos para interpretar y aplicar la legislación mexicana.

Respecto a la Jurisprudencia como fuente formal se ha dicho que hay ausencia de obras y trabajo mexicanos sobre las materias de la propiedad industrial, y se afirma que también falta una jurisprudencia substancial y ordenada en atención a que la propiedad industrial es prácticamente nueva en México.

En términos generales y con la salvedad que más adelante señalaremos, estamos de acuerdo con la primera de dichas afirmaciones, no así con la segunda porque resulta innegable que frente a la pobreza de estudios académicos sobre la materia en el Derecho Mexicano, destaca la abundante jurisprudencia establecida desde muchos años antes y hasta la actualidad. Al emplear el término jurisprudencia lo hacemos refiriéndonos a su aceptación más amplia y dentro del sentido restrictivo-formal que le asigna la ley de Amparo, no con la limitación de que proceda exclusivamente de la autoridad jurisdiccional. Por lo mismo consideramos como fuente formal del Derecho marcario, las opiniones sustentadas:

- a) Por la Suprema Corte de Justicia.
- b) Por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distritos, y
- c) Por la Dirección general de Invenciones y Marcas.

No debemos de olvidar que son consideradas como fuente los ordenamientos que regulan el concepto que nos ocupa:

Ley de Invenciones y Marcas

Reglamento de la ley de Invenciones y Marcas

Convención de París para la protección de la propiedad industrial

Por otra parte, las fuentes supletorias son aquellas que de una forma indirecta van a servirnos para complementar la regulación de las marcas, como son:

Código Civil

Código Penal

Código Federal de Procedimientos Civiles

Código Federal de Procedimientos penales

4.- RELACION DEL DERECHO MARCARIO CON OTRAS DISCIPLINAS.

Respecto a la posición del Derecho Marcario entre las materias jurídicas, no se sigue de lo que dejamos dicho, que las disposiciones generales del Derecho Civil o del derecho Mercantil o del Derecho Administrativo y de otras ramas de la ciencia jurídica, hayan de permanecer privadas de aplicación en los puntos no expresamente resueltos por la legislación específica sobre los signos distintivos de mercancías, que también regula actividades que están estrechamente conectadas con otras disciplinas jurídicas.

Tal es le caso del Derecho Administrativo, Mercantil, Civil, Penal, Procesal Penal, Procesal Civil, Comparado, Internacional y Fiscal.

Ahora bien, en el Derecho Administrativo encontramos una característica predominante del derecho a la marca en su vinculación con el régimen administrativo, ya que el registro de la marca, considerado como uno de los fundamentales actos constitutivos de la exclusividad del signo distintivo de mercancías, suscita desde su nacimiento hasta su ineficacia la constante y directa intervención administrativa. Quién puede ser titular del registro, personas que pueden solicitarlo, condiciones de la solicitud, trámite de la misma y expedición del título; vigencia y explotación de las marcas, autorización de uso, transmisión de los derechos, acciones administrativas, civiles y penales; extinción, cancelación, caducidad y nulidad de las marcas, son todas ellas cuestiones, materias, instituciones y actos en cuya solución, reglamentación, control y realización actúa el Poder Administrativo.

El procedimiento para solicitar y dictar las declaraciones correspondientes a la nulidad, la caducidad y extinción de los registros de marca, así como el que concierne a la obtención de las declaraciones necesarias para el ejercicio de las acciones civiles y penales contra los infractores de los derechos marcarios, no es otra que la jurisdicción contencioso-administrativa en su más amplio significado. Es cierto que el atribuir funciones jurisdiccio-

nales a un órgano administrativo todavía es motivo de críticas, pero es la institución más eficaz para la protección de derechos en la esfera del Derecho Público.

La Administración también interviene en el estudio, determinando y aplicando los medios coercitivos para obligar a los particulares a marcar los productos en las condiciones exigidas por la Ley.

En la rama Mercantil encontramos relación en cuanto hace a la circunstancia de que las marcas y los demás signos distintivos de la empresa como los nombres comerciales, los avisos comerciales, las insignias y las muestras se consideren mercantiles, son bastante para explicar las relaciones existentes entre la reglamentación marcaria y el derecho comercial.

Tales son por ejemplo las nociones y conceptos que en la Ley de Invenciones y Marcas se mencionan acerca de establecimientos, mercancías, comerciantes, razón social, exportación, etc.

Con el Derecho Civil existe una Relación por lo que se refiere a los preceptos legales marcarios, excluyen la regulación específica y detallada de algunas instituciones

que producen efectos puramente privados entre el titular del derecho y los terceros, o que tradicionalmente se rigen por las normas del Derecho Civil de cuyas materias forman parte.

Los conflictos que se presenten respecto de dichas materias en tanto su concreta solución no esté prevista en la Ley especial, deberán examinarse conforme a las reglas del Derecho Civil.

En relación a las sanciones y delitos, podemos observar un renglón muy importante que ocupa en el Derecho marcario, la represión de las infracciones a través de los órganos competentes, teniendo para ello la Ley de Invenciones y Marcas, el carácter de Ley penal especial, por cuanto algunas de sus disposiciones determinan los delitos y las penas correspondientes:

Artículo 212 de la Ley de Invenciones y Marcas:

- a) Se impondrán de dos a seis años de prisión y multa por el importe de cien a diez mil veces el salario mínimo diario general del Distrito Federal, a quien cometa cualquiera de los delitos que señalan en las fracciones IV a VI del artículo 211 que a la letra dicen:

"IV.- Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada para distinguir los mismos o similares productos o servicios que aquélla proteja.

V.- Ofrecer en venta o poner en circulación los productos a que se refieren las fracciones I, II, y IV del presente Artículo o aquellos a que se contrae la fracción II del artículo 210, no obstante a la declaratoria de confusión que la misma prevé, o bien, productos protegidos por una marca registrada, habiéndolos alterado, lo previsto en esta fracción es aplicable tratándose de marcas de servicio." (18)

Por lo que respecta a la fracción VI nos habla que ofrecer en venta o poner en circulación productos protegidos por una marca registrada, después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente ésta.

b) Se impondrá de dos a seis años de prisión, a quien cometa cualquiera de los delitos que se señalan en las fracciones VIII del artículo 211 y que nos dice lo siguiente:

(18) Legislación sobre Propiedad Industrial, Transferencia de Tecnología e Invencciones Extranjeras, Editorial Porrúa., 12a. edición, págs. 71, 72, 73 y 74.

"Art. 211 fracción VIII.- Usar una marca parecida en grado de confusión, a otra registrada, después de que la sanción administrativa impuesta conforme a la fracción II del artículo 210, haya quedado firme.

Ahora bien, la fracción II del artículo 210 de la ley que nos ocupa, que es la de Invencciones y Marcas nos establece que:

Art. 210 fracción II.- "Usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, si dicha confusión ha sido declarada por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada."(19)

En relación con el Derecho Procesal Civil encontramos que son tres los aspectos en que se desenvuelve el contenido del derecho sobre la marca: el derecho de uso, el derecho de transmisión y el derecho exclusivo. Este último consiste esencialmente en la facultad que tiene el titular de la marca:

- a) De oponerse al registro de marcas que puedan invadir sus derechos adquiridos.

(19) Idem, págs. 71, 72, 73 y 74.

- b) De reclamar la nulidad de los registros otorgados con lesión de sus derechos.
- c) De impedir la usurpación de sus derechos y
- d) De exigir la reparación del daño y reclamar a los infractores las indemnizaciones respectivas.

La Ley de la materia establece normas reguladoras de los procedimientos bajo los cuales han de ejercitarse las acciones administrativas y civiles correspondientes, como lo demuestran sus disposiciones relativas al procedimiento para dictar las declaraciones administrativas de nulidad, de falsificación, de imitación de uso ilegal, de competencia desleal, de extinción (Arts. 189 al 200 de la Ley de Invenciones y Marcas, así como las que en materia de responsabilidad civil consigna a propósito de medidas de aseguramientos y precautorias.

El Derecho comparado tiene una estrecha relación con el derecho marcario, según se aprecia al estudiar conceptos fundamentales como los signos que pueden servir de marcas, los sistemas de adquisición del derecho sobre las mismas, las formalidades en la inscripción del registro y del depósito marcario, la transmisión del derecho a la marca, la universalidad territorialidad de ese derecho.

Por otra parte, la adhesión de México a la Convención de Unión de París y la obligación que tiene de respetar y aplicar las normas de dicho tratado internacional, hacen igualmente no solo conveniente sino necesaria la consulta del Derecho comparado en cuanto a las reglas de interpretación y aplicación que organismos nacionales e internacionales, oficiales o extraoficiales, han elaborado para el mejor entendimiento y aplicación de tales disposiciones, con las que la ley nacional guarda parentesco muy cercano.

Conviene decir, que el carácter internacional de la marca así como la importancia del papel que está llamado a juzgar, han encontrado su expresión legal en la Convención de Unión de París de 1883, que los ha reconocido.

Finalmente, también debe decirse que el estudio de la protección internacional de los derechos comprende dos importantes cuestiones: una relativa a la adquisición de esta clase de derechos por los extranjeros y otra concerniente al reconocimiento y respeto de esos derechos de propiedad industrial adquiridos en el extranjero (Art. 113 y 114 Ley de Invenciones y Marcas).

*El examen y decisión de problemas que con tal motivos

surgen a propósito de la interpretación y aplicación de leyes reguladoras de esta clase de derechos en los extranjeros, conduce pues, al campo del Derecho Internacional Privado, cuyas reglas y principios deberán atenderse en los casos de conflicto de soberanías o de sistemas legislativos." (20)

(20) Rangel Medina, David, Op. Cit., pág. 130.

CAPITULO III

EXEGESIS JURIDICA DE LA FUNCION DE LA MARCA

1.- LA FUNCION DE LA MARCA

La función es una finalidad, un cometido, una obligación, por lo que la función de la marca, no es otra cosa que distinguir dentro de un determinado mercado, una mercancía de sus similares, esta función es de vital importancia en la moderna vida económica.

En un régimen de libre competencia, todo fabricante o comerciante está interesado en que la calidad de sus productos sea superior a la de los productos fabricados o vendidos por sus competidores, porque de ellos depende el éxito o fracaso en la conquista por la lucha de la clientela. Mas para alcanzar el éxito, no será suficiente que el empresario seleccione las materias primas y emplee las técnicas más depuradas; será también necesario que los productos así fabricados puedan distinguirse inequívocamente entre los productos de los empresarios competidores, esta diferencia es posible mediante el mecanismo jurídico de la marca.

El derecho a usar exclusivamente una marca permitirá al empresario defender sus productos contra las imitaciones y

falsificaciones realizadas por otro empresario competidor.

La marca es precisamente uno de los elementos más valiosos del patrimonio de una empresa.

Pero el papel que desempeña la marca no se agota con la protección del interés particular del empresario, la marca, además de ser un eficaz medio de captación y defensa de la clientela, sirve de guía a esta misma clientela.

Para el público, la marca es un símbolo de calidad en el que confía a menudo ciegamente, la marca cumple en este sentido, una función de garantía en la bondad del producto.

"Junto al interés particular del empresario en usar exclusivamente la marca elegida para diferenciar sus productos, aparece el interés general de los consumidores en no ser defraudados por el uso indebido de una marca. La función diferenciadora de las marcas permite al público seleccionar los productos en el mercado. La regulación jurídica sobre marcas esta por tanto inspirada en la protección de este doble interés". (1)

(1) Joaquín Garrigó. Dictámenes de Derecho Mercantil. Tomo I, Año 1961, pág. 85.

2.- SU CLASIFICACION Y FINALIDAD JURIDICA

Para efecto de su clasificación, la función de la marca se clasifica en: Función de distinción, Función de protección, Función de indicación de procedencia, Función social o de garantía de calidad, Función de propaganda.

La función de distinción resulta de la naturaleza misma de la marca, la marca sirve ante todo para distinguir un producto del mismo género, ya sea que este último lleve otra marca o que no lleve ninguna.

"La función diferenciadora es patente en el artículo 96 de la Ley de la Propiedad Industrial cuando se refiere al derecho exclusivo del que esté usando o quiera usar una marca para distinguir los artículos que fabrique o produzca". (2)

El carácter distintivo, es la aptitud para diferenciar las mercancías producidas o vendidas por un empresario determinado, y es el requisito a todo signo que aspire a gozar de la protección jurídica de la marca.

(2) Achard, Martín, Citado por Rangel Medina, David, Op. Cit., pág. 172.

"La función de protección de la marca, tiene por objeto protegerlo contra los competidores. Ella permite al productor que sus productos sigan en el mercado y que pueda controlar su difusión, la función protectora de la marca en beneficio del público consumidor y en contra del productor o comerciante es señalada cuando se declara que gracias a la marca, el comprador tendrá un medio de entrar en relación con el producto". (3)

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

Para identificar la procedencia de un producto o de un determinado productor, es necesario un indicio identificador

(3) Idem. pág. 172.

que es justamente la marca". (4)

El objeto o finalidad de la marca es reconocer el origen y procedencia del producto, por esta razón interesa a la vez al industrial o al comerciante y al consumidor; al industrial o al comerciante porque tiende a asegurar el beneficio de los cuidados que ha dado a su fabricación, a sus ventas y la reputación que por su habilidad ha podido adquirir; al consumidor, porque ella permite comprar con toda seguridad un objeto del que ya ha apreciado su calidad.

La función de la marca era, en su origen, indicar que un producto se fabricó por tal o cual persona o empresa. Esto es lo que se llama la función de proveniencia.

"La función de propaganda, nos referimos a la acción publicitaria de la marca. La atracción de la clientela se opera en forma directa por el conocimiento que el público tiene de los artículos, precisamente por medio de la marca que los identifica.

(4) Avletta. Citado por Rangel Medina, David. Op. Cit., pág. 173.

Si de una manera específica e inmediata la finalidad de la marca consiste en identificar las mercancías, dicha identificación implícitamente procede a la formación de la clientela". (5)

Sin menosprecio de la función de indicación de origen que la marca desempeña, debemos aclarar que la propaganda de que hablamos no se refiere al industrial o comerciante, sino al producto mismo, que si es de buena calidad y merece la aceptación de los consumidores, será nuevamente solicitado por su marca, la cual, de este modo y por este concepto se transforma en un valioso factor de difusión del artículo y consecuentemente, de atracción y conservación de la clientela.

Ciertamente que el valor propio de la marca como elemento de propaganda para el producto, está sujeto a ciertas condiciones, entre las que en primer término debe mencionarse, la consistente en su uso o explotación. También son factores determinantes de la función publicitaria ciertas circunstancias de hecho que en cada caso varían, como por

(5) Ferrara. Citado por Rangel Medina, David. Op. Cit., pág. 178.

ejemplo su originalidad, su forma, su presentación o la elección de las palabras que la componen.

"La función social de la marca es considerada como una garantía para el consumidor y para el fabricante; para el consumidor, porque está asegurando 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". (6)

"El público está habituado a comprar ciertos productos, a recibir mercancías de una naturaleza especial, de un valor especial, la marca entonces, no sirve para garantizar el origen del mismo producto, sino su calidad.

Por lo general el público consumidor considera que los artículos cubiertos por la misma marca tienen calidad semejante". (7)

(6) E. Pouillet, citado por Rangel Medina, Op. Cit., pág. 177.

(7) Martín Achard, citado por Rangel Medina, Op. Cit., pág. 177.

3.- EL EJERCICIO DE LA FUNCION DE LA MARCA

"En relación a la función social, la función de protección y la función de garantía de calidad de las marcas, reconoce expresamente el Tribunal del Primer Circuito en la ejecutoria relacionada con la marca Maizena, que en lo conducente dice: Por marca debe entenderse el signo que sirve para distinguir un producto comercial y denotar su procedencia. Cuando un fabricante lanza al mercado un producto, busca desde luego su difusión, pregonando todas las cualidades que el consumidor pudiera exigir para preferirlo entre otros similares. Esto significa no solo un esfuerzo o trabajo individual, sino la erogación de gastos que motiva esa propaganda; mediante estos elementos y esa labor, el fabricante adquiere para el producto una "clientela"; todo esto representa indiscutiblemente para el propio fabricante un valor económico que da lugar a la intervención del Estado, con objeto de darle protección a ese interés económico mediante las leyes que se expiden en la materia." (8)

A ese fin se ha instituido en éstas el derecho de

(8) Gaceta de la Propiedad Industrial, 1940, págs. 187 y 188; sentencia 2-1-40.

exclusividad de las marcas. Al adoptar el fabricante una marca determinada, hace real, al amparo de la ley, esa protección de tal modo que la marca además de llenar el fin indicado viene a constituir un nuevo valor pues es susceptible de adquirir crédito por sí misma y asegurar la conservación de la "clientela", ya que identifica el producto y denota su procedencia, evitando que un tercero aproveche las ventajas que el titular de la marca haya obtenido comercialmente.

Como función complementaria, la marca sirve al público de garantía acerca del origen del producto, impidiendo que adquiera otro distinto al que desea.

"Las citadas funciones de la marca también de un modo expreso se admiten en la declaración administrativa de nulidad de la marca BULOVA. Es principio universalmente adoptado que toda marca lleva una doble finalidad: La primera garantiza las actividades económicas de la industria y del comercio contra la competencia desleal de la producción y podría decirse que ampara el esfuerzo humano, ya sea en su aspecto económico en las transacciones comerciales. La segunda finalidad consiste en la protección al público por cuanto que la marca hace distinguir entre productos similares, toda vez que permite al consumidor conocer la procedencia de los artículos que demanda y es una garantía de

calidad uniforme." (9)

Excepto la propaganda, todas las funciones de la marca están claramente expuestas en otras decisiones de las que son importantes poner en consideración: Las marcas industriales y de comercio no son monopolios, sino signos, mediante los cuales se distinguen unos productos de otros de su misma especie y se indica la procedencia de los mismos.

La Ley a través de los registros respectivos, persigue a su vez las finalidades de:

I. Proteger los derechos adquiridos por los propietarios de marcas contra la invasión de tales derechos por competidores desleales.

II. Defender al público consumidor contra el engaño de que puede ser víctima por parte de competidores desleales, ya que el consumidor identifica los productos que le merecen su aceptación, precisamente por las marcas que los identifican, y no debe permitir que a dichos consumidores se ofrezcan productos de características y cualidades distintas de aquellos que desean adquirir.

(9) Gaceta de la Propiedad Industrial 1951, pág. 173. Res. No. 1; 4-I-1951.

III. Garantizar el respeto a la ley y a la práctica de la buena fe en las transacciones comerciales impidiendo que se infrinjan las marcas, lo que en última instancia, equivale a defender el interés de la sociedad en evitar la competencia desleal.

CAPITULO IV

PROCEDIMIENTO, REQUISITOS Y CONSECUENCIAS, EN EL EJERCICIO

DEL DERECHO DE LA MARCA

1.- SISTEMAS PARA ADQUIRIR EL DERECHO DE LA MARCA

Desde el punto de vista jurídico, existen varios métodos para la adquisición del derecho de la marca, así tenemos el sistema basado en la prioridad de uso, este sistema, es el más antiguo y el que regla en todos los países, hasta el último cuarto del siglo pasado.

La propiedad de la marca se adquiere por quien primero la usa y no por quien deposita o registra, es decir, aquel que primero ha ofrecido en el mercado productos o servicios distinguiéndolos con una marca, por un plazo determinado.

A este sistema también se le ha denominado DECLARATIVO en virtud de que el depósito o registro constituyen una presunción de propiedad del titular del registro, el cual puede ser atacado o impugnado por cualquier tercero que demuestre mediante pruebas idóneas que ya usaba con anterioridad dicha marca, para distinguir sus productos o servicios y por lo mismo puede exigir legalmente que se nulifique el depósito o registro de la marca conocida.

"Es posible que el uso de la marca sea limitado, restringido, poco difundido y que sea conocido por unos cuantos consumidores y que posteriormente, otra persona use esa misma marca para distinguir los mismos o similares productos o servicios, pero empleando medios de comunicación masivos para dar a conocer dicha marca al público consumidor en general, invirtiendo para este efecto fuertes cantidades de dinero y que por decisión judicial tuviere que abandonar el uso de esa marca, simplemente por no haberla usado primero". (1)

El sistema basado en la prioridad de registro o depósito, es un sistema de carácter estrictamente formalista en el que no se permite que un tercero haga valer el derecho adquirido por el uso de una marca con anterioridad a su registro por otro. Es decir: adquiere la propiedad de una marca quien primero la registra y no quien la usa primero, al cual no se le confiere derecho alguno.

El depósito o registro es el que fija el punto de

(1) Francón, Andre M., citado por Justo Nava Negrete, Op. Cit., págs. 412-413.

partida del derecho, si alguien utiliza una marca antes de depositarla, el depósito no entraña ningún efecto retroactivo. Este sistema también se le conoce como ATRIBUTIVO O CONSTITUTIVO y que al igual que el otro sistema antes comentado presenta inconvenientes tales como: puede ser que alguien pueda utilizar por largo tiempo la marca y haya hecho gastos para lanzarla, pero omitió depositarla, en este supuesto si se le da prioridad al primer depositante, puede suceder que un tercero de mala fe se apresure para depositar la marca antes que aquel que lanzó la marca.

El tercero vendrá a ser, dentro de ese sistema, titular legítimo de la marca, lo que es desleal. En aquellas legislaciones marcarias en donde no se exige el uso o explotación de la marca, se da lugar a que el depósito o registro sea empleado por personas sin escrúpulos para encubrir marcas, negociar con ellas, o hacerlas parasitarias impidiendo naturalmente, que un tercero pueda usar o explotar dichas marcas u otras en grado de confusión para los mismos o similares productos o servicios, sólo porque existe un acto formal que da nacimiento a un derecho, que en este caso constituye un obstáculo para la elección de una marca para quien si tiene interés en usarla y darla a conocer en el mercado.

El sistema basado en la prioridad del registro, impugnabile durante un plazo determinado, es el sistema utilizado por nuestra Ley de Invenciones y Marcas, como ya se coment6 anteriormente, tambien se le denomina ATRIBUTIVO DIPERINO O MIXTO, en el cual, el derecho de la marca que adquiere el titular de un dep6sito o registro no queda consolidado hasta que ha transcurrido un plazo determinado por la Ley, plazo que varia segun las leyes marcarias de los diversos paises.

Durante este plazo, cualquier tercero puede legalmente atacar u oponerse a dicho registro siempre y cuando demueste fehacientemente mediante pruebas id6neas que ya usaba con anterioridad la marca depositada o registrada y por lo mismo puede exigir la nulidad de esta.

En M6xico, el derecho exclusivo de una marca se adquiere mediante su registro en la Secretarfa de Comercio y Fomento Industrial, cumpli6ndose con las formalidades y requisitos que establecen la ley de Invenciones y Marcas y su Reglamento.

Sin embargo, dicho registro no producir6 efecto contra un tercero que explota en la Rep6blica la misma marca u otra semejante en grado de confusi6n para los mismos o similares

productos o servicios, siempre y cuando dicho tercero hubiere empezado a usar la marca con más de un año de anterioridad a la fecha legal de su registro.

El tercero tendrá derecho de solicitar el registro de la marca dentro del año siguiente al día en que fuere publicado el registro vigente en cuyo caso se tramitará la nulidad de ésta.

Ahora bien, el mencionado plazo de uso de la marca, según interpretación nuestra, puede efectuarse en cualquier tiempo, siempre y cuando sea anterior a la fecha legal de registro, es decir, debió indicarse en el texto legal, que a partir de esta última fecha, debería computarse el mencionado plazo de uso de la marca, ya que sin duda indicaría controversias al respecto.

Según la doctrina, México adoptó en relación a esta cuestión el sistema basado en la prioridad del registro impugnante durante un plazo determinado.

Se le llama el sistema del efecto atributivo diferido o mixto, según este sistema, se combina el derecho nacido por el uso con el derecho nacido por el registro, es decir, el derecho de la marca se adquiere por su titular mediante su

registro; pero se conoce como prioritario el derecho adquirido por un tercero, si prueba que ya usaba dicha marca, con más de un año de anterioridad a la fecha legal de su registro.

2. REGISTRO DE LA MARCA: SOLICITUD Y ANEXOS.

1.- Para solicitar el registro de una marca podrá acudir el mismo interesado personalmente (persona física) o en su caso por medio de un mandatario, en tal supuesto la personalidad podrá acreditarse con carta poder suscrita por el mandante ante dos testigos, indicándose el nombre de éstos y su domicilio, sin que se requiera legalización aún cuando el domicilio se haya otorgado en el extranjero.

2.- Cuando el solicitante sea una persona jurídica mexicana, el mandatario acreditará su personalidad por los medios establecidos en la legislación civil o mercantil exhibiendo la escritura pública en la que conste las facultades de quien otorgó dicho poder, manifestando bajo protesta de decir verdad que no ha sido relevado de su mandato y en el caso de que sea extranjera, dicho poder deberá estar debidamente legalizado por las autoridades diplomáticas o consulares en los términos que establecen las leyes respectivas.

En la práctica casi en su totalidad tanto las personas físicas o jurídicas emplean el servicio de un mandatario, generalmente especialistas sobre la materia, esto ocurre con mayor frecuencia cuando se pretende efectuar el depósito o

registro.

Solicitud y documentos que deben acompañarse a la misma para el registro de una marca, en cuanto al contenido y especificaciones relativas a la solicitud de registro de una marca, así como de los documentos que acompañan a la misma, se ocupa de ellos los Artículos 100, 101 y 102 de la Ley y los artículos 6, 53, 54, 55 y 56 del reglamento.

Ahora bien, de conformidad con los mencionados preceptos legales, deben presentarse para el registro de una marca lo siguiente:

1. Una solicitud por duplicado.
2. Una descripción de la marca por triplicado. Dicha descripción se hará en papel blanco fuerte los tres tantos tamaño 21.0 X 29.7 cm., sin membrete alguno, debidamente firmados, escritos con tinta oscura a doble espacio, por un sólo lado del papel, conservando un margen a la izquierda de 4 cm.
3. Doce ejemplares en blanco y negro de la impresión de la marca, no mayores de 10 cm. ni menores de 4 cm.
4. Doce ejemplares de los marbetes o etiquetas de la marca cuando ésta sea en colores o con figura y en la forma en que se vaya a usar.

La solicitud se debe de indicar con claridad los datos que se mencionan en seguida:

a) Fecha desde la cual se hubiere estado usando la marca, sin interrupción, en este país, o bien, en su lugar la declaración de que no se ha usado todavía.

b) La denominación de la marca, si es el caso de una marca fonética, o bien, la mención de que se trate de una marca sin denominación, o sea que se compone solamente de dibujos o colores, sin ningún elemento fonético.

c) Los artículos o productos o los servicios a que se aplica o va a aplicar la marca, designándolos de una manera concreta.

El Solicitante, en un suscrito de petición, debe verificarse a uno de los 55 grupos de artículos ahí mencionados, bien a mercaderías consignadas dentro de una de esas clases, o en su caso, a algunos de los servicios que se contienen en esa misma disposición.

Es pertinente indicar aquí que la tarifa señala diversas cuotas, según se trate de todas las mercancías de una clase, de varias de ellas o de solamente una especie.

d) El nombre, la nacionalidad, y el domicilio del solicitante. Si se trata de un extranjero residente en la República, se ha de exhibir la documentación que compruebe su legal estancia en el país, y se ha de indicar en la solicitud de su status migratorio y la identificación del documento expedido por las autoridades correspondientes. Si es el caso del que el solicitante sea una compañía extranjera, débese comprobar su existencia ante el Consul de México mas cercano a su domicilio a través de un notario público que de fe y cuya firma es legalizada por el Consul.

Si el peticionario cuenta con varios domicilios bastará con mencionar el del principal asiento de sus negocios.

e) La ubicación de la fábrica en donde se elaboran los productos a los que se está aplicando o se va a aplicar la marca indicándose la calle, el número y la población y el Estado, si aquella se encuentra establecida en este país.

f) La ubicación del establecimiento comercial, cuando el promovente sea solo comisionista o comerciante, proporcionándose este dato en la forma que se mencionó en el párrafo anterior.

g) El nombre del apoderado, si lo hubiere, y el domicilio para que este reciba las notificaciones.

h) El lugar y fecha, seguido de la firma del solicitante o su mandatario.

i) En aquellos casos en que se solicite prioridad de una marca extranjera también deberá mencionar esto en el primer párrafo de la solicitud, al expresarse, los fundamentos de derecho y manifestándose la fecha en que fue depositada en el extranjero.

Al calce de la solicitud se hará constatar, en forma de lista, los documentos que se envían junto con ella, y que serán forzosamente, la descripción y reservas de la marca por triplicado, unas etiquetas impresas, que sirvan para la publicación en la Gaceta y la declaración del impuesto sobre la renta, y accidentalmente el mandato, las etiquetas a colores de la marca.

Finalmente la autorización que el titular de una marca extranjera conceda a su agente o representante en México para que éste la registre a su propio nombre, al calce también puede expresarse que la marca se solicita en substitución de una marca que ha caducado.

En el caso que la pida el mismo propietario, según el artículo 99 nos ocuparemos en detalle después de cada uno de estos anexos:

La descripción y las reservas principiará aquella por las frases rituales de "descripción de la marca perteneciente a", después vendrá el nombre del solicitante, su nacionalidad, su domicilio, seguido de las palabras usuales "que usa para amparar y distinguir...", continuando inmediatamente con el nombre de los artículos que protejera la marca que se solicita, coincidiendo exactamente con los que se hayan mencionado en la parte respectiva de la solicitud.

Se trata naturalmente de que sea un fabricante el que pida la marca se pondrá como domicilio el lugar o población en donde esté la factoría, y como ubicación se expresara sólo la calle y el número, para evitar inútiles repeticiones.

Después de punto y aparte se describirá la marca tal y como aparece a los ojos del observador.

En las marcas constituidas únicamente por una denominación, basta con indicar ésta y especificar que se

escribirá en cualquier tipo y tamaño de letra para que tenga por cumplido este requisito, pero en aquellas marcas revestidas de elementos gráficos.

El párrafo subsecuente se requiere tradicionalmente indicar la manera en que se va a usar la marca, esto es sobre los artículos o envases, o en anuncios escritos, o por la radio, etc., todo ello de manera enunciativa y sin que signifique restricción.

Aunque el Reglamento no se refiere a éste pese a su inutilidad, y es necesario redactarlo en la descripción.

Al finalizar la descripción, se pondrá en el centro del renglón, con mayúsculas, la palabra "RESERVAS", y se redactarán éstas, o sea todo aquello en que el interesado hace consistir esencialmente su marca, y que naturalmente, coincida con lo descrito y con las etiquetas que se exhiban.

Las reservas son pues, los elementos que el solicitante de la marca indicará como propios, y deben suscribirse con claridad, evitando repeticiones, y con la mayor precisión posible.

Generalmente se numeran para obtener esa precisión.

La primera de ellas se contrae a la denominación si es que solicita ésta como marca. La segunda, que sería primera en marcas sin denominaciones se referirá a la figura, o más concretamente, a los elementos gráficos. La tercera reserva abarcará el conjunto formado por la denominación y por los elementos gráficos. La cuarta indicará la combinación de colores. Por último, la quinta tendrá que ver con el derecho de aplicarla de tal manera que produzca la impresión visual representada.

Las reservas vienen a constituir la declaración formal del solicitante de que la descripción y las etiquetas representan verdaderamente a la marca que se requiere registrar y tiene por objeto fijar los auténticos límites del derecho del peticionario, el cual no podrá después ir mas lejos de tales límites.

Al final se pondrá el lugar, fecha y la firma del interesado o la de su representante, según el caso, pero en esta última circunstancia se utilizará como antefirma el nombre del dueño de la marca.

*Tanto la descripción como las reservas deben escribirse en papel blanco, grueso sin membrete, tamaño carta, a maquina

con cinta de tinta negra, fija, a doble espacio, por un sólo lado del papel, sin tachaduras o enmendaduras.

Los duplicados se obtendrán usando papel carbón negro fijo, en papel también blanco grueso, se deberá dejar un margen izquierdo adecuado. Dichos duplicados también deben ir suscritos". (2)

Respecto a la clasificación de artículos o productos y servicios, en nuestra opinión merece una particular mención esta cuestión, por lo que nos avocaremos a su estudio en México y de otros países.

En México, en la solicitud de registro de una marca, así como en la descripción, deberán especificarse los productos o servicios que se protegerán e incluso pueden abarcar dicha protección toda la clase, de acuerdo a la clasificación de artículos o productos y servicios que se inserta en el Artículo 56 del Reglamento. Es preciso, remarcar a clases distintas.

(2) Sepulveda, César. El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial. Edit. Porrúa, S.A. Primera edición. México 1981. págs. 136-137.

Con gran beneplácito en el mes de agosto de 1982, se acabó de elaborar un catálogo de productos y servicios para el registro de una marca en cumplimiento al último párrafo del Art. 56 del Reglamento de nuestra Ley de Invenciones y Marcas que establece lo siguiente:

"56.- La aplicación de la anterior clasificación será completada con el catálogo de bienes y servicios que se publicará en la Gaceta de Invenciones y Marcas, el cual podrá ser modificado a juicio de la Secretaría, para adecuarlo a los requerimientos nacionales e internacionales de información de esta materia".

Más que un complemento a la clasificación que se inserta en el citado Artículo 56, es una nueva clasificación oficial que comprende aquellas y algunas adecuaciones, ampliaciones o condiciones a la misma; asimismo, con gran acierto se incluye un catálogo que contiene la relación alfabética de artículos, productos y servicios, identificados con la clase a que corresponden, el cual tiene por objeto contar con una guía que sirva de base y facilite la asignación de bienes y servicios.

Por otra parte, según se indica en el mencionado

catálogo en su Apartado denominado Metodología, "como fuentes de inspiración se ha contado con la Clasificación Internacional de Marcas y la Clasificación Internacional de Estados Unidos de América, adecuando los conceptos a la Clasificación de Marcas vigente en nuestro país. Además se ha tenido en cuenta la práctica que se ha seguido en la Dirección General de Invenciones y Marcas en relación a la clasificación de artículos o productos y servicios".

No obstante, al acierto que aludimos en el párrafo anterior, en realidad esta Clasificación Oficial adoptada en nuestro país, es esencial a la de Estados Unidos de América, la cual ya se consulta con anterioridad por nuestras autoridades administrativas, en caso de duda en la clasificación de un producto o servicio.

Para determinar el grupo de la clasificación oficial al que pertenecen éstos, se ha considerado en forma primordial el uso y destino de los mismos.

"Para determinar el grupo de la clasificación oficial se debe tomar en cuenta, las siguientes reglas:

1. En los casos en que se ha reclasificado en los artículos se efectuará el examen de novedad en la clase a la

que corresponde ahora y en la que antes se comprendía a fin de proteger los derechos de los titulares de los registros que se habían concedido en el grupo anterior.

2. De los registros cuya cobertura se ha reclasificado se deberá hacer el cambio a la clase correcta en el momento de la renovación; y,

3. Respecto a la adecuada aplicación de los artículos o productos y servicios, con las facultades que le otorgan la Ley de Invenciones y Marcas, la Secretaría resolverá en definitivo sobre la clase a la que corresponden.

Aún sigue elaborando un índice alfabético por clases a fin de facilitar el manejo de bienes y servicios protegidos con las marcas.

Se consideran como otros anexos, las etiquetas a colores, cuando la marca esté constituida esencialmente por ellos, deben remitirse en número de 12 junto con la solicitud.

Quando se intenta registrar una marca que comprenda como elementos de ellos las armas, escudos o emblemas de los Estados de la Federación, o de ciudades nacionales o

extranjeras, se deberán exhibir al mismo tiempo que la solicitud, la autorización de la entidad de que se trate, debidamente otorgada.

En la circunstancia de que la marca esté configurada por el nombre de algún lugar de propiedad particular, por ejemplo: una hacienda, un manantial, que no sean confundibles con otros sitios, tienen que enviarse, como anexo de la solicitud, el permiso del propietario debidamente concedido y supuesto que compruebe al mismo tiempo que el que otorga ese permiso sea efectivamente el auténtico dueño del lugar.

3.- EXAMEN ADMINISTRATIVO, EXAMEN DE NOVEDAD Y TITULO.

Para los trámites del examen administrativo es aconsejable y resulta imprescindible que tanto la solicitud como los documentos que se acompañan a la misma deban elaborarse por el solicitante con cuidado y precisión, pues si éstos no se encontraren en regla, se hará de su conocimiento por la Dirección General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico, la que fijará un plazo que no excederá de dos meses como máximo, para que los presente correctamente, ya que si no lo hace de esta manera, se considerará abandonada su solicitud y automáticamente perderá la fecha legal de presentación.

El examen administrativo también comprende el estudio del signo o medio material que se pretende registrar como marca, si es registrable o no, a la luz del Artículo 91 fracciones I a XVI y XX a XXIII, pues si se encontrara en alguno de los supuestos previstos en dichas fracciones, se procederá a comunicárselo al solicitante, para que en un plazo de cuarenta y cinco días, manifieste lo que a su derecho convenga; en caso de no hacerlo, se considerará abandonada la solicitud, según lo dispuesto por la Ley de Invenciones y Marcas, en su artículo 57 del Reglamento de dicha ley.

Ahora bien, en el supuesto de que el solicitante dé contestación dentro del plazo antes mencionado, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, resolverá si se continúa el trámite o se niega el registro. Por otra parte, si el solicitante modifica su marca, pero vuelve otra vez a incurrir en los supuestos del Artículo 91, se negará el registro, conforme a lo previsto en el artículo 57 del Reglamento de la multicitada ley.

Por lo que respecta al examen de novedad, una vez efectuado el examen administrativo y se cumplieron con todos los requisitos legales, es decir, que la solicitud y los documentos que se acompañan a la misma se encuentre en regla, así como que no existe objeción alguna en cuanto a la registrabilidad del signo o medio material que se pretende registrar como marca, por no estar dentro de los supuestos de las fracciones ya mencionadas del artículo 91, se procederá a efectuarse el examen de novedad que consistirá fundamentalmente en verificar si dicho signo o medio material pudiera afectar algún derecho adquirido.

Ahora bien, el examinador quien tiene a disposición las denominaciones de las marcas alfabéticamente y por clase, asimismo cuenta con un catálogo de las marcas figurativas (sin denominación), por clases; efectuará a su libre

arbitrio, motivado por su experiencia, el examen de novedad correspondiente.

Dicho examinador se circunscribirá a verificar si existe otra marca igual o semejante ya registrada o en trámite y aplicada a los mismos productos o servicios similares o un nombre comercial en los supuestos de las fracciones XVII, XVIII y XIX del artículo 91 en grado tal que pudieran confundirse.

En el supuesto de que se encontrare alguna o algunas anterioridades, según los supuestos antes mencionados, se suspenderá el trámite y se notificará al solicitante la anterioridad, para que manifieste lo que a su derecho convenga, en un plazo que no será menor de 15, ni mayor de 45 días, art. 106 de la ley de Invenciones y Marcas.

Si el interesado no contesta dentro del plazo concedido, se considerará abandonada su solicitud y perderá la fecha legal, art. 106 de la ley antes mencionada.

En caso de que no se encontrare alguna anterioridad o la subsane el interesado, se procederá a su registro, art. 109 del citado ordenamiento.

En la misma ley se indica que en caso de que el interesado modifique su marca y ésta constituya una substitución de la marca solicitada, se procederá a efectuarse nuevo examen de novedad y en el supuesto de que se encontrare alguna anterioridad, se negará el registro, art. 107 de la ley en cita.

Finalmente en el supuesto de que dicha anterioridad se encontrare sujeto a un procedimiento de cancelación, nulidad o extinción, pendiente de resolución, a petición del interesado será suspendido el trámite de su solicitud hasta que se dicte la resolución correspondiente, art. 108 del mismo ordenamiento.

Si dicha anterioridad resulta cancelada, anulada o extinguida, podrá concederse el nuevo registro". (3)

"Título es: Origen y fundamento de un derecho u obligación; documentación auténtica del mismo. Testimonio o Instrumento para ejercer un empleo, dignidad o profesión". (4)

(3) Sepulveda, César. Op. Cit., págs. 137-141.

(4) Diccionario Porrúa de la Lengua Española. Editorial Porrúa, S.A. Décima edición. pág. 750.

Una vez que se ha efectuado el examen administrativo y el de novedad, y satisfechos todos los requisitos legales exigidos, se requerirá al solicitante para el pago de derechos por el registro de la marca y expedición del título.

De no cubrirse los derechos, dentro del plazo que al efecto se le señale, que no podrá ser menor de ocho días hábiles, se tendrá por abandonada la solicitud.

Ahora bien por medio del título del registro de una marca se acreditará el derecho al uso exclusivo de la misma, el cual será expedido por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y será firmado por ésta o por el funcionario en quien delegue esta facultad.

Finalmente, en dicho título se hará constar: número de la marca, fecha legal del registro y la de la propiedad en su caso, fecha de expedición del título; nombre del titular y ubicación del establecimiento principal del mismo.

Al título se anexará un ejemplar de la descripción y reserva así como el de la reproducción de la marca, matbate o etiqueta exhibida al solicitarla.

4.- VIGENCIA DE LA MARCA: DURACION Y RENOVACION DEL REGISTRO

Debe hacerse una distinción entre el uso de marcas registradas y el uso de las que no lo están, porque diferentes son los efectos de uno y otro.

El uso de una marca registrada no puede hacerse en perjuicio de otros, hay limitaciones en cuanto al ejercicio de ese derecho, impuestas por razones de orden público.

Por ello es que no puede decirse que el derecho exclusivo de uso que confiere el registro de una marca sea absoluto.

En primer lugar, la marca debe usarse efectivamente, en la ley anterior era potestativo el uso de las marcas y se podía revalidar por falta de uso cada cinco años, a perpetuidad.

Ahora el uso es obligatorio, pues de no emplearse la marca se extingue el registro de ella. El legislador consideró en la Ley de Invenciones y Marcas de 1976, que

aquello se prestaba al abuso, por la existencia de numerosas marcas "de reserva" que impedían el registro de otras.

Las reglas relativas al uso de la marca en México son las siguientes:

En primer lugar, conforme el artículo 117 de la ley la marca debe emplearse dentro de los 3 años siguientes a su registro, de no demostrarse ese uso, el registro de la marca se extingue de pleno derecho.

En segundo término el uso debe ser constante y en volúmenes y condiciones que correspondan a una efectiva explotación comercial, ello debe ser estimado subjetivamente por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

El uso de la marca debe comprobarse actualmente y consiste en formular una declaración conforme al modelo que proporciona la Dirección de Invenciones y Marcas, señalando los particulares de ella, si el uso se hace por el propietario de la marca o por el usuario autorizado.

Se expresará también la clase a que pertenecen los artículos o servicios de la marca, la fecha legal de registro de la marca y la fecha de expedición, la fecha y número de la

resolución por la que se concedió la última renovación, en su caso, y todos los demás datos relativos al propietario, o al usuario autorizado.

También puede mencionarse el artículo o artículos o servicios respecto a los cuales se usa la marca, pues basta con que se emplee en alguno de ellos y no es todos, para que se tenga por justificado el uso.

Después vienen los datos económicos y las principales poblaciones del país en donde se venden los artículos o se prestan los servicios, el importe de las ventas y el volumen de artículos y los demás datos pertinentes.

Deben acompañarse 3 ejemplares de la marca tal como se emplea, 3 fotografías de los productos que incorporan la marca, si no se emplean etiquetas y marbetes, por ejemplo en el caso de máquinas; 3 fotografías a colores del establecimiento comercial donde se usa la marca por medio de emblemas, anuncios o nembrotos, etc: si se trata de una marca de servicio.

Como las marcas tienen 5 años de duración a partir de su expedición, al momento de ser renovadas, esto es, cuando vencen los primeros 5 años, deberá comprobarse el uso en el

periodo restante, esto es, por lo dos últimos años.

En lo sucesivo y conforme al artículo 140 de la Ley, basta comprobar el uso de la marca en el momento en que se solicite la renovación de la misma.

Es interesante anotar que si una misma marca está registrada para dos o más clases de productos o de servicios incluidos en la marca, bastará con que se empleen en alguna de las clases con los que está conectada para que se entienda demostrado el uso en todas las demás.

La marca, por otra parte, ha de usarse tal como ha sido registrada (artículo 115).

El título de la marca determina la extensión del derecho. Ya que las modificaciones realizadas por el propietario sobre la marca original no están protegidas por la ley.

Bajo el imperio de la Ley de la Propiedad Industrial de 1942 los efectos del registro de una marca duraban 10 años, contados a partir de la fecha y hora de presentación de la solicitud, este plazo era renovable indefinidamente por periodos de 10 años.

Ahora, constituyendo una innovación en los términos del artículo 112 de la actual Ley de Invenciones y Marcas, se establece que los efectos del registro de una marca tendrán una vigencia de 5 años, contados a partir de la fecha legal, este plazo será renovable indefinidamente por periodos de 5 años. La reducción de esta duración resulta satisfactoria como una medida que tiende eficazmente a disminuir considerablemente el encubrimiento de registro de marcas, que impedian la libre elección y por otra la efectiva explotación de dichas marcas, pues aunada a la reducción mencionada, nuestra actual ley establece categóricamente que la renovación del registro de una marca sólo procederá si el interesado comprueba en forma fehaciente su uso efectivo y continuo, es decir, no interrumpido en su aplicación a los productos o servicios que ampare.

El propósito de establecer obligatoriamente la renovación periódica de las marcas, es limitar el número de las existentes a las que efectivamente se tiene interés en conservar, a la vez que permite la adquisición de marcas a quienes no tuvieron oportunidad de registrarlas a su nombre, por existir otras concedidas.

De esa manera quien no tenga interés en una marca la

abandonará por falta de renovación para que ingrese al dominio público para que otro la adopte mediante su registro.

En el derecho mexicano las marcas tienen una duración normal de cinco años, contados desde la expedición de la marca pero pueden renovarse indefinidamente por periodos iguales. Si desean conservar todos los derechos que confiere el registro de marca, los interesados deben presentar, dentro del último semestre de su vigencia, una solicitud y si los documentos presentados son satisfactorios, la Secretaria citará al pago de los derechos correspondientes, advertido de abandono de gestión si el pago no se realiza en el término señalado en la cita de pago.

Concede la Ley un plazo de gracia para presentar la solicitud de renovación por encima de la fecha de vencimiento. Durante el transcurso de ese plazo gracia, que es de seis meses contados a partir del vencimiento de cada plazo, el interesado podrá renovarla cubriendo recargo, vencido el plazo gracia, caducará de pleno derecho el registro de la marca.

La ley de 1976 introduce la novedad de que la renovación de registro de una marca sólo procederá si el interesado comprueba el uso efectivo y continuo, es decir, no

interrumpido en su aplicación a los productos o servicios que ampare, remito en consecuencia, a los que se dice arriba en el capítulo de Uso de las Marcas, para estas circunstancias.

Es preciso llamar la atención que si una misma marca se encuentra registrada para proteger dos o más clases de productos o servicios de los que establece el Reglamento de febrero de 1981, bastará que se demuestre el uso efectivo e ininterrumpido en algunas de dichas clases de productos o servicios para que se entienda que se puede renovar en todas las demás, alegando estas circunstancias, y presentando una copia de la acreditación de uso de la marca en donde si se justifique.

5.- CAUSAS DE NULIDAD Y EXTINCION DE LA MARCA

Debe hacerse en primer lugar, una distinción que, aunque aparentemente sutil, es bastante práctica y es la que existe entre la nulidad del registro y la nulidad de las marcas.

La nulidad del registro supone el incumplimiento de requisitos formales.

En cambio, la nulidad de la marca tiende a la desaparición de ella por entero, y una vez firme la resolución, no existe ningún derecho para usarla, y su empleo resulta hasta delictuoso en algunos casos, empero, la Ley de 1976 solo se refiere a la nulidad del registro, involucrando ambas.

El registro de una marca es nulo cuando se haya otorgado en controversión a la disposición de esta Ley, o de la vigente en la época de su registro. Es la regla más general.

Concede la nulación de un registro cuando la marca objeto de dicho registro sea idéntica o semejante en grado de confusión u 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 de uso compruebe haber usado su marca interrumpidamente.

El de la marca parecida o idéntica que se ha usado en el extranjero y si, además, existe registro extranjero y la reciprocidad con respecto a México. El registro extranjero es fácil probarlo, pues basta con la exhibición del certificado respectivo debidamente legalizado. El uso en el extranjero también debe de ser de fácil probanza, pero debe tenerse cuidado en legalizar los documentos requeridos para que hagan prueba plena.

La ley concede un plazo de tres años para reclamar esta nulidad, contados a partir de la fecha en que la marca aparece en la Gaceta.

Una de las causales más importantes de nulidad señaladas por la Ley de Invenciones y Marcas, es la prevista por la fracción IV del Art. 147, de acuerdo con la cual una marca es nula "cuando la marca contenga indicaciones falsas respecto a procedencia de los efectos que ampare, ubicación del establecimiento industrial o comercial, o del propietario de la marca o cuando se haya hecho una declaración falsa de la fecha en que principio a usarse la marca".

Cinco causales distintas de nulidad se encuentran en dicho precepto:

- a) falsedad en la procedencia de los efectos que ampara las marcas;
- b) falsedad en la ubicación del establecimiento comercial o industrial;
- c) falsedad en cuanto al propietario de la marca;
- d) falsedad en las medallas, diplomas o recompensas que no hayan sido obtenidas; y por último,
- e) falsedad en la fecha en que se empezó a usar la marca.

*Falsedad en cuanto a la procedencia de los efectos que ampara la marca, esta causal se refiere a la nacionalidad que se atribuye a los productos, tiene frecuente aplicación en el país debido a que muchos industriales consideran que al indicar que un producto es elaborado en el extranjero trae como consecuencia una mayor venta.

*Falsedad en cuanto a la ubicación del establecimiento industrial o comercial, en esta causal la ley hace una nueva distinción entre las marcas industriales y comerciales, sin embargo, surge el problema de saber qué domicilio debe darse en el caso de que un comerciante una su marca a la de un industrial.

Respecto a esta situación, creo que indistintamente se puede dar cualquiera de los dos domicilios ya que la ley deja libertad absoluta para que sea así.

*Falsedad en cuanto al propietario de la marca, es muy usual entre individuos que se dedican a la piratería de las marcas en gran escala, ya que tienen facilidades para viajar y darse cuenta de diversos productos extranjeros cuya venta con marca se inicia en el mercado por campañas fuertes, se trata de marcas que aún ni se encuentran registradas en México, quienes solicitan el registro de la marca respecto de la cual se ostenta como propietarios, inclusive señalan un domicilio en el extranjero.

*Falsedad en cuanto a medallas, diplomas o recompensas que no hayan sido obtenidas, generalmente lo que da lugar a esta causal de nulidad es el prestigio que ciertos productos tienen en el mercado. Como es sabido, hay concursos y exposiciones de productos en el mundo, los cuales son premiados por medallas, diplomas o determinadas condecoraciones por su calidad; entonces muchos de sus propietarios al registrar la marca se suelen reservar dentro de las mismas dichas medallas para garantizar la reputación del producto.

*Falsedad en la fecha en que se empezó a usar la marca. Este motivo de nulidad suele presentarse también frecuentemente, pues con el fin de obtener una mayor protección de la marca, hay quienes alegan una fecha anterior de primer uso, pero sobre todo tal declaración falsa se hace cuando existe ya una marca registrada anteriormente por un tercero, o cuando se presenta el caso de uso contra registro.

Asimismo, la ley de 1976 contempla que el registro de la marca se extingue por no haberse comprobado el uso de la misma dentro de los tres primeros años de registrada. También se extingue la marca, conforme al Art. 149, si el titular ha provocado o tolerado que la marca se transforme en una denominación genérica.

Por otra parte, en ocasiones parece confundirse en la ley de extinción del registro con la caducidad del mismo, en realidad se trata del mismo fenómeno, porque en ambos casos desaparece el registro y deja de producir efectos.

Entonces, puede concluirse que puede emplearse el mismo procedimiento que en el caso de las nulidades, por más que en el artículo 117 se encuentre la expresión "se extingue de pleno derecho", lo cual introduce cierto desconcierto.

Es posible solicitar declaraciones de extinción de registro por no uso de la marca, si el interesado lo pide por convenir así a sus intereses, en caso de que no se haya comprobado el uso de la marca dentro de los tres años de otorgado el registro, o bien, en el momento de renovarla.

CONCLUSIONES Y
PROPUESTAS AL DEPECHO MARCARIO

PRIMERA. Como se ha venido observando a través de la investigación realizada a este tema, pide percatarme de la falta que hace nuestros legisladores puedan realizar un estudio que regule, dentro del articulado de la Ley de Invenciones y Marcas, lo relativo a la Competencia Desleal, ya que en la Ley que nos rige no contempla el estudio antes mencionado.

Considero que es de suma importancia poder establecer que es la competencia desleal y sanciones aplicables entre otros; para el caso concreto dentro de la Ley antes citada, ya que lo único que tenemos legislado al respecto es la interpretación que le damos a la Ley Reglamentaria del Artículo 28 Constitucional, y al Convenio de Paris, propongo sea contemplado el tema que nos ocupa, en nuestra Ley, por ser de gran importancia, en los siguientes términos: a toda persona que de una manera dolosa realice la competencia desleal se le sancione tanto administrativamente como penal, administrativamente prohibiendole el uso de la marca con la cual lleva la practica desleal y penalmente con la reparacion del dano al propietario de la marca.

SEGUNDA. Propongo que sea reformado el examen administrativo y de novedad que manejan tanto la Ley que nos ocupa, como la Dirección General de Invenciones y Marcas, ya que cuando el interesado presenta su solicitud de registro de una marca, se pierde tiempo al realizarse en forma separada.

Para dichos exámenes, considero que se podría reducir el tiempo y al trámite se realizara continuamente esto quiere decir al momento de hacer el examen administrativo se aprovechara para hacer el examen de novedad.

Por ejemplo: en el caso de que faltare algún documento o que estuviere mal elaborada la solicitud, requisito del Examen Administrativo, al checar en ese mismo momento que la marca solicitada se encuentra registrada o ésta afecta los derechos de un tercero, la cual es materia del examen de Novedad, la Dirección de Invenciones y Marcas contestará, a través de un oficio, las deficiencias de la solicitud y esta misma Dirección, a su vez, cumplirá con los 2 exámenes al mismo tiempo, dando oportunidad al solicitante de contestar haciendo valer sus derechos.

TERCERA. Para una mejor prestación del servicio, por parte de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y la Dirección General de Invenciones y Marcas, deberían al

momento de la presentación de la solicitud de comprobación de uso y renovación a través de la Oficialía de Partes, checar que estuvieran llenos los requisitos para el caso concreto; ya que en la actualidad todo lo reciben sin tener cuidado en las diferencias de las solicitudes, turnando las mismas al departamento de Marcas, donde los examinadores evian oficio al interesado haciéndole ver las fallas en su solicitud, tardando más su trámite.

Considero que desde la oficialía de partes deberían no dar trámite o aceptación alguna a las solicitudes mal elaboradas, ya sea porque no acompañan la documentación correspondiente o por falta de datos en la hoja de solicitud, de esta manera se agilizará el trámite.

CUARTA. Referente a la correspondencia que remite la Dirección General de Invenciones y Marcas a los solicitantes de las mismas, considero pertinente que debería de haber un Departamento exclusivo con el suficiente personal para realizar la entrega de oficios, ya que en la actualidad la correspondencia es enviada a través de correos y su entrega es demasiado lenta, provocando que en algunas ocasiones los oficios se extravíen o lleguen a su destino fuera del término para darles la contestación oportuna, provocando graves daños a las personas interesadas en obtener el registro de su

marca.

Considero que de poder realizarse la creación de este departamento, se buscaría la manera para que en un tiempo determinado se realizara la entrega de los requerimientos de la dependencia y de esta forma se daría un mejor servicio a los solicitantes.

BIBLIOGRAFIA

1. ALVAREZ SOHERANIS, Jaime
La Regulación de la Invenciones y Marcas
y la Transferencia Tecnológica
Editorial Porrúa
Año de la Edición 13/Octubre/1981.
2. BEUCHAT MAYER, Guillermo
Las Marcas Comerciales y su Cesión Forzada
Editorial Universitaria, S.A.
Santiago de Chile, 1960.
3. DE SOLIS, Antonio
Historia de la Conquista de México
4. DIAZ Del Castillo, Bernal
"Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva
España"
Editorial Porrúa
México, 1968
Tomo II, pág. 387.
5. ESQUIVEL OBREGON, Toribio
Apuntes para la Historia del Derecho en México

6. GABINO FRAGA
Derecho Administrativo
Editorial Porrúa
México, 1985.

7. GARCIA Guiot, Silvano.
"Rodrigo de Albornoz, Contador Real de la
Nueva España".
Ediciones de la Soc. Mex. de Geog. y Estado.
1943, pág. 15

8. GARRIGUEZ, Joaquín
Curso de Derecho Mercantil
Editorial Porrúa 4a. Edición
México, 1984.

9. GARCIA MAYNES
Introducción al Estudio del Derecho
Editorial Porrúa
México, 1981.

10. LAWRENCE, Anderson
El Arte de la Platería en México
Editorial Porrúa, S.A.
México

11. LEON PORTILLA, Miguel
Los antiguos Mexicanos
Editorial Fondo de Cultura Económica
México, 1974.
12. MANTILLA MOLINA, Roberto
Derecho Mercantil
Editorial Porrúa, S.A.
México, 1959.
13. MENA, Ramón
Filigramas o Marcas Transparentes en Papeles
de la Nueva España del siglo XVI
14. MENDIETA Y NUREZ, Lucio
El Registro Obligatorio de las Marcas
Editorial El Universal
Año de la Edición 4/Agosto/1943.
15. NAVA NEGPETE, Justo
Derecho de las Marcas
Editorial Porrúa
Año de la Edición 19/Abril/1985.
16. OROZCO Y BERRA, Manuel
Historia Antigua de la Conquista de México
Editorial Porrúa, Tomo I

17. QUINTA, José Miguel
Los Ex-Libris Artes de México, Libros Mexicanos
Número 131, Año XVIII, México, 1970.

18. RANGEL MEDINA, David
Tratado de Derecho Mercario
Editorial Libros de México, S.A.
Año de la Edición 19/Abril/1985

19. RANGEL MEDINA, David
Las Marcas en el Proyecto del Código de Comercio
"El Foro" Organo de la Barra Mexicana
Colegio de Abogados. Cuarta Epoca. Enero-Junio
México, D.F., 1957.

20. RANGEL Medina, David.
Las Marcas y sus Leyendas Obligatorias
Impresos de lujo, S.A.
México, 1958.

21. RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Joaquín
Curso de Derecho Mercantil
Editorial Porrúa, S.A. 3a. Edición
México, 1975.

22. Revistas Mexicanas de la Propiedad Industrial y Artísticas de 1963 a 1980.

Editorial Libros de México, S.A.

No. 2 Julio - Diciembre de 1963.

Idem

No. 3 Enero - Junio de 1964.

Idem

No. 4 Julio - Diciembre de 1964.

Idem

No. 5 Enero - Junio de 1965.

Idem

No. 1 Enero - Junio de 1963.

23. SALA, Rafael

Marcas de Fuego de las Antiguas Bibliotecas Mexicanas

Editorial Imprenta de la Secretaría de Relaciones
Editado en México, 1925.

24. SEPULVEDA, César

El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial
Editorial Porrúa, S.A.

Año de la Edición 13/Octubre/1981

25. TOUSSANINT, Manuel

La Conquista del Pánuco
Edición del Colegio Nacional
México, 1948.

LEGISLACION

Ley de Propiedad Industrial

Ley de Invenciones y Marcas

Código Civil para el Distrito Federal

Código de Comercio y leyes Complementarias

Código Penal para el Distrito Federal

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Reglamento y Aranceles Reales para el Comercio Libre
de España a Indias de 12 de octubre de 1778