

300609

14
22/



UNIVERSIDAD LA SALLE

ESCUELA DE DERECHO

Incorporada a la U.N.A.M.

REGISTRO Y VIGENCIA DE
LA MARCA EN MEXICO

TESIS PROFESIONAL

Que para obtener el Título de
LICENCIADO EN DERECHO

presenta

Beatriz Eugenia Desentis Padrón

Director de Tesis: Lic. Gonzalo Vilchis Prieto

México, D. F.

1990

FALLA DE CRIGEN



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

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

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

Temario de la Tesis a sostener:

"Registro y

Vigencia de la Marca en Mexico".

Capitulado:

Indice

Introducción..... 1

Capitulo I. Antecedentes Historicos.

1	Fundamentos Constitucionales.	6
2	Código de Comercio de 1884.	7
3	Ley de Marcas de Fabrica del 28 de Noviembre de 1889.	10
4	Convenio de Paris del 20 de Marzo de 1883.	16
5	Decreto del 11 de Diciembre de 1903.	18
6	Decreto del 28 de Mayo de 1903.	19
7	Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 25 de Agosto de 1903.	20
8	Reglamento de la ley de Marcas del 24 de Septiembre de 1903.	26
9	Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales del 26 de Junio de 1928.	27
10	Reglamento del 11 de Diciembre de 1928.	34
11	Ley de la Propiedad Industrial del 31 de Diciembre de 1942.	34
12	Reglamento del 31 de Diciembre de 1942.	42
13	Ley de Invencciones y Marcas del 10 de Febrero de 1976.	43
14	Reglamento del 14 de Octubre de 1976.	49
15	Reglamento de la Ley de Invencciones y Marcas del 20 de Febrero de 1981.	49
16	Reformas de 1987 a la Ley de Invencciones y Marcas de 1976.	51
17	Reglamento de la Ley de Invencciones y Marcas del 30 de Agosto de 1988.	56
18	Reglamento de la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el uso y explotación de Patentes y Marcas del 9 de Enero de 1990.	57

Capitulo II:Conceptos fundamentales.

1	Concepto de Marca.	58
2	Clasificación de las Marcas.	60
	a).-Desde el punto de vista de su composición:	60
	-Nominativas. -Graficas. -Mixtas.	
	b).-Desde el punto de vista del objeto que distinguen:	61
	-De productos. -De Servicios.	

c).	-Desde el punto de vista de su titular:.....	62
	-Industriales. -Comerciales. -Agricultura.	
3	Fuentes del Derecho a la Marca.	63
a).	-El uso como fuente (arts.93 y 147-II y III LIM).	63
b).	-El Registro de la Marca.	66
4	Marcas registrables y Marcas no registrables.	67
a).	-Registrables (art. 90 LIM).	67
b).	-No registrables (art.91 LIM).	71
5	Principio de la Especialidad de la Marca.	78
	Clasificación de Productos y de Servicios.	80
	Situación de las Marcas notorias.	83
6	Principio de Territorialidad de la Marca.	87
	Registro Internacional conforme al arreglo de Madrid.	87
7	La Prioridad en Materia de Marcas.	89
	Concepto. Derecho de Prioridad en materia de Marcas.	
	Convenio de Paris. LIM. Reglamento de la LIM.	90
8	Quien puede ser propietario de la Marca.	102
	Personas físicas. Personas morales. Nacionales.	
	Extranjeros.	105
	Calidad de Industrial, Comerciante o Agricultor? ...	112
9	Fechas claves.	114
	Fecha legal. Fecha de 1er. uso. Fecha de	
	expedición. La importancia de las fechas claves. ...	114

Capítulo III: El Registro de la Marca en nuestros días.

1	Ante quien se presenta (Autoridad competente).	122
2	Tipo de Marca:	126
a).	-Nominativa.	127
b).	-Innominada.	127
c).	-Mixta.	128
3	Denominación.	128
4	Impedimentos para la registrabilidad de la Marca	
	(art. 91 LIM).	129
5	Productos o Servicios que protege la Marca.	130
a).	-Clase.	132
b).	-Artículos.	133
c).	-Servicios.	134
6	Fecha de uso.	136
7	Tipo de Establecimiento.	137
a).	-Industrial.	137
b).	-Comercial.	138
c).	-Servicios.	138
8	Ubicación del Establecimiento.	138
9	Reclamación de Prioridad.	140
10	Titular de la Marca.	142
11	Apoderado (cuando la Marca no se tramite	
	directamente por el interesado).	143
12	Descripción de la Marca.	146
a).	-Reservas.	146
b).	-Exclusión de leyendas no reservables.	148
13	Etiqueta.	149
14	Documentos que se anexan a la solicitud.	150
15	Lugar, nombre, fecha, firma.	156
16	Hoja de Solicitud como título de propiedad	

del Registro.	157
Capitulo IV: Tramitación de un Registro Marcario ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI)	
1 Presentación de la Solicitud.	160
2 Examen Administrativo.	163
3 Examen de Novedad.	164
4 Otorgamiento del Registro.	169
Capitulo V: Conservación y Vigencia del Registro, Derechos y Obligaciones del Titular	
1 Demostración de uso.	172
2 Renovación.	176
3 Derechos del Titular del Registro de Marca.	180
4 Obligaciones del Titular del Registro de Marca.	184
5 Algunos comentarios sobre la LIM vigente.	189
Conclusiones	191
Apendice	196
Bibliografía	

INTRODUCCION

Para el profesor italiano Carnelutti, los derechos primarios o absolutos se dividen en: el derecho de personalidad y el derecho de propiedad. El derecho de personalidad se ejerce sobre la propia persona (espíritu y cuerpo), y el derecho de propiedad, que se ejerce sobre las cosas del mundo exterior.

Ahora bien el derecho de propiedad, que se ejerce sobre las cosas del mundo exterior, tiene a su vez dos manifestaciones: -El derecho de propiedad material, el cual se ejerce sobre las porciones de la naturaleza en cuanto que sirven a las necesidades del hombre, y -El derecho de propiedad inmaterial, que se refieren a las ideas entendidas como porciones del pensamiento desprendidas de su fuente.

Dentro de los derechos de propiedad inmaterial se incluyen los derechos sobre la marca.

La legislación marcaria en nuestro país data del año de 1884, donde en el Código de Comercio, se trata por primera vez en nuestro país las marcas, aunque no de manera clara.

Es pocos años mas tarde, cuando por primera vez se promulgó una Ley enfocada específicamente para la materia de Propiedad Industrial, la cual se conoció con el nombre de Ley de Marcas de Fábrica: este como primer ordenamiento destinado a regular la existencia de los registros marcario.

Con la evolución de la Propiedad Industrial en el mundo, fue necesario crear un ordenamiento jurídico que se apegara a las necesidades presentes de la materia, por lo que hubo otras leyes en relación con la materia, tratando cada una de ellas de cubrir las lagunas existentes en sus leyes predecesoras.

No solo a nivel local, ha sido necesario regular la materia de marcas, sino que también fue necesario adecuarse a las exigencias internacionales, por lo que México es signatario de Convenios y Tratados Internacionales, que tienen como fin regular la materia de Propiedad Industrial a niveles más allá del Territorio Nacional, habiendo, en la mayoría de los casos reciprocidad internacional.

Documento importantísimo y de gran trascendencia es el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, del cual México forma parte desde el año de 1903; este documento es sin lugar a dudas uno de los pilares de la Propiedad Industrial en nuestro país y en el mundo, ya que el mismo asienta las bases para una reciprocidad internacional.

Este Convenio es tratado ampliamente a lo largo del presente trabajo, dándole los matices necesario y que le corresponden para considerarlo como fundamento de nuestra legislación marcaria, pasando claro esta, por todas y cada una de las figuras que se encuadran dentro de la Propiedad Industrial.

A lo largo de la evolución legislativa, nos podremos dar cuenta de los cambios sufridos en cuanto a los conceptos manejados, así como a su regulación tratando de ser estas cada día, más claros y precisos y evitar de esta manera posibles fraudes para los legítimos propietarios; Además de brindarle a aquel la protección más amplia en cuanto a los derechos obtenidos concretamente sobre los registros marcarios.

En el capítulo II del presente trabajo, he querido profundizar de manera completa sobre los conceptos fundamentales y más usados en materia de tramitación y registros marcarios.

a fin de que se considere fácil y sencillo el trámite de registros marcarios en nuestro país.

En ocasiones el manejo del lenguaje jurídico no resulta de fácil comprensión para algunas personas, que no suelen acercarse a este medio, por lo no resulta fácil comprender lo que quiso establecer o definir el legislador; es por ello que se trata de manejar un lenguaje más común que orientara y aclarara dudas que se tienen o se tendran en cuanto a formalidades, requisitos, términos y condiciones legales.

Es diferente el hecho de preparar una solicitud de registro marcario, con la realidad de presentar la misma ante la Autoridad competente, designada para el desahogo de estos tramites, por lo que se señala también cuáles son los pasos a seguir, desde el llenado o complementación de la solicitud de marca, como de los documentos que deberán de ser anexados a la solicitud, en que tiempo se presentará y los requerimientos surgidos por la misma.

La práctica resulta ser el mejor aliado para la realización de este tipo de gestiones como lo es la solicitud de registros marcarios; sin embargo, si no se cuenta con dicha práctica o experiencia, no debería de resultar complicada la realización de esta tarea, siempre que se expidieran oportunamente los manuales o instructivos para estos fines.

Por desgracia, si bien es cierto que los instructivos se expiden, a veces no tan oportunamente, también es cierto que los mismos no son ni remotamente claros, dejando pensar que los redactores siquiera entienden de los que estan hablando.

Sin el afan de querer realizar un instructivo sobre la manera de proceder ante la Autoridad para la obtención de un

registro marcario, pero si con el fin de aclarar puntos vagos, sera el principal objetivo del presente trabajo.

En la práctica, muchas veces ni los propios encargados de resolver cuestiones de tipo administrativo pueden orientar sobre esto, por lo que se debe recurrir a la doctrina la cual es clara pero por desgracia, despegada de la realidad y poco práctica.

Una vez presentada la solicitud de marca, se inicia practicamente el trámite de la solicitud pasando por una serie de exámenes que van desde la verificación de los documentos presentados, hasta la verificación de que no existan marcas iguales o similares anteriormente solicitadas o registradas.

No resulta fácil comprender algunos requerimientos por parte de la Autoridad, al parecer los mismos sin fundamento, no tan sólo legal, sino inclusive lógico, lo que repercute en una perdida de tiempo valioso tanto para el apoderado como para el titular.

Si bien es cierto, el cumplir con todos los requisitos señalados por la Ley y por su Reglamento, traen como consecuencia la obtención del registro marcario. Sin embargo, para que este continúe con vida es necesario cumplir con una serie de requisitos, los cuales de no cumplirse darán como resultado la perdida de todos los derechos obtenidos sobre el registro.

Se trata de manera clara y precisa cuales son estos derechos y obligaciones del titular a fin de que los cumpla y evitar así, la perdida de derechos adquiridos, que de causar impacto su marca, repercutira directamente en la economia de su empresa.

No obstante ser completa la Ley de Invenciones y Marcas hoy

día vigente, resulta que aun quedan aspectos que, desde un punto de vista personal deberían de ser tratados con detenimiento, y ser considerados para posibles reformas; no se esta hablando de fomentar los "parches" en la Ley, solo sugiero que se tomen en cuenta, para evitar la proliferación de sujetos de mala fé, o bien tapar las salidas existentes que no permiten la correcta aplicación de la ley.

Me he permitido anexar al final del presente trabajo, los documentos mas importantes y necesarios para la tramitación de un registro marcarío, asi como para mantener vigente el mismo.

Con la observancia del presente trabajo y cumpliendo con las formalidades que marca la Ley y el Reglamento, todas ellas señaladas a lo largo del presente trabajo, resultara fácil y sencillo obtener un registro de marca en Mexico y mantener el mismo vigente.

La realización del presente trabajo es con la esperanza de que el mismo sirva de guía para cualquier interesado en la Propiedad Industrial, concretamente en la materia de marcas, tomando conciencia que la evolución de nuestra materia debe de seguir dandose en beneficio de los particulares y de la Nación misma, interesada en fomentar el comercio internacional.

Asi mismo manifiesto que el presente trabajo se encuentra doctrinalmente bien fundamentado, la práctica auxilio de manera básica a la expositora de este trabajo de Tesis Profesional.

CAPITULO I. ANTECEDENTES HISTORICOS.

1.- FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES.-

La Constitución como norma jurídica fundamental en el sistema político mexicano, contiene las desiciones políticas fundamentales que se refieren entre otras cosas a la forma de gobierno, los órganos del mismo, así como su competencia.

El fundamento constitucional del sistema mexicano de la Propiedad Industrial se establece por un lado en el artículo 28 constitucional, así como en el 89-XV, que se refieren a las facultades de la federación para legislar sobre privilegios industriales, de invención y de mejoras; igualmente el art. 73-X que faculta al Congreso para legislar sobre comercio.

Por lo que respecta al art. 28 const., destaco que se establece la libre concurrencia y competencia para dejar a los consumidores en libertad de obtener productos sin pagar precios exagerados, por alguna practica monopólica, además de que se castigara aquello que constituya una ventaja exclusiva e indebida en favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del publico en general o de alguna clase social.

Cito igualmente el art. 89 const. por lo referente a las facultades y obligaciones del Presidente, que en su fracción XV establece la facultad de conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algun ramo de la industria.

Por último, el art. 73 en su fracción X se consagra la facultad del Congreso para legislar, entre otras cosas, sobre el

comercio.

2.-CODIGO DE COMERCIO DE 1884.-

Este código de comercio esta constituido por una serie de visiones modernas (en aquella época), vertida en un código respecto a legislaciones mercantiles anteriores, como el código de 1854 entre otros, ya que ofrece un concepto de acto mercantil totalmente nuevo, reglamenta los tipos clasicos de sociedades mercantiles, regula el comercio bancario, todas estas, de carácter meramente mercantil.

Pero no se limita a aportar nuevas instituciones con este carácter, sino que reglamenta de manera muy amplia, diversas instituciones de derecho industrial, tales como la propiedad mercantil, mejor conocida bajo la terminología jurídica, como propiedad inmaterial sobre marcas de fabrica, considerando el legislador las normas de derecho industrial de naturaleza mercantil.

Me voy a permitir citar algunos de los articulos que considero mas reelevantes por su contenido, en relación con los registros de marca, tal como fueron contemplados por este código.

Estamos en el libro IV que habla de la propiedad mercantil, más específicamente en el titulo II se establece el apartado denominado "de las marcas de fábrica"; dicho titulo establecía que todo fabricante tenia el derecho de poner a sus productos una marca especial con el objeto de distinguirlos de otros productos debiendo ser estos de la misma especie o naturaleza, aunque esto último no lo establecía la ley, pero dado que no existia avance alguno de estudio a este respecto, se puede considerar la premisa

de la misma especie de los productos a proteger.

Tal marca podía consistir en el nombre del productor o el de su razón social, el nombre de su establecimiento, de la ciudad o localidad en donde se realizara la producción, o bien la marca podía consistir en iniciales, cifras, letras, dibujos, etc. los cuales deberían servir para identificar al producto.

Continúa diciendo la ley que el comerciante tenía la propiedad de su marca y ninguna otra persona podía utilizar la misma; para tales efectos las marcas deberían estar en los productos o mercancías y aquellas que por su naturaleza no fuera posible su inscripción sobre el producto, bastaría con que se señalara en su cubierta o envase la marca que los identificaba, de tal suerte que no se podía hacer uso del producto sin destruir la marca, al momento de abrir el empaque.

Establecía la ley que para adquirir la propiedad de una marca, era necesario depositarla previamente en la Secretaría de Fomento, esta dependencia de así proceder, otorgaría la propiedad de la marca y siempre que la misma no fuera usada por otra persona, o bien fuera de tal forma semejante que se supusiera la intención de defraudar a otro propietario en sus intereses.

Cabe aclarar que esta ley no habló en ningún momento de algún comerciante que de buena fé usara una marca sin registro, y algún otro comerciante la registraría para sí, siendo que el primero tenía un mejor derecho, aun sin haber obtenido el registro correspondiente. Esta ley resulta ser muy deficiente a este respecto, no señalando las consecuencias para este tipo de supuestos, por señalar alguno, que debió haber causado verdaderos conflictos en detrimento de la economía de algún comerciante.

Termina diciendo este título que la falsificación de marca produciría la acción de daños y perjuicios, además de las penas que señalaba el código respectivo. Sobre este punto me permito establecer que si bien en este código ya se trato de manera más particular el asunto de las marcas y los registros, el legislador no considero establecer aqui mismo un capitulo destinado a establecer las penas a que se hacian acreedores aquellos que falsificaran una marca. Si siendo una práctica común el delito de falsificación de marcas, porque no se señalaron penas especiales y especificas para este apartado del código que nos ocupa, limitandose solamente a remitirnos a otro ordenamiento jurídico (el penal); sin embargo considero que para esa fechas se había dado un paso importante sobre la materia de propiedad industrial al darsele un apartado especial, aunque careciere este de precisión.

Retomando la falsificación de las marcas contempladas por este código, ésta se daba cuando la marca era exactamente igual a otra, cuando las palabras más importantes de la marca se copiaran por otra aunque no en su totalidad; cuando la marca pudiera confundirse con otra, o bien cuando las diferencias fueran sólo gramaticales; también en el caso de que las marcas fueran gráficas, había falsificación cuando los dibujos o pinturas fueran tan parecidos que produjeran confusión.

Para reclamar las acciones civiles a que hubiera lugar por la falsificación de marca, la parte tenía el término de un año contado a partir del día en que se supiera dicha anomalía; claro está que carece de precisión este término, ya que no se especifica en que condiciones se debía dar el conocimiento de la

usurpación, quien era el que debía de conocer tal hecho, por tanto son imprecisas las condiciones en que se deberían de dar tales condiciones.

Para los casos de reclamar la acción penal, este código señalaba el plazo de 2 meses contados a partir del día en que se tuviere noticia de la usurpación; Sin embargo la ley es oscura al no establecer como se debía de manifestar tal conocimiento, quien debía conocer tal usurpación, y cómo se probaba que se estaba en tiempo para reclamarlo.

Este código de comercio fue expedido durante el mandato del Presidente Manuel González el 15 de Abril de 1884 y publicado el 7 de junio del mismo año, en el Diario Oficial de la Federación.

3.-LEY DE MARCAS DE FABRICA DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 1889.-

Es durante la presidencia de Don Porfirio Díaz, cuando se promulga la Ley de Marcas de Fábrica, misma que de manera específica reguló por primera vez en México los derechos sobre marcas; esta ley tuvo como modelo la Ley francesa de Marcas de Fábrica y de Comercio del año de 1857. A decir verdad, la materia de marcas es tratada por este código de manera muy rudimentaria; Sin embargo su importancia primordial radica en que fue el primer intento del legislador en regular las marcas bajo una ley especial de la materia y no bajo la luz de la legislación mercantil como se venía haciendo.

Pasemos a estudiar lo más reelevante de la presente ley, así como las innovaciones de la misma.

En primer término se debe destacar que dicha ley consideraba a la marca como "...cualquier signo determinante de la especialidad para el comercio de un producto industrial."(1) Se continúa dando la idea de la ley anterior, cambiando solamente el texto de la ley.

Dicho ordenamiento establecía que no podían considerarse como marca la forma, color, locuciones o designaciones que no constituyeran por sí solas el signo de la especialidad del producto; tampoco lo podía constituir aquel signo que fuera contra la moral.

Hace mención de que cualquier "propietario", refiriéndose a nacionales o extranjeros, residentes en o fuera del país, podían adquirir el derecho a usar la marca en la República, siempre que se sujetaran a las formalidades que la misma ley establecía.

Dichas formalidades eran las siguientes.

Para poder adquirir la propiedad absoluta de una marca, el interesado podía solicitar por sí o por medio de un representante el registro de la marca a la Secretaría de Fomento, haciéndose constar que se reservaban los derechos sobre la misma; la legislación anterior no contempló, o al menos no teóricamente, el caso de la tramitación de un registro de marca, por medio de un representante, por lo que se debe de considerar este punto como una innovación hecha por la ley que ahora estudiamos.

Al documento que se presentaba ante la Secretaría de Fomento, llamémosle solicitud, se anexaba el documento de poder expedido por el mandante y en el caso de que la solicitud no se tramitara

(1) Ley de Marcas de Fabrica. Mexico 1889

directamente por el interesado; además de dos ejemplares de la marca o de su representación en un dibujo o grabado. Además de la posibilidad de tramitar el registro por un tercero, otra innovación es el hecho de presentar dos especímenes de la marca, anexos a la hoja de solicitud. Todo se presentaba ante la Sría. de Fomento, Autoridad ante la que se tramitaban los registros y señalada también, por la ley anterior.

Me permito establecer en este momento que la práctica de la exhibición del documento de poder sigue siendo un requisito indispensable y de validez para la tramitación de los registros, así como la exhibición de las etiquetas, aunque estas últimas en diferentes cantidades, como lo veremos en su oportunidad.

Siguiendo con los requisitos establecidos por la ley de 1889, esta establecía que en el caso de que la marca se pusiera ya fuera en hueco o en relieve sobre los productos, deberían remitirse dos hojas separadas en las que se indicaran estos detalles que constituían la marca, conteniendo además cualquier otra particularidad de la misma, estableciéndose por figuras o por leyendas explicativas estos detalles constitutivos de la marca.

Se incluirían los siguientes datos en la solicitud: nombre de la fábrica, lugar de ubicación, domicilio del propietario, además del género de la industria o del comercio para el cual el solicitante deseaba su marca.

En el caso de los extranjeros, esta ley señalaba la prohibición de otorgar algún registro de marca para aquella que no se hubiere registrado en el país de origen del solicitante, supuesto que no considero del todo acertado, ya que se está

condicionando la obtención de un registro en México, a la obtención de uno previo en el extranjero, que posiblemente no fuera de interés para el titular, y que quizá lo único que quería era comercializar su producto en nuestro país.

El que primero hubiere hecho uso legalmente de una marca, continúa diciendo la ley, es el único que podía pretender obtener su registro como medio de propiedad; en el caso de conflicto respecto al primer uso, se atendería al que primero haya poseído, pero si esta posesión no se podía comprobar, entonces se estaría al que primero la solicitara.

La propiedad exclusiva de una marca no podía ejercitarse, sino mediante la declaración hecha por la Sría. de Fomento, donde se hiciera constar que el propietario se había reservado todos los derechos y una vez cumplidos con todos los requisitos legales contemplados por la ley y señalados anteriormente.

Una vez cumplidas las formalidades ante la Sría. de Fomento, esta publicaría la solicitud de marca, para que dentro del plazo de 90 días se presentaran las oposiciones ante la misma Secretaría y no podía proceder a su registro hasta en tanto la Autoridad judicial decidiera a favor de quien se otorgaría el registro.

La duración que tenía el registro no estaba constituida por un período de tiempo determinado, con la obligación de demostrar su uso efectivo, como lo contempla la legislación vigente (que en su momento señalaremos), sino que su duración era indefinida, sin embargo se consideraban como abandonados los registros por la falta de producción del producto amparado por la misma en el lapso de un año o mas o por la clausura del establecimiento;

considero que esta disposición pudo dar lugar a conflictos de diversa índole al no establecerse el plazo para poder ejercer el derecho de solicitar se declarara un registro como abandonado; tampoco se establecía qué sujetos podían solicitar tal resolución era cualquier persona?, o solamente la que demostrara algún interés personal o comercial sobre la marca; después de ese año podía el propietario obtener nuevamente su registro y mantenerlo vigente, como actualmente lo establece el art. 99 de la LIM?

A este respecto, ya fue un avance que una marca se tuviera por abandonada después de un año sin producir objetos amparados por la misma, supuesto no contemplado por la ley anterior.

Este art. 12 de la ley de 1889, despertó en mi estudio gran inquietud ya que alguna persona, actuando de mala fe, pudo beneficiarse de las deficiencias del mismo, para obtener ventajas a la sombra de un artículo desprovisto de fondo y a costa de un legítimo propietario.

La Sría. de Fomento conservaría las marcas depositadas, con el fin de que toda persona pudiera consultar los registros otorgados, para que de así solicitarlo, se expidieran las copias certificadas solicitadas de cualquier registro; notese que no era necesario acreditar un interés jurídico relacionado con el registro, bastaba con que se solicitara, para que se le permitiera, no alguna sino toda la información referente a algún registro depositado.

Cualquier registro obtenido en contravención a lo estipulado por la ley, sería declarado nulo a petición de parte y el juez que había conocido del asunto, tenía la obligación de notificar a la Sría. que bajo su tutela había sido declarada nula la

propiedad de un registro.

Siendo una de los aspectos más importantes, la piratería o la falsificación de marcas, la ley en estudio establecía muy pobremente en su art. 16 lo que se consideraba como falsificación de marcas; así establece que ésta se daba cuando se usaran marcas que fueran una reproducción exacta de otra cuya propiedad estuviera ya reservada y en la fracción II establecía que estaríamos en presencia de una falsificación cuando la imitación fuera de tal naturaleza que presentando una identidad casi absoluta en el conjunto, aunque no en los detalles, fuera susceptible de confundirse con otra marca legalmente depositada.

En este sentido la presente ley no aporta novedad alguna, a lo establecido por la ley anterior aunque si es un poco más amplio el supuesto de falsificación contenido en esta ley.

No se establecía en algún otro artículo de la ley, quienes eran los sujetos que podían solicitar la nulidad de un registro por la falsificación del mismo, debía tener interés jurídico?, además de que no se establecía plazo para solicitar el procedimiento de nulidad el cual, por supuesto tampoco se contemplaba.

Por último en la ley que ahora estudiamos se establecía que las personas consideradas culpables por el delito de falsificación, cualquiera que hubiere falsificado una marca, o hubiere hecho uso de dicha falsificación, así como las penas aplicables a los mismos, quedarían sujetas a lo establecido por el Código Penal. Siguiendo con la deficiencia de remitirnos a otro ordenamiento jurídico, para aquellos que hubieren incurrido en faltas sobre una materia específica, por tanto no apporto mucho

en las cuestiones relativas a penas o medidas a seguir para el caso específico de las falsificaciones.

4.-CONVENIO DE PARIS DEL 20 DE MARZO DE 1883.-

Es necesario establecer que si bien existe un ámbito local de la propiedad industrial, también lo existe en el ámbito internacional y este debe entenderse como "El conjunto de instrumentos internacionales que establecen ciertas obligaciones a los estados que los han aceptado para respetar en su territorio, determinados derechos de los titulares extranjeros de privilegios de propiedad industrial". (2)

El documento más importante que regula el régimen internacional del que hablamos lo constituye "La Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial" adoptada el 20 de Marzo de 1883, esta legislación constituye una solución eficaz para las controversias surgidas en relación a derechos de titulares en materia de Propiedad Industrial dentro de los países miembros, inclusive incluye preceptos que no pueden ser legalmente infringidos por las legislaciones locales; el propósito más claro es el de proteger las invenciones para que no sean objeto de piratería internacional, así como para garantizar privilegios otorgados, sin embargo cabe hacer notar que esto favorece en cierta medida a los países tecnológicamente más avanzados.

Pasare a establecer cuales eran los principios fundamentales

- - - - -
(2) Sepulveda, Cesar. El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial. Ed. Porrúa. México 1981.

del Convenio, en lo relativo a los registros de marca; algunos de estos preceptos han sufrido reformas a lo largo de la evolución de la Propiedad Industrial, sin embargo, la mayoría de ellos han conservado el fondo del mismo, adaptándose solamente a las necesidades de los países miembros y en atención al desarrollo de los mismos.

Tal y como lo establece el art. 2o. del texto original del Convenio, los Ciudadanos de los estados contratantes, gozarán en todos los estados de la unión de las ventajas que las leyes otorguen y otorgasen en el futuro a los nacionales, por tanto tendrán la misma protección y recursos que estos, bajo las reservas del cumplimiento de las formalidades y condiciones impuestas por la legislación interior de cada estado. Se establece también el privilegio para aquellos que no siendo oriundos de los estados contratantes, se encuentren domiciliados en ellos, por lo que no es requisito ser nacional de alguno de los países miembros de la unión para gozar de los beneficios que otorga el Convenio.

El art. 4o. consagra el derecho de prioridad (que subsiste en la legislación actual y contemplado por la LIM), el cual establece que toda persona que haya solicitado en su país o en cualquier país miembro de la Unión, una marca para su registro gozara de un derecho contra cualquier tercero, de solicitar la misma en cualquier otro estado miembro de la Unión, sin perjuicio de los derechos de terceros; a este derecho se le dió el nombre de "Derecho de Prioridad" y es conocido actualmente con ese nombre.

Debería de ser presentada dicha solicitud en cualquier otro

pais miembro dentro del plazo de tres meses, para el caso de marcas y contados a partir de la fecha del primer deposito, aumentandose en un mes para el caso de los paises de otro continente, paises conocidos como de ultramar. Actualmente dicho término ha variado, como lo estudiaremos en su oportunidad.

Toda marca que este regularmente registrada en el pais de origen, será registrada y protegida tal y como primero se registro en los demás paises, no permitiendose las alteraciones en las marcas, ni aquellas que fueran contra la moral o el orden público.

Podrían ser confiscados todos aquellos productos que llevaran ilícitamente una marca, al momento de ser importados a los Estados de la Unión.

Quisiera concluir este punto señalando que una vez que se estableció una protección a nivel nacional, pronto se dieron cuenta los industriales y comerciantes de las dificultades derivadas de la territorialidad del sistema de propiedad industrial, es decir, de aquellas surgidas como consecuencia de la gran diversidad de legislaciones, lo que los condujo a promover la internacionalización del sistema.

Este tratado pretendió responder a las inquietudes de estas personas, protegiendo los derechos industriales y comerciales.

5.-DECRETO DEL 11 DE DICIEMBRE DE 1903.-

Es importante citar este Decreto, debido a que por virtud del tal instrumento, el C. Presidente de la Republica, Don Porfirio Diaz, dió a conocer que Mexico se adhiere a la Convencion de Paris para la Proteccion de

la Propiedad Industrial.

Este Documento constituye igualmente fundamento legal del Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial; el cual al haber sido aprobado por el Senado de la República, de conformidad con el artículo 133 constitucional, debe considerarse como ley Suprema de la Unión, por lo cual las autoridades competentes están obligados a acatarlo.

Por tal motivo, por decreto del 11 de Diciembre de 1903, México se adhiere al Convenio de Paris, instrumento fundamental para nuestra legislación sobre Propiedad Industrial.

6.-DECRETO DEL 28 DE MAYO DE 1903.-

Este Decreto, igualmente promulgado durante la presidencia de Don Porfirio Diaz, autoriza al Ejecutivo para reformar la legislación sobre Patentes de Invención, Marcas de fábrica, y demas Propiedad Industrial, con arreglo a las bases que ahí mismo se señalaron; de esta forma las principales modificaciones que se dieron fueron las siguientes:

Las marcas de fábrica se registrarían sin examen previo de novedad u originalidad, sin responsabilidad de ninguna especie para la Nación, ni para la Autoridad en cuyo nombre se expidan.

La tramitación de las solicitudes será sencilla y rápida. Los derechos por la expedición de títulos, no excederán al gasto que aproximadamente originen. Cabe hacer un comentario a este respecto, era necesario agilizar los tramites para la obtención de registros, sin embargo pudo resultar contraproducente, ya que al no realizarse el examen previo de novedad, efectivamente la tramitación resultaría ser más rápida, pero pudieron haber

surgido invaciones de derechos de terceros propietarios de registros, ya que al no practicarse el exámen previo, podrían otorgarse accidentalmente registros iguales o similares a otros previamente registrados.

Se continúa señalando que la transmisión de dominio de cualquier titulo de propiedad industrial, total o parcial, debería hacerse constar en el registro correspondiente.

Las penalidades por delitos contra la propiedad industrial, se establecerían especialmente en el Código Penal.

La importancia de este Decreto radica en que en el mismo se fijaron las bases para legislar sobre propiedad industrial.

7.-LEY DE MARCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIO DEL 25 DE AGOSTO DE 1903.-

En el año de 1903, durante el mes de Agosto, se dictó una nueva ley sobre la materia que nos ocupa, que viene a derogar la hasta ese momento vigente ley de 1889; esta nueva ley aportaba un estudio más detallado sobre los aspectos marcarios.

Las deficiencias encontradas, tanto en la legislación de marcas de 1889 como en otros ordenamientos jurídicos, hizo imprescindible la necesidad de reformarlos para ponerlos a la altura de las legislaciones vigentas internacionales, así como de las dimensiones que había adquirido tanto nuestro comercio exterior, como las relaciones industriales. Para tales efectos se expidió el 25 de Agosto del 1903 y bajo el gobierno de Porfirio Díaz, la "Ley de Marcas Industriales y de Comercio", que vino a perfeccionar la anterior sobre la materia de propiedad industrial esta ley dio mayores facilidades a los sujetos para la obtención

de registros, entre otras aportaciones de carácter marcario.

Pasemos a comentar lo mas reelevante sobre esta ley.

Es importante señalar en primer término la definición que da sobre marca, que a la letra decía: "Marca es el signo o denominación característico y peculiar usado por el industrial, agricultor o comerciante en los articulos que produce o expende con el fin de singularizarlos y denotar su procedencia." (3)

Para tales efectos hace una enumeración enunciativa, más no limitativa de lo que podía constituir una marca. Con esto, la ley en estudio aportaba nuevos conceptos, al señalar que podía constituir una marca, citando solo como ejemplo los nombres, denominaciones, timbre, sellos, escudos, emblemas, relieves, etc., entre otros, ampliandose un poco en los supuestos constitutivos de una marca en relación con la ley anterior.

No distaba mucho de lo previsto por la ley de 1889, simplemente daba una definición un poco más completa de lo que debía de entenderse como marca.

Continúa diciendo la ley que para obtener el derecho exclusivo de una marca era necesario obtener su registro ante la Oficina de Patentes y Marcas, cumpliendo para tales efectos con las formalidades que señalaba la ley; Esta Oficina se creo el 10. de Junio de 1903 'y es ésta Autoridad ante quien se tramitarían los registros de marcas, asi como todo lo relativo a Propiedad Industrial.

Como se recordará la ley anterior contemplaba como la Autoridad competente a la Srfa. de Fomento, pero a partir de

(3) Ley de Marcas Industriales y de Comercio. Mexico 1903.

1903, es la Oficina citada anteriormente la encargada de los trámites de la materia que nos ocupa, innovación hecha por la ley de 1903.

Los requisitos para la obtención de un registro marcario, se señalaban en el art. 3o., estableciéndose como siguen.

Además de la solicitud, se debería presentar una descripción de la marca, señalándose las reservas que de ella se hicieran.

Se señalaría el nombre del propietario, nombre de la fábrica o negociación, ubicación de la misma, así como los objetos a los que se fuera a aplicar la misma. De la hoja de solicitud se deberían de anexar 2 copias. Los requisitos contenidos en la hoja de solicitud no sufrieron grandes cambios, ni innovaciones en comparación con la ley anterior.

Un cliché de la marca, así como 12 ejemplares de la misma; como se recordara en la ley anterior solo se presentaban 2 ejemplares de la marca, además de que no se requería el anexar copias de la documentación, mientras que en la ley que ahora estudiamos, si se necesitaba.

Todo mexicano o extranjero podía solicitar el registro de una marca por sí o por medio de un tercero y para tales efectos era necesario presentar una carta poder firmada ante dos testigos, teniendo la facultad la autoridad de exigir la ratificación de las firmas de dicha carta. La tramitación en nombre propio o por un tercero, ya era contemplada por la ley anterior, pero es de tomarse en consideración de que ya no se condicionaba el otorgamiento de un registro de marca en México a los extranjeros, a la obtención previa de un registro en su país de origen.

Es importante señalar que el artículo 5o. señalaba cuales eran los supuestos que no podían constituir una marca y eran los siguientes: aquellos nombres o denominaciones genéricas, todo aquello que fueran contra la moral o las buenas costumbres o a las leyes prohibitivas, así como todo aquello que tendiera a ridiculizar ideas, personas u objetos dignos de consideración.

Las armas, escudos o emblemas nacionales o extranjeros tampoco podían ser susceptibles de ser registrados como marca.

Y por último los nombres, firmas, sellos y retratos de particulares sin su consentimiento.

Con esta lista se amplian los supuestos que no podían ser registrados como marca, aportando nuevos conceptos a la legislación y no contemplados por la anterior.

El plazo para renovar un registro era de 20 años; el no realizar dicha renovación, no implicaba perder los derechos sobre el registro, simplemente se tendría la obligación de pagar recargos sobre los derechos fiscales normales, además de no tener ninguna acción penal contra los terceros que indebidamente usaren o falsificaren la marca.

Considero un avance el hecho de dar un plazo de vigencia determinado a los registros de marca, aunque este fuera tan amplio, ya que como se recordara la ley anterior le daba a los registros una duración indefinida.

Los derechos sobre el uso de una marca empezarían a surtir sus efectos desde el día en que se presentara ante la Oficina de Patentes y Marcas la documentación respectiva.

El art.8o. señalaba el derecho de prioridad que anteriormente tocamos, al mencionar que las marcas solicitadas en México dentro

de los 4 meses siguientes al de haber sido solicitadas en algún país del extranjero, se considerarían como si hubieran sido registrados en la fecha en que se solicitó en el estado extranjero y siempre que se le reconociese a México, este mismo derecho. Recordemos la adhesión de México a la Convención de París.

Las marcas registradas deberían de llevar ostensiblemente las siguientes leyendas: "Marca Industrial Registrada" o "Marca de Comercio Registrada", o bien sus abreviaturas y de acuerdo a los sujetos de que se trate, industriales o comerciantes.

Este es el primer antecedente encontrado para lo que ahora conocemos como la leyenda de "Marca Registrada" o sus abreviaturas, cuya inscripción es indispensable en todos los productos cuya marca este legalmente registrada, además de ser otra innovación importante hecha por esta ley.

Continúa diciendo la ley, que el registro de una marca se haría sin previo examen de novedad, solo bajo la responsabilidad del solicitante y sin perjuicio de terceros; la Oficina de Patentes y Marcas, sólo haría un exámen administrativo de los documentos que se presentaran, con el fin de comprobar si los mismos se presentaron completos y llenando los requisitos que señalaba la ley; continúa la ley estableciendo que no se haría un examen de novedad con el fin de agilizar los trámites y tal como lo contempló la ley anterior, sin embargo, sigo considerando que esto pudo crear conflictos de diversa índole, tal y como ya se manifestó anteriormente; esta ley sólo sigue las directrices señaladas por el Decreto del 28 de mayo de 1903.

En el art. 8o. encontramos los antecedentes de lo que hoy

conocemos con el nombre de "oficios", girados por la Oficina de Patentes y Marcas y los cuales son los documentos girados por la Autoridad para hacer saber al interesado de alguna deficiencia en su solicitud, o bien si su marca caía en los supuestos considerados como prohibitivos por la ley para la concesión de un registro. Otra innovación hecha por la ley en estudio y en beneficio sin lugar a dudas del solicitante.

La Oficina expediría el certificado de registro de una marca que constituía el título que acreditaba el derecho al uso exclusivo de la misma.

Las marcas registradas podían transmitirse o enajenarse como cualquier otro derecho, tal acto debería de ser registrado ante la Oficina de Patentes y Marcas haciéndose constar el nombre del adquirente; la no registrabilidad de la transmisión traía como consecuencia el de no producir sus efectos contra terceros.

Este tipo de transmisión de registros no fue contemplada anteriormente y aunque por esta ley es tratada muy brevemente, se empiezan a considerar ya, las transmisiones de derechos marcario.

Cuando el registro de una marca se hubiere hecho en contravención a las disposiciones de la ley, se produciría la nulidad del mismo, así como en el caso de que la marca hubiere sido registrada por otra persona con anterioridad; la acción de nulidad de ese registro correspondía a aquel que se sintiese perjudicado en sus derechos, así como al Ministerio Público, en los casos en que hubiere interés general.

Es precisa la ley, al señalar quienes tenían el derecho a la acción de nulidad, aunque este procedimiento no aporta mayores detalles en la ley, y como se recordará en la anterior sólo

se establecía que los registros otorgados en contravención a la misma serían nulos sin establecer mayores detalles así como aquellos que fueran iguales o similares en grado de confundirse con otros.

Es importante señalar que la ley de 1903, en su capítulo II, ya incluye un apartado específico de penalidades, no remitiendonos a otro ordenamiento jurídico como lo hacía la ley anterior; esto puede significar un grado importante de avance, al considerar los delitos de propiedad industrial de tal naturaleza que era necesaria la creación de un apartado especial de penalidades, sin remitirnos a otro código, aunque este fuera especialmente de penas y de medidas de seguridad.

Por último debo señalar que la presente ley en su artículo 86o. transitorio establecía que la misma comenzaría a regir el 1o. de Octubre del año corriente, o sea 1903.

8.- REGLAMENTO DE LA LEY DE MARCAS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 1903.-

En virtud de las facultades concedidas al Ejecutivo Federal por Decreto, se expidió el 24 de Septiembre de 1903 el Reglamento de la Ley de Marcas.

Este Reglamento señalaba entre otras cosas las siguientes:

Para cada solicitud de marca se formulará una solicitud independiente de cualquier otra; se expediría al interesado un acuse de recibo de los documentos entregados ante la Oficina de Patentes y Marcas.

El certificado de registro debería contener además de lo prevenido en la ley -el número de la marca, -fecha y hora en que

se presentó la solicitud, -nombre del titular, -el sello de la oficina, -un ejemplar de la marca registrada y una descripción de la misma; en caso de extravío de este documento, el interesado podría solicitar se expidiera a su costa, una copia de la documentación del registro.

Para el caso de solicitar la renovación de una marca era necesario solicitar la misma dentro de los 6 primeros meses del último año de vigencias de la marca; si la renovación no era solicitada en tiempo, lo único que se produciría sería el pago de recargos sobre los derechos normales y tal y como lo manifieste anteriormente, sin embargo el Reglamento tampoco señala si existe un plazo para el pago de recargos o es que se debe entender que después de los 20 años de vigencia, podía renovarse un registro en cualquier momento con la única condición de pagar los recargos? ; considero que se debió de establecer un plazo para este derecho, con miras a que otra persona interesada en la marca, al ver que no se solicitó la renovación de la misma dentro del plazo normal ni dentro del plazo de gracia, él la obtuviera a su costa y para su uso en el mercado.

9.-LEY DE MARCAS Y DE AVISOS Y DE NOMBRES COMERCIALES DEL 26 DE JUNIO DE 1928.-

Una vez traspasado el período de la Revolución Mexicana, se expide en el país la Ley citada en la que se pueden apreciar diversos aspectos con toques modernos sobre la Propiedad Industrial no obstante ser muy parecida, en buena parte, a la Ley anterior de 1903.

Contenía algunas novedades, tal es el caso, por citar solo

alguno, del establecimiento por primera vez de la posibilidad de declarar el uso obligatorio de una marca para cierto tipo de mercancías, pero vayamos a su estudio profundo y comparativo.

No contamos en esta ley con una definición concreta de lo que se debería de entender como marca y tal y como lo establecían las leyes que precedieron a esta, sin embargo de acuerdo al Maestro Nava Negrete, nos da una definición de lo que pudo considerarse como marca, así tenemos lo siguiente: "Una marca es el signo o medio material distintivo que este usando o quiera utilizar un comerciante, industrial o agricultor para distinguir y denotar la procedencia de los artículos que expenda, fabrique o produzca." (4)

En realidad no varía mucho de la idea plasmada en la ley de 1903.

El derecho al uso exclusivo de una marca se obtenía mediante el registro ante el Departamento de la Propiedad Industrial; considero que lo único que sucedió aquí fue el cambio de nombre de la dependencia autorizada para realizar los trámites de Propiedad Industrial, ya que como se recordara, anteriormente el trámite era llevado ante la Oficina de Patentes y Marcas.

De acuerdo con esta ley, podía constituir una marca: el nombre bajo una forma distintiva, las denominaciones y en general cualquier medio material que fuera susceptible por sus caracteres especiales, de hacer distinguir a los objetos a que trate de aplicarse de los de su misma especie o clase.

(4) Nava Negrete, Justo. Derecho de las Marcas. Ed. Porrúa. México 1985. Pag. 76.

En el art. 7o. de esta ley, se enumeran los supuestos que no podían ser registrados como marca y en tal disposición se agregan algunas fracciones a las ya contempladas por la ley anterior, así tenemos que se adicionaron a las prohibiciones: Los nombres de uso común, envases del dominio público, el emblema de la Cruz Roja, una marca igual a otra previamente registrada, o bien parecida en grado de confusión, además de las ya contempladas por la ley anterior.

Los requisitos para obtener el registro de una marca, fueron mas precisos que en la ley anterior, así tenemos la presentación de la solicitud ante el Departamento de la Propiedad Industrial, a esta se le adicionaron los siguientes datos, además de los ya establecidos por la ley de 1903, así tenemos: la fecha desde la cual se empezó a usar la marca, sin interrupción en la República, domicilio del propietario de la marca, el domicilio en el Distrito Federal para recibir notificaciones, y la descripción de la marca por triplicado.

He querido establecer de manera especial, que también se adiciona como requisito en la hoja de solicitud el señalar de manera especial: "Los artículos a que se va a aplicar la marca, designando estos de manera concreta"; para estos fines, el Reglamento de la ley establece por primera vez una clasificación de artículos compuesta por de 50 clases, no siendo esta limitativa, sino que permitía en la clase 50 incluir artículos no clasificados. De esta forma el solicitante debería encuadrar los artículos que pretendía amparar con su marca en alguna de las 50 clases, no pudiendo solicitar más de una clase por solicitud.

Esta es otra de las importantes innovaciones hechas por la

ley que ahora estudiamos.

El examen administrativo contemplado por la ley de 1903, es tratado tambien por esta ley, lo cual permitia a la oficina encargada de la tramitacion, verificar que todos los documentos estuvieran en orden y completos, señalandose en la hoja de solicitud una lista o inventario de los documentos que se acompañaban a la misma.

Otro punto importantisimo contemplado por primera vez por esta ley es el "Examen de Novedad", este sigue siendo práctica inevitable en la tramitacion de cualquier registro de marca, encontrando su primer antecedente en esta ley de 1928.

Por primera vez en la legislación marcaría se incluye un examen de novedad: este se estableció de la siguiente manera. Una vez practicado el examen administrativo, se procedía a hacer una investigación entre las marcas registradas para averiguar si existía otra igual o semejante a la que se trataba de registrar, de tal manera que tomadas ambas en su conjunto o atendiendo a los elementos reservados, pudieran confundirse con otra ya registrada: en caso de encontrarse alguna de estas marcas se le notificarían al interesado las marcas consideradas como objeción para que una vez consultadas las mismas, manifestara lo que su derecho conviniese.

Lo importante de este Examen de Novedad radica en que por vez primera se hace una búsqueda en los antecedentes de los registros existentes para saber si existía o no alguno similar o igual previamente registrado que pudiera ser impedimento para el otorgamiento de uno posterior en perjuicio de la propiedad de otro sujeto; por tanto considero una importantísima innovación este punto y no considerado anteriormente en ninguna otra ley.

Otro punto que considero de singular importancia es el relativo al sistema atributivo-declarativo de adquirir el derecho sobre una marca, que de acuerdo al Dr. David Rangel Medina lo establece de la siguiente manera: "Desde luego que se adopta en cuanto al modo de adquirir el derecho sobre las marcas, el sistema mixto, atributivo-declarativo, pues además de otorgar el derecho exclusivo al registrante de la marca, también se reconoce el uso de la marca como fuente de derecho sobre la misma." (5)

Esto significa que no sólo se le reconoce el derecho al uso exclusivo de una marca al que así lo solicitase, sino también a

aquel usuario que aunque no hubiere obtenido su registro, viniese utilizando la marca con más de tres años de anterioridad a la fecha en que aquel pretendiera registrarla.

El título de propiedad de una marca lo expedía el Departamento de la Propiedad Industrial, el cual iba anexo con la documentación de la solicitud y que servía para acreditar la titularidad exclusiva del signo o medio material que constituyere la marca.

Por primera vez se faculta el Estado, cuando lo estime oportuno, el uso obligatorio de las marcas para aquellos productos que por su naturaleza, origen o aplicación se relacionen íntimamente con la economía del país y las necesidades públicas. Este uso era sólo para determinadas ramas, de acuerdo al criterio de la Autoridad responsable.

Al igual que lo establecido por la ley anterior, se preveía el derecho a ejercitar las acciones de nulidad contra los que estuvieren usando fraudulentamente una marca, previamente registrada.

Al igual que en la ley anterior se prevee el derecho de transmitir la marca registrada; dicha transmisión o enajenación tenía que ser registrada ante la Oficina, de lo contrario no produciría efectos contra terceros.

Era nulo de pleno derecho aquel registro que hubiese sido otorgado en contravención a las disposiciones de la ley bajo la que se otorgo.

(5) Rangel Medina, David. Tratado de Derecho Marcario. Ed. Libros de México, S.A.. México 1960. Pag. 36.

Continúa vigente la disposición de poder perseguir los delitos contra la falsificación, imitación o uso ilegal de marca, siempre y cuando, otra innovación de la ley, el Departamento de la Propiedad Industrial emitiera la declaración administrativa correspondiente.

En cuanto a la vigencia de la marca, esta continuo siendo de 20 años, con la variante de hacer la renovación correspondiente cada 10 años, sancionandose la falta de dicha renovación con la caducidad del registro de marca; en el caso de que esta no se usara en el lapso de 5 años consecutivos, se extinguía el derecho a menos que antes de vencerse dicho plazo se renovara exponiendose las causas que imposibilitaban la explotación de la misma.

Es importante comentar, que esta ley sigue reconociendo el derecho de prioridad, pero ampliandose el plazo para solicitar el mismo: como se recordara anteriormente el plazo era de 4 meses contados a partir de la fecha de su solicitud en cualquier otro estado miembro de la Unión, esta ley establece como nuevo plazo el de 6 meses, y dándole el mismo tratamiento que la ley anterior.

El titular de una marca registrada, tenía la obligación de emplear las leyendas de registrabilidad ostensiblemente sobre el producto amparado por la marca y tal y como lo preveía la ley anterior, sin la cual el registro no produciría efecto alguno.

La obtención del registro de una marca podía tramitarse por el interesado, o bien a nombre de alguna persona, requiriendose para tales efectos la exhibición de un documento de poder debidamente firmado y ante 2 testigos; cuando se solicitara más

de un registro a nombre de una sola persona, en cada solicitud se debería anexar un documento de poder en lo particular, es decir un documento de poder por cada tramite de solicitud. Igual tratamiento se daba para el resto de la documentación anexa a la solicitud, aunque se tratara de la misma marca, así como del solicitante; cada solicitud seguía un tramite en lo particular y por tantas clases se solicitaran.

Esta ley comenzó a regir desde el 10. de Octubre de 1929, y desde esta fecha quedaron revalidadas las marcas, y demás actos de la Oficina de Patentes y Marcas relacionados con la materia de Propiedad Industrial cuya revalidación debió haber sido solicitada de acuerdo a lo establecido expresamente por la ley para estos casos; por tanto se deroga la ley del 25 de Agosto de 1903, y cualquier otra disposición que se oponga a los preceptos de la presente ley, así también se facultó al Ejecutivo para expedir el Reglamento respectivo.

10.-REGLAMENTO DEL 11 DE DICIEMBRE DE 1928.-

Considero importante mencionar el presente Reglamento en virtud de contener algunas disposiciones más bien de carácter sustantivo que de tipo reglamentario de la Ley de 1928.

11.-LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL 31 DE DICIEMBRE DE 1942.-

Después de catorce años de vigencia de la ley promulgada en el año de 1928, así como de su correspondiente Reglamento, sobre Patentes de Invención, Marca, Avisos y Nombres Comerciales, era necesario codificar todo lo que se encontraba contenido

integramente en el concepto de Propiedad Industrial, así mismo se requerían con apremio las reformas que aconsejaban, tanto la experiencia nacional, como la internacional.

Esta ley conservaba en lo general, los sistemas y principios fundamentales de las leyes anteriores y en la misma se precisan y definen claramente los derechos relativos a la Propiedad Industrial, para adecuar en forma correcta los intereses de los titulares de estos y del público en general.

Esta ley también toma en cuenta los principios universalmente admitidos de la "Convención de París", que anteriormente tratamos.

Tal y como lo establece la Exposición de motivos de la ley en estudio, las disposiciones relativas a la Propiedad Industrial protegen y defienden las concepciones o creaciones intelectuales de los inventores y aun cuando en el caso de las marcas no se esta frecuentemente ante verdaderas creaciones intelectuales, estos signos tienden en realidad a defender los resultados de la actividad industrial del productor, impidiendo las confusiones.

Es durante la presidencia de Manuel Avila Camacho que se expide la Ley de la Propiedad Industrial, la cual pasaremos a estudiar en comparación con las leyes que la precedieron, comentando a la vez las innovaciones aportadas por la misma; en el caso de las disposiciones que sean casi copia de las contempladas por las legislaciones anteriores, me limitare a citar sólo la idea fundamental, de modo de evitar repeticiones innecesarias.

Para empezar, la marca se establecía de la siguiente forma:
"... los nombres bajo una forma distintiva, las denominaciones y

en general cualquier medio material que sea susceptible, por sus caracteres especiales de hacer distinguir a los objetos a que se aplique o trate de aplicarse, de los de su misma especie o clase".(6)

Tal precepto se encuentra plasmado en el art. 97 de la Ley en estudio.

Podían igualmente constituir una marca las razones sociales de los comerciantes, cuando estas no fueran descriptivas de los productos que vendieran o de los giros que explotaban; los emblemas distintivos de sus establecimientos, aplicados a las mercancías que vendían.

Es importante destacar el hecho de la prohibición como marca de los medios o signos materiales que fueran descriptivos de los artículos a los que se fuera a aplicar la marca y que veremos a continuación.

Con lo anterior, se determina con cuidado cuales son las denominaciones o signos susceptibles de registro como marca y cuales son aquellas que no podían ser otorgadas como tales por impedirlo consideraciones de orden público.

El art. 105 de la ley establecía las prohibiciones para los registros como marca; en tal disposición se contemplaban las siguientes: Los nombres propios, técnicos o vulgares de los productos, o las denominaciones genéricas y sus traducciones, cuando se pretenda amparar artículos que estén comprendidos dentro del género o especie a que corresponda tal nombre o denominación.

(6) Ley de la Propiedad Industrial. México 1942.

Los nombres que se hayan hecho de uso común; los envases que sean del dominio público, los colores aislados, todo lo contrario a la moral y a las buenas costumbres, las armas, escudos y emblemas nacionales y de los estados de la federación sin el respectivo consentimiento, los nombres, firmas, sellos y retratos de personas sin su autorización; las denominaciones geográficas, los signos o denominaciones susceptibles de engañar al público, una marca que sea igual o parecida a otra anteriormente registrada, las palabras de lenguas vivas extranjeras cuando a los artículos a los que se pretenda aplicar sean elaborados en México.

Estos son los supuestos prohibitivos de ser registrados como marca, sin embargo he querido mencionar por separado el establecido por la fracción IV que a la letra dice: "Las figuras, denominaciones o frases descriptivas de los productos que tratan de ampararse con la marca, incluyendo los adjetivos calificativos o gentilicios. Una denominación descriptiva, no se considerara distintiva por el sólo hecho de que ostente una ortografía caprichosa, o se encuentre traducida a cualquier idioma".

Por primera vez en la legislación marcaria se establece este tipo de prohibición, porque tal y como se ha establecido la evolución de la legislación, no nos habiamos topado con este tipo de supuesto; en los antecedentes nos encontramos con lo contrario al haberse establecido que para que una denominación o signo fuera considerado como marca la misma debería de ser relativa a la clase de productos a los que se iba a aplicar; considero este tipo de innovación muy acertada al no poder

constituir una marca cualquier signo relativo a la clase de los productos protegidos.

El tramite, ante ahora la Secretaría de la Economía Nacional, era muy similar a la establecida por la ley anterior, satisfaciendose las formalidades y requisitos que para tales efectos se establecían en la ley y en el Reglamento correspondiente; el escrito era por duplicado, estableciendose el nombre y domicilio del solicitante, la ubicación del establecimiento, descripción de la marca por triplicado, las reservas que se hicieran de la misma, un cliché de la marca, 12 ejemplares de la misma y la fecha desde la que se empezó a usar la marca.

No se podían reservar como marca, elementos que no aparecieran en los ejemplares de ella exhibidos, anexos a la hoja de solicitud.

La tramitación de un registro de marca, podía realizarse en nombre propio o por medio de un apoderado, en tal caso debería de presentarse un documento de poder, firmado ante dos testigos, y en el caso de extranjeros, no se requería que dicho documento estuviera legalizado.

Se continúa la disposición de declarar el uso obligatorio de una marca, cuando así lo requiriera la naturaleza del producto en relación con la economía nacional y el interés público.

Cabe hacer mención de lo citado por la ley en cuanto a que una vez otorgado el registro de una marca, amparando ciertos artículos, de acuerdo con la clasificación nacional, este listado de artículos no podía aumentarse, pero si disminuirse, pudiendose claro esta, ampararse todos los artículos establecidos en una

sola clase .

Es importante señalar que para la solicitud de un registro de marca, era necesario enterar los derechos correspondientes a tal premisa, en la ley de 1928, era necesario pagar los mismos a más tardar 3 días después de solicitada la marca para registro; la ley de 1942 amplía el plazo para pagar a 5 días, en realidad no era mucho en lo que se aumentaba el plazo, sin embargo es importante hacer tal observación.

En lo relativo al exámen administrativo, este sigue practicandose tal y como lo establecía la ley anterior; igual es el caso para el exámen de novedad, punto importantísimo para la obtención de una marca.

Ya en la ley de 1903 se establecieron los documentos en los que se le notificaba al interesado en el registro de una marca, las anomalías tanto de su solicitud como en lo relativo a la tramitación de la misma; en la ley de 1942, así como en la de 1928, se sigue contemplando la emisión de estos documentos, que hoy conocemos con el nombre de "Oficios"; en tales escritos, expedidos por la Autoridad, se le notificaba al interesado la falta de algún documento, o bien la existencia de marcas anteriores iguales o similares a la que se quería registrar con el fin de que se cumpliera con los requisitos, o que se manifestara lo que a derecho conviniese a los intereses del propietario.

Estos "oficios" tenían establecido un plazo dentro del cual se tenía que dar cumplimiento con el requerimiento; de no cumplirse dentro del plazo, se tendría por abandonado el trámite de la solicitud.

El derecho al uso exclusivo de una marca se acreditaba por medio del título respectivo, que era expedido en nombre del Presidente de la República y que iba firmado por el Secretario de la Economía Nacional o por el funcionario a quien se le delegara dicha facultad; en el título se hacía constar el número del registro de la marca, el nombre del titular, así como su domicilio; se acompañaría una descripción de la marca y una etiqueta de la misma.

La fecha legal era la que correspondía en el orden de pago de la solicitud; tal premisa es diferente de acuerdo con la legislación vigente y tal y como lo establecere, en su oportunidad.

Para el caso de la prioridad, esta sigue siendo de 6 meses contados a partir de la fecha de su depósito en el extranjero.

La marca tenía que ser usada tal y como se había registrado, cualquier variación a la misma, sería objeto de otra solicitud.

Las marcas registradas debían portar ostensiblemente las leyendas de "Marca Registrada" o sus abreviaturas.

El plazo de vigencia de un registro, se redujo a 10 años, en comparación con la ley anterior que para tales efectos fijaba un plazo de 20, solicitándose dicha renovación dentro de los últimos 6 meses anteriores al vencimiento de cada plazo.

Las marcas registradas podían transmitirse o enajenarse, cumpliendo las formalidades establecidas por la legislación, produciendo sólo efectos contra terceros las que hubieran sido registradas ante la Secretaría de la Economía Nacional.

La declaración de falsificación, imitación o uso ilegal de una marca registrada, se haría administrativamente por la Secretaría de la Economía Nacional, de oficio, o a petición de

parte o del Ministerio Público cuando tuviere algún interés la federación.

Quisiera establecer que esta ley concedía al Ejecutivo Federal la facultad para el señalamiento de los derechos fiscales que se causaran por los diversos conceptos que la misma ley establecía, omitiéndose en esta ley preceptos que fijaran o determinaran los mismos, a fin de que se incluyeran todas las disposiciones fiscales en una tarifa equitativa y proporcional que pudiera ser modificada con oportunidad si las circunstancias lo demandan.

Quise dejar como punto final la siguiente cuestión; a fin de que se resolvieran en forma mas expedita las controversias entre los particulares y la administración, relacionadas con la aplicación de esta ley, se suprime el procedimiento relativo al juicio especial de revocación, de tal suerte que una vez agotado el recurso de reconsideración administrativa, en los casos establecidos por la misma ley, no habra otro medio de impugnación de las resoluciones administrativas que el extraordinario de juicio de garantías.

Por lo anterior paso a exponer lo siguiente.

En el caso de que el solicitante no estuviera de acuerdo con la negativa de su solicitud, podia recurrir tal resolución por medio del procedimiento para obtener la revocación de las resoluciones administrativas; esto se daba de acuerdo a la siguiente hipótesis: de acuerdo al examen de novedad, en el caso de que la marca que se solicitase a registro tuviera alguna anterioridad igual o similar que impidiera su concesión, se le notificaría al interesado de la existencia de dichas

anterioridades, a fin de que consultara las mismas y manifestara lo que a su derecho conviniese dentro del plazo establecido en el oficio. Si se contestaba modificando la marca, para así lograr una diferencia entre ésta y las anterioridades, se procedía a un nuevo examen; pasado éste, si se encontraban nuevamente anterioridades, la solicitud en trámite era deshechada de plano.

Esta negativa de la Autoridad podía ser recurrida por medio del "Recurso de Revocación de las resoluciones administrativas".

Sin embargo este recurso fue suprimido por la ley de 1942, dándole al particular como único recurso ante la negativa de un registro de marca, el juicio de "Amparo"; tal disposición la considero imprecisa, sin embargo en este momento sólo mencionaré que la supresión de aquel recurso se debe a la ley de 1942.

12.-REGLAMENTO DEL 31 DE DICIEMBRE DE 1942.-

Con esta fecha se expide el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial de la misma fecha, en el cual se establecen algunos puntos reelevantes que paso a comentar.

El art. 71 establece que en la descripción de la marca se expresarán concretamente los productos que va a amparar, no debiendo comprenderse en una misma solicitud, artículos que pertenezcan a más de una clase de las que se enumeran en el propio Reglamento, estableciéndose para tales efectos 50 clases de artículos y tal y como se establecieron en la ley anterior.

En lo relativo al documento de poder, sólo era necesario

presentar una copia donde se acreditaban las facultades del mandatario; se presentará un documento de poder por solicitud hecha.

El presente Reglamento entró en vigor el 1ro. de Enero de 1943.

13.-LEY DE INVENCIONES Y MARCAS DEL 10 DE FEBRERO DE 1976.-

El día 10 de Febrero de 1976, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Invenciones y Marcas, que vino a abrogar la Ley de la Propiedad Industrial del 31 de Diciembre de 1942, comentada anteriormente; La nueva Ley entro en vigor un día después de su publicación.

En tanto se expedía el nuevo Reglamento, correspondiente a la nueva Ley, se aplicó el Reglamento correspondiente a la Ley abrogada, expedido el 31 de Diciembre de 1942.

La Ley que ahora comentamos reguló el otorgamiento de las Patentes de Invención y de Mejoras, Certificados de Invención, el Registro de Modelos y Dibujos Industriales; el registro de Marcas, las Denominaciones de origen y los Avisos y Nombres Comerciales; así como la represión de la Competencia Desleal en relación con los derechos que dicha ley otorga.

Pasaré a comentar los puntos innovadores aportados por la nueva ley.

Esta ley reconoció las marcas de productos y de "SERVICIOS".

Una marca podía constituirse por denominaciones o signos, suficientemente distintivos, así como cualquier otro medio susceptible de identificar los productos o los SERVICIOS a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a otros que pertenecieran

a la misma especie o clase.

También podían constituir una marca los nombres comerciales y las razones sociales cuando los mismos no sean descriptivos de los productos o servicios a los que se quiera aplicar la marca; tampoco descriptivos del giro de la empresa.

En realidad lo apuntado anteriormente, no varía mucho de lo establecido por la ley anterior de 1942; sin embargo es importante señalar el concepto de SERVICIOS incluido por esta nueva ley al señalar lo que podía constituir una marca. Quisiera dedicar un espacio especial para comentar este punto, lo cual lo haré un poco más adelante.

Quiero señalar a manera de resumen las prohibiciones establecidas por la ley para la concesión de un registro marcario, tomando por supuesto en cuenta lo establecido por las leyes anteriores: para tales efectos el art. 91 de la nueva ley señala como supuestos no registrables como marca, los siguientes:

Los nombre propios, técnicos o de uso común, las palabras genéricas de los productos o servicios que se traten de amparar, los envases que sean del dominio público, las denominaciones, figuras o frases descriptivas de los productos o servicios que se traten de proteger; una denominación descriptiva, no se considerará original por el sólo hecho de ostentar una ortografía caprichosa.

Continúa diciendo la ley, las letras, números y colores aislados, los escudos, emblemas y banderas de cualquier país sin su autorización, signos o punzones oficiales, monedas o billetes de banco, condecoraciones y medallas reconocidos oficialmente, seudonimos, firmas, sellos y retratos de personas sin su

autorización, títulos de obras literarias, artísticas o científicas, las palabras simples o compuestas de lenguas vivas extranjeras, las denominaciones geográficas, los mapas, marcas idénticas y parecidas anteriormente registradas y vigentes; las denominaciones, signos o figuras susceptibles de engañar al público, todo lo contrario a la moral y las buenas costumbres, y por último la traducción a otros idiomas de palabras no registrables.

La solicitud de registro de una marca se tramitaba ante la Secretaría de Industria y Comercio e incluirá nombre, domicilio y nacionalidad del solicitante, ubicación del establecimiento, fecha de primer uso de la marca, descripción de la marca, reservas de la misma, listado de artículos o servicios que se pretendan amparar con la marca no pudiéndose aumentar los mismos. Como se vera, este tipo de información no varía mucho en relación con lo establecido por la ley abrogada.

El art.116 establecía "La Secretaría de Industria y Comercio podrá establecer, mediante declaratoria y oyendo previamente al presunto afectado y los organismos representativos de los sectores interesados, que se amparen por una sola marca los productos elaborados o los servicios prestados para un mismo fin por un mismo titular, que en uno u otro caso sean sustancialmente iguales, esto es que solo difieran en características accidentales".(7)

Esta medida es una innovación hecha por la ley estudiada, tendiente a evitar emplear varias marcas para distinguir

- - - - -

(7) Ley de Inventiones y Marcas. México 1976.

productos o servicios que solo difieren entre si, en características accidentales, no variando en realidad en aspectos sustanciales; este precepto tiende a evitar una repercusión en la economía del público consumidor, que es el destinatario absoluto de un artículo o servicio, que en realidad no adquiría algo novedoso y por lo mismo más caro, sino que se estaría en presencia de un artículo esencialmente igual a otro que ya se comercializa y es conocido bajo otra marca, siendo por supuesto de un mismo productor o prestador de servicios.

En relación al uso obligatorio de las marcas, tenemos una importante innovación. Primeramente se establece en el art.117 que el titular de una marca debería demostrar el uso efectivo de la misma por lo menos en alguna de las clases en las que se encuentre registrada y dentro de los tres años siguientes a la fecha de su registro.

El artículo 118 establece que "Para los efectos de esta Ley, se entenderá por uso efectivo de la marca, la comercialización del producto o servicio que proteja, en volúmenes y condiciones que correspondan a una efectiva explotación comercial a juicio de la Secretaría de Industria y Comercio".(8)

Los productos protegidos con marcas registradas deberán llevar ostensiblemente las leyendas "Marca Registrada" o sus abreviaturas; de lo contrario no se podrá ejercitar acción alguna contra quien este usando la marca ilegalmente; en los productos nacionales, se deberá incluir la leyenda "Hecho en México", ambas leyendas también deberán aparecer en las etiquetas; por razones

(8) Ley de Invencciones y Marcas. México 1976.

de interés público, la Secretaría podrá declarar el uso obligatorio de una marca.

Así como la Autoridad tenía la facultad anterior, también podía prohibir el uso de una marca, registrada o no; para tales efectos debía mediar el interés público, se debería de oír previamente a las partes, se debería de declarar tal hecho y ser publicado en el Diario Oficial de la Federación; esta medida fue empleada para aquellos productos que estuvieran cayendo en la especulación, y sobre todo aquellos considerados como básicos.

El art. 127 establecía lo siguiente: "Toda marca de origen extranjero, o cuya titularidad corresponda a una persona física, o moral, extranjera, que este destinada a amparar artículos fabricados o producidos en Territorio Nacional, debera usarse vinculada a una marca originariamente registrada en México".(9)

Ambas marcas deberan usarse de manera igualmente ostensible.

Art. 128 "Los actos, convenios o contratos que se realicen o celebren con motivo de la concesión del uso oneroso o gratuito de una marca registrada originariamente en el extranjero, o cuyo titular sea una persona física o moral extranjera, deberan contener la obligación de que dicha marca se use vinculada a una marca originariamente registrada en México y que sea propiedad del licenciatarío".(10)

Los artículos antes transcritos establecen una de las principales innovaciones hechas por la ley en estudio,

(9) Ley de Invenções y Marcas. México 1976

(10) Idem.

adquiriendo las marcas nacionales un prestigio con el tiempo.

Por primera vez en la legislación marcaría se establece el supuesto de la licencia obligatoria de una marca; esta se da únicamente por causa de utilidad pública y otorgada por la Autoridad competente; la idea principal que se persigue es la de evitar los abusos causados para la economía nacional que podrían derivarse del derecho exclusivo para el uso de una marca.

Una de las causas de extinción de la marca, es la señalada por el art. 149, donde se establece que si el titular de un registro permite o provoca, aun de manera accidental, (por los medios publicitarios utilizados), que su marca se transforme en denominación genérica, de tal modo que en los medios comerciales y en el uso generalizado por el público, la misma haya perdido significación distintiva, para identificar lo que ampara, la misma se extinguió de pleno derecho; esta innovación hecha por la ley de 1976, despertó gran inquietud entre los comerciantes o productores de bienes o servicios.

No fue tal sólo el hecho de otra causa de extinción de un registro, sino vino a prevenir a los titulares sobre la manera de manejar su producto o servicio desde el punto de vista publicitario; se tenía que evitar a toda costa que la marca se convirtiera en genérica, de lo contrario la misma se perdería, de pleno derecho.

Punto innovador por la ley de 1976, lo constituye lo establecido por el art. 150 al establecer la facultad de la Autoridad para cancelar el registro de una marca, si el titular de la misma especula o hace uso indebido en el precio o calidad del producto o servicio a los que se aplica la marca, en

detrimento de la economía de los particulares.

Lo anterior es conocido como cancelación de oficio.

Como último punto innovador de la ley, paso a comentar las consideradas como delitos, así como las penas aplicables a las mismas; estas vinieron a ser más severas que todas las contempladas anteriormente.

14.-REGLAMENTO DE 14 DE OCTUBRE DE 1976.-

Una vez publicada la Ley de 1976, era necesaria la expedición del Reglamento respectivo, sin embargo el mismo fue publicado hasta el 30 de febrero de 1981; como era imposible no contar con dicho Reglamento, se estuvo utilizando el correspondiente a la Ley abrogada de 1942, el cual sirvió como modelo práctico para la nueva ley.

En atención a las dudas surgidas, sobre todo en lo previsto por los artículos 128 y 129, relativos a la vinculación de las marcas, se expidió el 14 de Octubre de 1976 el "Reglamento de la Ley de Inveniones y Marcas en materia de Transferencia de Tecnología y Vinculación de Marcas" (Reglamentito), el cual entró en vigor tres días después de su publicación.

15.-REGLAMENTO DE LA LEY DE INVENIONES Y MARCAS DEL 20 DE FEBRERO DE 1981.-

Dentro de la estrategia adoptada por México, durante el gobierno del Presidente José Lopez Portillo, para impulsar el desarrollo económico, ocupa un importante lugar la materia de la propiedad industrial.

Con este fin, se buscó modernizar el sistema mexicano de

Propiedad Industrial, ampliando sus perspectivas, propiciando una adecuada regulación de la creatividad humana y un eficaz sistema de protección al uso de signos marcarios.

Con la expedición de la ley de Invenciones y Marcas de 1976, se dio un paso fundamental a este respecto; sin embargo hacia falta establecer las normas de aplicación de la mencionada ley y así substituir el Reglamento que en buena medida se había venido utilizando, refiriendonos por supuesto al de la ley de 1942.

Con este nuevo Reglamento, se vienen a cubrir, aparentemente, las lagunas existentes hasta la fecha en materia de Invenciones y Marcas, pretendiéndose dar solución a los problemas que por la falta de disposiciones legales, se presentaron en la aplicación de la ley de la materia, aportando un sistema normativo que respondiera eficazmente a los requerimientos del país.

Los puntos mas reelevantes de dicho Reglamento, son los siguientes.

Las solicitudes de registro de una marca, se harán ante la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial; estas se formularán por escrito y en español, a cada solicitud le corresponde un tramite por separado, toda gestión contará con el número de expediente; para el caso de tramitarse la solicitud a nombre de un mandante, se exhibirá carta poder, con los datos de los testigos y tratandose de persona física; para personas morales nacionales se exhibirá un poder notarial, y en el caso de extranjeros se requiere la legalización hecha por las autoridades diplomáticas o consulares; en cada solicitud se deberá de acreditar la personalidad del mandatario.

Todo lo anterior, se encontraba establecido dentro del

Capitulo I, relativo a las Disposiciones Generales.

Para el registro de una marca, debería presentarse una solicitud por duplicado, nombre, domicilio y nacionalidad del solicitante, ubicación de la fábrica, fecha de uso de la marca, descripción de la marca por triplicado, las reservas que se hagan de la misma, 12 ejemplares de la marca en blanco y negro y 12 a colores, en su caso.

Merece especial atención, que en la solicitud y en la descripción de la marca, deberían especificarse los artículos o servicios que se protegerían con la misma, pudiéndose abarcar toda la clase, esta se establecería de acuerdo a la clasificación de artículos y servicios, inserta en el art.56 del Reglamento; ninguna solicitud podía abarcar mas de una clase.

En la parte final de este artículo, se establecía que la aplicación del listado anotado sería complementada en fecha posterior, con un catálogo de subclases y lista de bienes y servicios, adecuándose a las necesidades nacionales e internacionales.

Así pues, en Agosto de 1982 se terminó de elaborar este catálogo de productos y servicios para el registro de una marca y de acuerdo a lo establecido por el reglamento.

16.-REFORMAS DE 1987 A LA LEY DE INVENCIÓNES Y MARCAS DE 1976.-

Dentro de las reformas a la Ley sólo citare las relativas a los registros de marca.

Se continúa estableciendo que hay dos tipos de marcas, las de productos y las de servicios; las primeras se refieren a las

constituidas por los signos que distinguen a los artículos y productos de otros de su misma especie o clase; las segundas distinguen un servicio de otro de su misma especie.

El art. 90 de la ley, fue modificada para agregar al final de la fracción II que los nombres comerciales o las razones sociales o denominaciones sociales, pueden constituir una marca, "siempre que no queden comprendidas en las prohibiciones previstas en el artículo siguiente" (11), es decir en el relativo a las prohibiciones para registrar una marca.

Con respecto a este último punto, en cuestión de las hipótesis de no registrabilidad, se establecen las siguientes reformas: Las denominaciones o signos que no reúnan los requisitos que señala la fracción I del artículo anterior.

Anteriormente la fracción III, establecía que "los envases que sean del dominio público...", después de las reformas, se hizo solamente una corrección en la redacción al establecer que no serían registrables como marca "las figuras de los envases..."

La fracción V sufre modificaciones, las mismas poco acertadas al establecer que "Las denominaciones, figuras o frases descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca. Una denominación no se considerara distintiva porque ostenta una ortografía caprichosa, o construcción artificial, o sea el producto de la unión de dos o más palabras que aisladamente, continuen siendo descriptivas, en su conjunto.

(11) Reformas de 1987 a la Ley de Invenciones y Marcas de 1976.

Quedan incluidas en el supuesto anterior:

Las palabras descriptivas o indicativas de las cualidades, características físicas, contenido, uso, destino o función, composición de propiedades, tipo, especie, calidad, cantidad, valor, presentación o época de elaboración de los productos o de prestación de los servicios".(12)

Para determinar si una marca resulta descriptiva, no debe analizarse esta en su conjunto, sino que podrá desmembrarse o dividirse y analizar aisladamente las voces que la integran; de lo anterior se desprende que esta adición a la fracción V no es del todo acertada, ya que esta modificación, al principio de descriptividad de las marcas, provocará la imposibilidad legal de registrar numerosas marcas que sin duda son distintivas o lo pueden llegar a ser con el paso del tiempo. Se amplía de tal forma el término de descriptividad, que únicamente las marcas verdaderamente fantasiosas y sin ningún significado podrán ser objeto de registro y las que no contengan esas características no escaparán a las prohibiciones establecidas por la nueva fracción V.

Por lo anterior, podemos resumir, que las marcas deberían de ser analizadas en su conjunto, y no de forma aislada, como ya lo previene la ley.

Anteriormente no eran registrables como marca "Las palabras simples o compuestas de lenguas vivas extranjeras...", supuesto contenido en la fracción XIII, después de las reformas, esta

(12) Reformas de 1987 a la Ley de Invenciones y Marcas de 1976.

Diario Oficial de la Federación del 16 de Enero de 1987.

fracción fue derogada, punto positivo en virtud de que ahora se permitirá a los nacionales, obtener registros marcarios con los que se pueda competir en los mercados internacionales, ya que ahora los industriales mexicanos, estarán en igualdad de condiciones frente a los extranjeros, al poder solicitar marcas para palabras de lenguas vivas extranjeras.

Los mapas ya podrán constituirse como marca, siempre que correspondan al país de origen o procedencia de los productos o servicios y siempre que exista un registro en el país de origen.

El anterior art. 99 establecía que para las marcas que hubieren caducado por falta de renovación, o extinguido por falta de explotación, podían ser solicitadas, después de un año, contado a partir de su fecha de caducidad o extinción; el propietario de un registro podía solicitarla dentro del año siguiente a las mismas fechas; sin embargo este hecho representaba el pago de derechos oficiales altos.

Debido a las reformas, se adicionó a los casos anteriores la cancelación voluntaria, por lo que el propietario de un registro caduco, extinguido o cancelado voluntariamente debe pagar estos derechos altos en detrimento de su economía; además de que el mismo será sujeto de un nuevo examen de novedad.

Quise establecer como último punto de las reformas, el establecido en el art. 113 que establece el derecho de prioridad; este se dará cuando se trámite una solicitud de registro de marca dentro de los 6 meses siguientes a la fecha de presentación en alguno de los países que le reconozca a México el mismo derecho, se tendrá por presentado en México, con la misma fecha en que se presentó en aquel país.

Con las reformas, se adiciona al texto original el hecho de que la solicitud no podrá contener más artículos que los contenidos en la solicitud original; sin embargo, como se mencionó anteriormente, México contaba con una clasificación especial de productos y servicios, mientras que la mayoría de los países se apegaban a la Clasificación Internacional, por tanto un registro extranjero podía estar contenido en más de una clase de la clasificación nacional, por lo que era necesario presentar tantas solicitudes fueran necesarias, con el fin de cubrir todos los artículos protegidos por el registro original.

El 27 de Noviembre de 1989, se puso en operación un nuevo esquema de clasificación de marcas, permitiendo mejorar el actual sistema nacional, que se adecuará al sistema internacional; es decir a partir de Noviembre de 1989, todas las solicitudes de marca se harán de acuerdo a la clasificación internacional.

17.-REGLAMENTO DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS DEL 30 DE AGOSTO DE 1988.-

Es durante la presidencia del C. Lic. Miguel de la Madrid H. cuando se expide el presente Reglamento de la Ley, el cual vino a aclarar aparentemente las lagunas existentes en el anterior y del mismo paso a comentar los puntos fundamentales, referentes a los registros de marca.

Todas las solicitudes de marca en México, serán tramitadas ante la Dirección General de Invenciones y Marcas, Autoridad dependiente de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

La documentación que se presente será en idioma español, y en caso de que se presenten documentos expedidos en el extranjero, estos deberán ir acompañados de su debida traducción al español hecha por perito traductor, legalmente autorizado.

Cualquier presentación ulterior de documentos, deberá contener número de expediente, título o registro de que se trata, desahogándose sólo un asunto por escrito.

Los registros de marca podrán ser tramitados directamente por el interesado, o bien se podrá designar un mandatario para dicha tramitación; para estos efectos será necesario acreditar la personalidad en cada uno de los expedientes; en el caso de que el mandante sea una persona extranjera, el documento de poder deberá de presentarse debidamente legalizado.

Es importante señalar que con el presente Reglamento, en el capítulo II del mismo se incorporó el título "Del Registro General de Poderes", en el cual se establece que la Dirección tendrá a su cargo el Registro de los poderes, en el cual opcionalmente se solicitaría la inscripción de los poderes de los

representantes.

Para obtener el registro de una marca, deberá de presentarse la solicitud respectiva por duplicado y de acuerdo al formato publicado en la Gaceta de Invenciones y Marcas.

Este último punto, como todo lo relativo a los registro de marca, ocupan respectivamente un capitulo especial a lo largo del presente trabajo, por tanto y para evitar repeticiones innecesarias cada punto será tratado en su oportunidad y de manera mas amplia.

18.-REGLAMENTO DE LA LEY SOBRE EL CONTROL Y REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y EL USO Y EXPLOTACION DE PATENTES Y MARCAS DEL 9 DE ENERO DE 1990.-

El 9 de Enero de 1990 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación este Reglamento, el cual tiene como objeto establecer las bases y procedimientos de aplicación de la Ley.

Quise mencionar este documento, ya que hasta la fecha de conclusión del presente trabajo, el mismo fue el último publicado en relación con la materia de Propiedad Industrial; sin embargo no dudo que seguirán dandose cambios y reformas referentes a la misma debido a las multiples transformaciones que ha sufrido y seguramente seguira teniendo este campo del derecho.

CAPITULO II. CONCEPTOS FUNDAMENTALES.

1.-CONCEPTO DE MARCA.-

Son muchas y variadas las definiciones que se han dado acerca de lo que puede ser considerado como marca a la luz de los diferentes criterios de los autores, los países, además de sus legislaciones; por lo anterior citaré solo algunas de ellas, que desde el punto de vista personal, contienen los elementos principales.

Las definiciones dadas por los estudiosos de la materia no difieren unas de las otras, más que en la forma de establecerse las mismas, no hay diferencia esencial; las diferencias en sí son las relativas a establecer cuáles son los signos que pueden constituir una marca, los objetos susceptibles de ser distinguidos por la misma y por último los servicios o productos aptos para ser protegidos y que dependen directamente de las legislaciones de cada país.

El autor español Mascareñas dice lo siguiente: "La marca es un signo que se usa para distinguir en el mercado, los productos o los servicios de una empresa, de los productos o servicios de las otras empresas".(1)

El tratadista Jaime Alvarez Soberanis establece por su parte que: "Marca es todo signo que se utiliza para distinguir un producto o un servicio de otros".(2)

(1) Nava Negrate, Justo. Derecho de las Marcas. Ed. Porrúa. México 1985. Pag. 145

(2) Alvarez Soberanis, Jaime. La Regulación de las Invenciones y Marcas y de la Transferencia de Tecnología. Ed. Porrúa.

La LIM no proporciona una definición de marca, se limita a establecer que se reconocen dos tipos de marca (las de productos y las de servicio), lo que puede constituir una marca y las hipótesis de no registrabilidad de una marca.

A lo largo del acopio de información para la realización del presente trabajo pude comprobar que todos los autores manejan ideas similares, teniendo cada una de las definiciones, elementos comunes que además de proporcionar una idea bastante certera de lo que es una marca, nos muestran las características y requisitos de la misma.

Algunas de estas son las siguientes:

La marca debe tener un carácter distintivo, ya que su principal fin es la de poder distinguir artículos o servicios de la misma especie, por el solo hecho del uso de la marca; debe tender a proteger al titular del registro, de otros que pretendieran utilizar la misma marca o alguna otra parecida; puede representar para los consumidores una garantía de calidad, ya que una vez conocida la marca, con determinadas características de calidad, el consumidor no se conformara con otra marca, que posiblemente no ampare productos o servicios de la misma calidad.

La marca es un signo exterior, es decir debe ir impreso en el producto por ella amparado en la parte exterior; sin embargo si la naturaleza del producto no lo permite, baste que permanezca oculta. Las marcas se limitan a productos o servicios destinados al comercio.

"La marca es cualquier medio material, que sea susceptible, por sus caracteres especiales, de hacer distinguir los objetos a

los que se aplique o trate de aplicarse, de los de su misma especie o clase". (3)

De lo anterior, quiero desprender los siguientes puntos:, aún pudiendo ser repetitiva, sin embargo estos los señalo como los requisitos de una marca:

La marca debe ser original, esto es no debe de haber otra igual, llenando la ley más allá, al establecer que no habrá ni siquiera una marca similar a otra. Debe ser nueva, muy relacionada con la anterior. Debe ser independiente, esto se refiere a que no debe haber relación alguna entre la marca y los productos o servicios por la misma amparados; la marca debe ser ajena al producto. También debe ser lícita, esto es no puede ser una marca cualquier signo que vaya en contravención a la ley que le dio vida, o a las vigentes, ni tampoco puede ir contra la moral y las buenas costumbres. Por último, la marca debe ser limitada, refiriéndose a que una marca no puede proteger más de una clase de productos o de servicios, de tal suerte que el solicitante se limitara a solicitar una clase por solicitud de marca y de acuerdo a la clasificación vigente, en el momento de realizarse la misma.

2.-CLASIFICACION DE LAS MARCAS.-

Existen diversos tipos de clasificación de las marcas, de acuerdo a diferentes puntos de vista y lo cuales tratare en lo particular.

a).-Desde el punto de vista de su composición.-

-Nominativas: Las marcas son nominativas, cuando el signo que

(3) Ley de la Propiedad Industrial. México 1942.

se pretende registrar, esté constituido únicamente por palabras, una o varias, sin poder tener estas ningún rasgo especial; éstas palabras por supuesto no pueden caer en las prohibiciones del art. 91 de la LIM. (y que veremos más adelante, II.4.b)

-Gráficas: Una marca será gráfica, cuando la misma esté constituida por figuras, diseños o logotipos, representados de cualquier forma, inclusive coloreados, haciendose las reservas del caso.

Este tipo de marcas, contrario a las anteriores, no pueden contener ningún tipo de palabras; actualmente se le da el nombre de Innominadas, estableciendose de este modo en la hoja de solicitud.

-Mixtas.- Estas marcas, son las que están constituidas por la conjunción de una denominación y un diseño, ambos originales y distintivos y que en su conjunto sean solicitados como marca.

En todos los casos anteriores, tanto las palabras como los diseños, no pueden ser iguales o semejantes a otros previamente registrados, además de que los mismos deben ser lícitos, originales y con la suficiente capacidad distintiva.

b).-Desde el punto de vista del objeto que distinguen:

La LIM en su art. 87 reconoce las marcas de Productos y de Servicios.

-De productos.- Las mismas se constituyen por los signos que distinguen a los artículos o productos, de otros de su misma especie o clase.

Partiendo del punto de que existen productos y servicios susceptibles de ser protegidos por una marca, las marcas de productos sólo van a proteger a los mismos; se debe indicar por

tanto, en la hoja de solicitud, los artículos o productos que se desean proteger y que deberán establecerse de acuerdo con la clasificación oficial vigente.

-De servicios.-Este tipo de marcas esta destinada a proteger objetos inmateriales, que se traducen en el suministro o prestación de un servicio, tales como servicios de administración, de comunicación al público, servicios bancarios, de mantenimiento, de transporte, de difusión del conocimiento, de entretenimiento, servicios médicos, funerarios y de limpieza, entre otros.

"Una marca de servicios, se considera el signo utilizado para distinguir, no un producto, sino los servicios prestados por una empresa, de los prestados por otra empresa". (4)

Para redondear acerca de lo que debe entenderse por un servicio, diremos que cuando hablemos del mismo se entendera el hecho de proporcionar algún trabajo, o llevar a cabo cierta actividad; no estando en el supuesto de la elaboración y venta de aquellos objetos materiales susceptibles de circular en el mercado, sino a la prestación de un servicio.

Una marca de servicios, no guarda relación alguna con un producto material.

c).-Desde el punto de vista de su titular.-

-Industriales.-Las marcas aqui incluidas son aquellas usadas por el fabricante o industrial para identificar los artículos que el mismo produce, de otros de su misma especie fabricados por

(4) Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística.

otro industrial. Se destinan, pues a distinguir los productos de un fabricante y de esta forma se determina el establecimiento que los fabricó y el origen del producto.

-Comerciales.-Son las usadas por el comerciante para individualizar los artículos de su negocio; tienden a identificar al vendedor, sea cual fuere su fabricante; son utilizadas por el comerciante sobre los productos que vende.

-Agricultura.-Las marcas de agricultura son las usadas por el agricultor para indicar el origen de los productos de sus cultivos, tales como semillas, plantas, cereales, frutas, etc.

Con base en lo anterior, podemos resumir que una marca puede ser comercial, industrial o de agricultura, según el destino que le quiera dar su titular y de acuerdo a su naturaleza.

3.-FUENTES DEL DERECHO A LA MARCA.-

Cualquier institución de la propiedad intelectual, el derecho a la utilización de las mismas, surgen del hecho mismo de su creación por parte de su titular; en materia de marcas se requiere de la inscripción ante la Autoridad competente, así como su uso posterior; sin embargo, el uso anterior es también fuente de la que se deriva el derecho al empleo o utilización de la marca; si bien el sólo uso, sin el registro correspondiente, concede una protección jurídica parcial o incompleta, también lo constituye un registro que en cambio otorga plenitud de derechos con una tutela casi completa al propietario.

a).-El uso como fuente.-

Art. 93 LIM: "El derecho al uso de

una marca, obtenido mediante su registro, no producirá efecto contra un tercero que de buena fé explotaba en la República la misma marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicios, siempre y cuando el tercero hubiera empezado a usar la marca con mas de un año de anterioridad a la fecha legal de su registro, o del primer uso declarado, que debiera comprobar en su oportunidad.

El tercero tendrá derecho a solicitar el registro de la marca, dentro del año siguiente al día en que fuere publicado el registro vigente, en cuyo caso debiera tramitarse por el interesado y resolverse previamente, la nulidad de este". (5)

Este artículo establece que en México el derecho al uso de una marca, se obtiene por medio del registro correspondiente, sin embargo si un tercero venía utilizando la marca con más de un año de anterioridad a la fecha legal del registro, este tendrá el derecho de atacarlo o impugnarlo, siempre que demuestre con pruebas idoneas un mejor derecho por el uso anterior de la marca, pudiendo, por tanto, solicitar se nulifique el registro, pero sólo dentro del año siguiente a la fecha de publicación del mismo en la Gaceta de Invenciones y Marcas.

Con lo anterior, la ley faculta a cualquier tercero, que viniese usando la marca, a solicitar se inicie un procedimiento de nulidad contra el registro de la marca igual o semejante a la utilizada por el; anteriormente (Ley de 1942), el plazo era de 3 años, pero con la Ley de 1976, el mismo se redujo a uno.

Sobre este punto, no considero acertado el hecho de que el

(5) Ley de Invenciones y Marcas. México 1976.

tercero tenga el derecho de solicitar su registro, dentro del año siguiente al día en que fuere publicado el registro vigente, ya que desde mi punto de vista hay que considerar lo siguiente.

Si bien es cierto que se debe manifestar un interés jurídico en el asunto y este se acredita mediante la solicitud del registro del tercero, porqué sólo se puede solicitar la nulidad una vez publicado en la Gaceta el nuevo registro?, porqué no poderse solicitar en cuanto se tuvo conocimiento de éste; dadas las irregularidades en la publicación de la Gaceta, esta no se edita mensualmente, tal y como lo establece la ley, sino que hoy día se están publicando las gacetas con gran atraso, y así tiene pues que esperar el tercero a que salga publicado el nuevo registro para poder iniciar el procedimiento?. Este punto me permitire comentarlo en el ultimo capítulo del presente trabajo.

Así mismo el art. 147 LIM otorga igualmente derechos a una marca que sin estar registrada ostenta derechos intrínsecamente válidos, al establecer lo siguiente: "Art. 147: El registro de una marca es nulo:... II- Cuando la marca sea idéntica o semejante, en grado de confusión, a otra que haya sido usada en el país, con anterioridad a la fecha legal de la marca registrada, aplicada a los mismos o similares productos o servicios, siempre que quien haga valer el mejor derecho por uso anterior compruebe haber usado su marca ininterrumpidamente en el país, antes de la fecha de uso declarado por el que la registro.

III.-Cuando la marca se ha venido usando con anterioridad en el extranjero, en la misma hipótesis de la fracción anterior, si además del uso existe el registro extranjero y reciprocidad al

respecto".

Como se podrá comprobar con esta última fracción, el usuario de una marca, podrá solicitar se declare como nulo el registro de otra marca, siempre que demuestre haberla usado aún sin tenerla registrada a su nombre.

Así mismo cuando la marca se hubiera venido usando en el extranjero y siempre que aquel país reconozca a los mexicanos el mismo derecho; sin embargo se puede caer en este punto, en la hipótesis de las marcas notoriamente conocidas, punto que se trata ampliamente en el punto No. 5 del presente capítulo al no ser clara la legislación al señalar si una marca es notoriamente conocida en México o no.

b.-El registro de la marca.-

Si bien es cierto el uso anterior de una marca, sin existir un registro de la misma, confiere a su titular derechos sobre esta, la Ley de Invenciones y Marcas, establece de manera un tanto tajante lo siguiente: Art. 88.- El derecho al uso exclusivo de una marca se obtiene mediante su registro en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial". No obstante reconocer más adelante la propia ley que el uso es otra forma de adquirir el derecho sobre una marca.

Con respecto al registro de una marca aparentemente le da al titular un derecho exclusivo sobre la misma, aunque este resulte ser parcial en tanto no aparezca ningún tercero que demuestre un mejor derecho al uso de la marca.

Continúa diciendo la Ley que toda persona que este o quiera usar una marca, podrá obtener el derecho al uso exclusivo de la

misma satisfaciendo los requisitos y formalidades que señala la Ley y el Reglamento.

Si bien es cierto los tramites para la obtención de un registro marcario, resultan ser en algunas ocasiones engorroso, a fin de obtener una amplia protección sobre la marca, es imprescindible solicitar el registro correspondiente ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial para que de esta manera el propietario cuente con los medios materiales y legales suficientes contra todo aquel que pretenda adueñarse de su marca.

4.-MARCAS REGISTRABLES Y MARCAS NO REGISTRABLES.-

Existen diversos criterios para considerar que una marca puede ser registrada o no, de acuerdo a las legislaciones que les den vida.

En el caso específico de México, el art. 90 LIM establece de manera limitativa los supuestos que pueden constituir una marca; por su parte el art. 91 establece los supuestos prohibitivos para ser registrados como marca; pero vayamos a su estudio en lo particular.

a).-Registrables.-

Artículo 90 LIM: "Pueden constituir una marca:

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

II.-Los nombre comerciales y las razones o denominaciones sociales, siempre que no queden comprendidos en las prohibiciones

previstas en el artículo siguiente." (6)

En relación con la primera fracción podemos decir que la marca debe ser visible, ya que la misma debe aparecer sobre el producto que se este amparando con la misma; no se admiten sonidos o grabaciones fonéticas para establecer la marca; estos solo podrían ser aceptados, siempre que se empleasen como medios publicitarios, por citar algún ejemplo. Por lo anterior se desprende que la marca debe tener una representación gráfica, o advertible por cualquiera, sobre el producto, para poderla comparar con otra; ambas deben de ser lo suficientemente distintivas.

Las denominaciones son: "El nombre o nombres de algunas de las sociedades mercantiles, como la anónima por ejemplo, en el que no figura el de ninguno de los socios. La denominación social puede formarse libremente, siempre que no de lugar a confusión con las empleadas por otras sociedades, en todo caso deberá indicarse, junto a la denominación social, el tipo social adoptado". (7)

Las denominaciones usadas como marca, son también conocidas como marcas nominativas, ya que están constituidas únicamente por palabras, en algunas ocasiones estas denominaciones son de fantasía, arbitrarias o caprichosas adquiriendo un carácter peculiar y distintivo, y no guardando relación alguna con los objetos o servicios que amparan, pero no por esto carentes de

(6) Ley de Invenciones y marcas. México 1976.

(7) De Pina Vara, Rafael. Diccionario de Derecho. Ed. Porrúa. México.

originalidad, ya que son muy buenas denominaciones como marca aquellas de sonidos eufóricos, pegajosos y de compacta expresión fonética, aún cuando la misma sea totalmente arbitraria o caprichosa.

Se debe tener mucho cuidado al escoger una marca fantaciosa, que se busca con gran originalidad, ya que esta puede correr el riesgo de volverse descriptiva, lo cual está prohibido (art. 91-V LIM), la fantasía tiene una libertad muy amplia, siempre que no sea del dominio público y sea manejada correctamente por la publicidad de la empresa.

Aparte de las denominaciones, los "signos" también pueden constituir una marca; tales signos son los dibujos que pueden ser tan amplios, variados y originales como la imaginación misma, ya que casi todo el universo puede ser dibujado, su campo de aplicación resulta ser casi infinito.

El dibujo claro está, no puede referirse al objeto que va a identificar, de lo contrario resultaría descriptivo y por lo tanto prohibitivo.

Los colores combinados con otros elementos también pueden constituir una marca.

Así tenemos, que tanto las denominaciones y los signos deben ser suficientemente distintivos; este término de "distintivo" puede dar lugar a problemas, ya que lo que resulta ser distintivo para algunos, para otros no lo es; lo que se debe buscar, es que la marca sea diferente a otra ya registrada.

La ley habla también de: "...cualquier otro medio susceptible de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase";

después de investigar los criterios de varios autores y los comentarios hechos al respecto de esta fracción I, puedo concluir que no existen otros muchos medios susceptibles de aplicarse a las mercancías o de usarse en los servicios, que sean visibles y gráficos; sin embargo como es práctica común en el legislador, se deja abierta la hipótesis, por si surgiera algo en el futuro y que no lo pudo preveer.

La parte final de la fracción I, no tiene mayor complejidad, ya que se establece que la marca debe ser lo suficientemente distintiva a otra marca anteriormente registrada, aplicada a los mismos productos o servicios de la clasificación vigente.

La fracción II establece que los nombres comerciales también pueden constituir una marca; estos son: "La designación correspondiente a una empresa o a un establecimiento mercantil".(8)

El art. 179 LIM, establece que el nombre comercial y el derecho a su uso exclusivo estará protegido sin necesidad de depósito o registro, dentro de una zona geográfica que abarque la clientela efectiva de la empresa o establecimiento industrial o comercial a que se aplique y tomando en cuenta la difusión del nombre y la posibilidad de que su uso por un tercero induzca al error a los consumidores.

En principio, adquiere el derecho al nombre comercial la persona que primero lo aplica a una empresa o a un establecimiento mercantil.

El único requisito para que los mismos sean registrables, es

(8) De Pina Vara, Rafael. Diccionario de Derecho. Ed. Porrúa. México.

que no queden comprendidas en las prohibiciones previstas por el artículo 91 de la ley.

Las razones o denominaciones sociales son: Nombre de la sociedad mercantil formado con el de uno de sus socios, con el de algunos de ellos o con los de todos.

Estas no son muy adecuadas, por lo general, para ser constituidas como marca, ya que no poseen cualidades distintivas para identificar sus productos o servicios; las limitaciones son iguales que para los nombres comerciales, es decir que no queden comprendidos en las prohibiciones del art. 91 LIM.

Las siglas de las razones comerciales, si son aptas para ser consideradas como marca y son las mas usuales en comparación con las denominaciones completas.

b).-No registrables.-

El art. 91 LIM, establece en XXIII fracciones lo que no es registrable como marca, aqui se establece con claridad y precisión la imposibilidad jurídica de diversos supuestos, que no pueden ser adoptados como marca.

Las prohibiciones establecidas por este artículo obedecen a razones de orden público, cortecia internacional, por razones técnicas intrínsecas a las mismas marcas, para evitar la competencia desleal, para proteger al público consumidor y por último evitar confusión entre marcas. Pasaremos a estudiar cada fracción en lo particular.

Fracción I.-"Las denominaciones y signos que no reunan los requisitos que señala la fracción I del artículo anterior".

Fracción II.-"Los nombres propios, técnicos o de uso común de

los productos o servicios que pretendan ampararse con la marca, así como aquellas palabras que en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales se hayan convertido en la designación usual o genérica de los mismos". De no establecerse este supuesto como prohibición para ser constituido como marca, equivaldría a constituir en favor de un particular, un monopolio sobre el lenguaje el cual es común a todos y de libre uso por cualquier persona; además los nombres propios tienden a ser descriptivos de los productos a los que se aplican y por tanto prohibidos por la ley.

Esta fracción, se encuentra íntimamente ligada con el art. 149 LIM donde se establece la extinción de un registro si su titular ha provocado o tolerado que se transforme su marca en una denominación genérica y que por tanto pierda como marca, su significación distintiva. Este supuesto es difícil de comprobar, ya que se tendrá que probar que una marca se ha convertido en genérica, además de comprobar que el titular ha permitido o tolerado tal irregularidad con su marca.

Lo genérico se refiere a la información sobre la naturaleza o clase de la mercancía o artículo a que se refiere; por lo tanto, si la marca pierde su carácter distintivo y se vuelve usual o genérica, perderá por ese simple hecho sus características de marca.

Fracción III.- "La figura de los envases que sean del dominio público o que se hayan hecho de uso común y en general, aquellos que carezcan de una originalidad tal que los distinga fácilmente". Aquellos envases que se hayan patentado como modelos industriales y que termino su vigencia, se vuelven del dominio

público, por lo que no pueden ser registrados como marca, además de aquellos que ese hayan hecho del uso común y los que carezcan de elementos originales.

Fracción IV.-"La forma usual y corriente de los productos o la impuesta por la naturaleza misma del producto o del servicio o por su función industrial". Esta es otra prohibición que se funda en la falta de caracter distintivo de los medios materiales con los que se desea integrar una marca.

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

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

Esto se refiere a la prohibición de registrar como marca palabras o signos descriptivos del uso a que se destinan los productos o servicios; además de aquellas leyendas que son del dominio público y que no pueden reservarse para un particular.

Fracción VI.-"Las letras aisladas, los números y los colores aislados, a menos que esten combinados o acompañados de elementos tales como signos, diseños o denominaciones que les den un

carácter distintivo. Se considerara número aislado, el compuesto por uno o mas digitos expresados numericamente o con letra."

Anteriormente esta prohibición no estaba contemplada y tanto las letras, los números y los colores constituian buenas marcas.

Fracción VII.-"Las que reproduzcan o imiten sin autorización escudos, banderas y emblemas de cualquier pais, Estado, Municipio o divisiones políticas similares, asi como las denominaciones y siglas de organizaciones internacionales, gubernamentales, intergubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra organización reconocida oficialmente, asi como la designación verbal de los mismos". Esto es facilmente comprensible ya que los supuestos enumerados por esta fracción no pueden estar dentro del comercio y por tanto no son susceptibles de apropiarse por un particular.

Fracción VIII.-"Las que reproduzcan o imiten signos o punzones oficiales de control y garantía adoptados por un Estado, sin autorización de la autoridad competente". Estos elementos tampoco son susceptibles de apropiación por parte de un particular, sin la debida autorización.

Fracción IX.-"Las que reproduzcan o imiten monedas, billetes de banco y otros medios oficiales de pago nacionales o extranjeros o las monedas conmemorativas". Igual que los dos supuestos anteriores, no puede crearse un monopolio, en favor de un particular, sobre signos oficiales y de libre circulación.

Fracción X.-"Las que reproduzcan o imiten condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, ferias, congresos, eventos culturales o deportivos reconocidos oficialmente". Estos supuestos, tampoco estan en el comercio y

por tanto no son susceptibles de apropiarse por parte de un particular.

Fracción XI.-"Los nombres, seudónimos, firmas, sellos y retratos de personas, sin consentimiento de los interesados o, si han fallecido, de sus ascendientes o descendientes de grado más próximo". Para obtener el derecho sobre una marca, esta ha de ser compatible con el derecho de los demás, por lo que el uso de nombres, seudónimos, firmas, sellos y retratos sólo se da mediante la autorización del interesado, ya que los mismos son bienes propios y privativos de los propietarios.

Fracción XII.-"Los títulos de obras literarias, artísticas o científicas y los personajes ficticios o simbólicos, salvo con el consentimiento de su autor, cuando conforme a la ley de la materia, este mantenga vigentes sus derechos; así como los personajes humanos de caracterización, si no se cuenta con su conformidad". Esta fracción está muy ligada con la materia de Derechos de Autor al tratar de proteger de la piratería, a los derechos intelectuales.

Fracción XIII.-Derogada.

Fracción XIV.-"Las denominaciones geográficas, propias o comunes, así como los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan originar confusión o error en cuanto a su procedencia, así como las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la fabricación de ciertos productos, para amparar estos, excepto los nombres de lugares de propiedad particular, cuando sean especiales e inconfundibles y se tenga el consentimiento del propietario". En esta fracción lo que se busca es evitar que

los nombres de ciertos productos que se elaboran en algunas poblaciones, sean apropiadas por cualquiera, ya que no tienen derecho a ello, obteniendo con la explotación del pueblo, una utilidad propia e indebida.

Fracción XV.-"Los mapas; sin embargo, podrán usarse como elementos de las marcas, si corresponden al país de origen o lugar de procedencia de los productos o servicios que aquellas distinguen, siempre que en este país estuviesen registrados". Los mapas, por una parte, no son suficientemente distintivos, además de que pueden causar confusión en cuanto a la procedencia de los artículos, solamente pueden constituir una marca, cuando se utilicen como elemento adicional de la misma en la etiqueta.

Fracción XVI.-"Las denominaciones, signos o figuras susceptibles de engañar al público o inducir a error, entendiéndose por tales, los que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza, origen, componentes o cualidades de los productos o servicios que pretendan amparar". Esta fracción es netamente proteccionista del público consumidor; sin embargo, otorga a la Autoridad, amplias facultades para decidir si una marca puede inducir al error o no, pudiendo negar marcas que cuentan con todos los elementos esenciales, solo por considerarlas susceptibles de engañar al público consumidor. Esto es un aspecto sumamente subjetivo en materia de marcas, por lo que se presta a innumerables controversias.

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

Fracción XVIII.-"Todo lo que sea contrario a la moral, a las buenas costumbres, al orden público y aquello que tienda a ridiculizar ideas o personas". Estas dos últimas fracciones también podrían resultar ser un tanto subjetivas, ya que se le da a la Autoridad libre apreciación sobre estos puntos, dando cabida a irregularidades frecuentes.

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

Fracción XX.-"La traducción a otros idiomas de las palabras no registrables". En esta fracción se establece que las palabras que no son registrables como marca, en idioma español por caer en alguno de los supuestos del presente art. 91 LIM, tampoco lo son sus traducciones a otros idiomas; considero esta fracción muy amplia, aunque como ya es costumbre, el legislador tiende a dejar abiertos los supuestos lo más que se pueda por todo aquello que resultara en el futuro y que el tacitamente no puede preveer.

Fracción XXI.- "Una marca que sea idéntica a otra, anteriormente registrada y vigente, para amparar los mismos productos o servicios, aun cuando sea solicitada por el titular de la registrada o con el consentimiento expreso de este". Es regla sin discusión alguna, el negar marcas iguales a otras ya registradas, por la inutilidad de las mismas, para el público consumidor, por supuesto, además de evitar que este caiga en la confusión.

Fracción XXII .-"Una marca que sea semejante a otra ya registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios, en grado tal que pueda confundirse con la anterior, tomandola en su conjunto o atendiendo a los elementos que hayan sido reservados". Esta fracción es muy similar a la anterior, aunque guarda sus problemas particulares referentes, ya que al someterse una marca al exámen de novedad, la Autoridad responsable suele ser muy drastica al estudiar cada elemento de la marca por separado, citando como anterioridades marcas que en realidad distan mucho de la solicitada a registro.

Fracción XXIII .-"Una marca que sea idéntica o semejante, en grado de confusión a un nombre comercial aplicado a los mismos o similares servicios, que se presten en el establecimiento cuyo nombre comercial se haya usado con anterioridad". Como se puede apreciar, esta fracción solo se refiere a los servicios, debiendo de tomarse también en cuenta los productos que muchas veces se venden en los establecimientos.

Muchas de las fracciones que acabamos de estudiar, estan envueltas de gran subjetividad, dandole a la Autoridad grandes atribuciones, y facultades discrecionales, propiciando, en algunos casos, verdaderas faltas de visión, al negar el registro de una marca que pudiera ser considerada como tal.

5.-PRINCIPIO DE LA ESPECIALIDAD DE LA MARCA.-

La marca, para gozar de una protección legal, debe de cumplir con su función diferenciadora, es decir diferente a cualquier otra, que sólo lo podrá lograr, si la misma es lo suficientemente original; a este

ESTR. 1989

hecho se le da el nombre de especialidad de la marca, y es de tal importancia esta característica, que sólo cuando la marca es especial, cumple su misión de determinar productos y servicios, para que no se confundan, así las cosas, si la marca es especial, se denota fundamentalmente que la misma es identificable.

El vocablo especialidad, acepta otras acepciones, y pasare a explicar a lo que me refiero.

La marca es especial, en el sentido de que sólo se aplica a los productos o servicios para los que ha sido creada. De acuerdo con el Maestro Breuer Moreno la marca, no puede registrarse para proteger indeterminadamente cualquier mercaderia, agregando en lo personal, o servicio. La marca solo protege a los articulos o servicios para los cuales ha sido registrada.

Al momento de solicitar una marca para su registro, debe de establecerse claramente a los articulos o servicios a que se va a aplicar la misma; así las cosas el art.94 LIM, establece: "Las marcas se registraran con relación a productos, clases de productos o servicios determinados, según la clasificación que establezca el Reglamento"....(9)

El Reglamento por su parte, establece en su art.79 lo siguiente: "La clasificación de los productos y servicios se hara conforme a la clasificación de los mismos que apruebe la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual....(10)

Tal y como lo manifeste anteriormente, el 27 de Noviembre de 1989, fue puesta en operación una nueva clasificación de marcas,

(9) Ley de Invenciones y Marcas. México 1976.

(10) Raglamento de la Ley de Invenciones y Marcas. México 1988.

adecuada al actual sistema de Propiedad Industrial y de acuerdo a los lineamientos internacionales, ya que esta clasificación es la llamada "Internacional"; esta clasificación cuenta con 42 clases de productos y de servicios, los cuales son establecidos de la siguiente forma.

-Clasificación de Productos y de Servicios.-

PRODUCTOS.-

Clase 1.-Productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, así como a la agricultura, horticultura y silvicultura.

Clase 2.-Colores, barnices y lacas.

Clase 3.-Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada.

Clase 4.-Aceites y grasas industriales.

Clase 5.-Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos.

Clase 6.-Metales comunes y sus aleaciones.

Clase 7.-Maquinas y maquinas-herramientas.

Clase 8.-Herramientas e instrumentos impulsados manualmente.

Clase 9.-Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, electricos, fotográficos, cinematográficos, opticos, de pesar, de medir, de señalización (balizamiento), de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza.

Clase 10.-Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales.

Clase 11.-Aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias.

- Clase 12.-Vehículos.
- Clase 13.-Armas de fuego.
- Clase 14.-Metales preciosos y sus aleaciones y objetos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clases.
- Clase 15.-Instrumentos de música.
- Clase 16.-Papel, cartón y artículos de estas materias.
- Clase 17.-Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidos en otras clases.
- Clase 18.-Cuero e imitaciones de cuero.
- Clase 19.-Materiales de construcción no metálicos.
- Clase 20.-Muebles, espejos, marcos.
- Clase 21.-Utensilios y recipientes para el menaje o la cocina (que no sean de metales preciosos, ni chapados).
- Clase 22.-Cuerda, bramantes, redes, tiendas de campaña, toldos, velas, sacos (no comprendidos en otras clases).
- Clase 23.-Hilos para uso textil.
- Clase 24.-Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases.
- Clase 25.-Vestidos, calzado, sombrerería.
- Clase 26.-Puntillas y bordados, cintas y lazos.
- Clase 27.-Alfombras, felpudos, esterás, linoleum y otros revestimientos de suelos.
- Clase 28.-Juegos, juguetes.
- Clase 29.-Carne, pescado, aves y caza.
- Clase 30.-Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagu, sucedáneos del café.
- Clase 31.-Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases.

Clase 32.-Cervezas.

Clase 33.-Bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas).

Clase 34.-Tabaco.

-SERVICIOS.-

Clase 35.-Publicidad y negocios

Clase 36.-Seguros y finanzas.

Clase 37.-Construcciones y reparaciones.

Clase 38.-Comunicaciones.

Clase 39.-Transporte y depósito.

Clase 40.-Tratamiento de materiales.

Clase 41.-Educación y esparcimiento.

Clase 42.-Varios.

-Situación de las marcas notorias.-

El derecho a la marca es un derecho esencialmente relativo que sirve para distinguir los productos o los servicios que provienen de un fabricante o de un comerciante, de los productos o de los servicios que son propuestos por sus competidores. En principio, la marca no es protegida en ella y por ella misma, sino con el propósito de evitar posibilidades de confusión.

Esa relatividad, que se funda en el objeto mismo de la marca de fábrica, se manifiesta esencialmente en dos ámbitos: en el plano territorial y en lo que corresponde a la naturaleza de los productos ofrecidos o de los servicios propuestos.

En el ámbito territorial, una marca sólo está protegida dentro de los límites del territorio del país donde ha sido depositada. Fuera de ese territorio, es una res nullius que no importa quien se pueda apropiarse. Este es el principio de la territorialidad de la marca.

En el plano profesional, la marca sólo crea un derecho exclusivo en el campo de productos o servicios idénticos o similares. Un tercero podrá adoptar la misma marca para productos enteramente distintos, porque de tal elección no podrá resultar ningún peligro de confusión. Este es el principio de la especialidad de la marca.

La estricta aplicación tanto del principio de la territorialidad, como del principio de la especialidad de la marca, puede conducir a verdaderos fraudes y dar lugar a abusos que conviene reprimir.

En el plano de la territorialidad, un comerciante aprovechará

aquello que del derecho sobre una marca extranjera todavía no ha sido apropiado en su propio país, para depositar esa marca a su nombre y servirse indudablemente de la celebridad o de la publicidad que pueda ser hecha en su favor. El depósito internacional de las marcas previsto por el Arreglo de Madrid ha limitado el campo de tales posibilidades. Sin embargo, estas todavía son frecuentes porque habiendo un pequeño número de países adheridos a la Convención de Madrid, solo son una minoría las marcas que están depositadas internacionalmente.

En el campo de la especialidad, un comerciante depositará una marca que haya conquistado cierto éxito frente a la clientela. La depositará para productos de cualquiera otra naturaleza y así aprovechará el éxito de la marca reproducida, sin haber asumido gastos publicitarios y sin haber adquirido ante la clientela ningún título de naturaleza especial para justificar su confianza.

La teoría de las marcas notorias tiene precisamente por objeto limitar uno y otro de esos inconvenientes.

Esta teoría se encuentra consagrada en el art.6 bis de la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883 y que a la letra establece: "Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca, de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona

que pueda beneficiarse del presente convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurriera lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con esta.

Debera concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual debera ser reclamada la prohibición del uso.

No se fijara plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fé."

Del examen del texto antes transcrito se llega a la conclusión de que los países de la Unión se comprometen a rechazar o invalidar el registro, y al mismo tiempo a impedir el uso de marca que constituya la reproducción o imitación susceptible de crear confusión con una marca que la Autoridad del país juzgue notoriamente conocida. Para rechazar el registro de una marca es indispensable que la legislación prevea en disposiciones prohibitivas que "no será registrada la marca notoriamente conocida etc....".

Esta última idea se encuentra perfectamente señalada en el art. 91-XIX al establecer lo siguiente: "No son registrables como marca:...XIX. -Las denominaciones o signos iguales o semejantes a una marca, que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial estime notoriamente conocida en México, para proteger los mismos o similares productos o servicios, o bien que sean susceptibles de crear confusión en forma tal, que puedan inducir

al público a error".

Con base en todo lo anterior quiero sugerir algunas medidas para ser tomadas en consideración para los casos de la marcas notoriamente conocidas:

Para que una marca sea considerada como notoria es necesario, e indispensable que realmente sea conocida; para que la misma marca sea absolutamente conocida es importante que sea utilizada en todo el Territorio Nacional y tambien en el extranjero; para que sea relativamente conocida es necesario que sea utilizada en las capitales o por lo menos en los Estados mas desarrollados de la Federación.

6.-PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD DE LAS MARCA.-

"El principio de la territorialidad implica que el derecho sobre la marca no puede adquirirse y conservarse más que para los actos creadores y conservadores de derecho que fueron cumplidos en el país donde la protección es requerida y según su legislación".(11)

La eficacia jurídica de las marcas, se encuentra limitada al Territorio Nacional; por tanto no podrán constituir validamente o tener influencia alguna, sobre cualquier marca registrada en México, aquellas anterioridades que resulten de otros países extranjeros, además de que no podrían surgir como anterioridades, marcas que solo estuvieran registradas en el extranjero.

La aceptación de este Principio de Territorialidad, es total y unánimemente aceptado, en virtud de ser el mismo, muy práctico.

Esta situación cambia, en el caso de que exista una prioridad pero esto se establece perfectamente al momento de solicitarse una marca a registro, en donde se establece que se esta reclamando la misma.

Solo son validas las marcas extranjeras, que depositadas en cualquier país miembro de la Unión, se registren en México al amparo de las disposiciones de la Convención de Paris.

-Registro Internacional conforme al arreglo de Madrid.

Primeramente, pasare a establecer lo que el Maestro David Rangel Medina apunta sobre lo que son las marca internacionales:

(11) Nava Negrete, justo. Derecho de las Marcas. Ed. Porrúa. México 1935. Pag. 189.

"Se denominan marcas internacionales las que en virtud del acuerdo de la Conferencia de Madrid fechada el 14 de abril de 1891 y por haber sido depositadas en la Oficina Internacional de Berna, quedaron registradas y protegidas en México y en todas las naciones adheridas a dicho convenio, salvo el caso de que las administraciones de dichos países hubiesen denegado la protección haciendo uso de la facultad que les confiere el art. 50. del convenio referido. (12)

La idea del registro de las marcas internacionales se debió a la intención de varios países de simplificar y economizar los registros de marcas; así las cosas, el 14 de abril de 1891 se ratificó en Madrid dicho arreglo, por los delegados de algunos países, tales como Bélgica, España, Francia, Suiza y Túnez.

El objetivo principal del arreglo fue la de permitir al titular de un registro nacional, obtener la protección de su marca en varios países extranjeros, mediante el depósito único en una administración central, creada para estos efectos.

Esto evitó que los titulares de las marcas, depositaran en cada uno de los países miembros una solicitud, pagando en cada país las correspondientes tasas por el depósito, la obtención y la renovación, cuando se diera el caso; en cambio le permitió realizar únicamente un trámite en la oficina, creada específicamente para estos casos, en la ciudad de Berna, pagando sólo un trámite y protegiendo su marca en todos los países de la Unión.

(12) Rangel Medina, David. Tratado de Derecho Marcario. México 1960. Pág. 256.

México se adhirió al Arreglo de Madrid, el 26 de Julio de 1909, pero por decreto del 9 de Noviembre de 1943, se ordenó que a partir del siguiente día se dejara sin efectos; las razones resultan ser de diferente índole, esta por ejemplo, la que se refiere a que para que se diera el registro internacional, se dependía del registro en el país de origen, por lo que se tenía que crear una dependencia entre ambas marcas; Así, México se dirigió al Gobierno de la Confederación, declarando que a los intereses nacionales convenía denunciar al Arreglo de Madrid.

En México se expidió un Reglamento específico para este Arreglo, en el cual se especificaban las formalidades que se deberían de seguir para la solicitud de una marca en la Oficina Internacional de Berna, además de establecerse las condiciones de las marcas y que deberían de reunir los titulares de las mismas para que gozaran de toda la protección en los países miembros del arreglo.

Sin embargo, México tan solo habrá inscrito en la citada Oficina, dos o tres marcas, no mostrándose con esto, gran interés por parte de los industriales mexicanos, dejándose sin efectos poco tiempo después, como ya se mencionó.

Cabe señalar que los países miembros del Arreglo resultan ser casi en su totalidad europeos, lo cual hace patente la ausencia de su carácter universal.

7.-LA PRIORIDAD EN MATERIA DE MARCAS.

Con el fin de brindarle al titular de un registro de marca, una tutela más amplia y un reconocimiento mayor en la esfera internacional, desde 1883 se

incorpore al texto del Convenio de Paris el llamado "Derecho de Prioridad".

-Concepto.-

El Maestro Cesar Sepulveda establece en una de sus obras lo siguiente, al referirse a la Prioridad: "...la creación de un período de inmunidad durante el cual el inventor está protegido contra tercero que pretenda aprovecharse de ese término y contra otro inventor que logre descubrir por coincidencia una cosa parecida durante ese lapso". (13)

Este autor se refirió únicamente a los inventores; sin embargo el derecho de prioridad también protege a las marcas, estableciéndose en la Ley y en el Reglamento las condiciones para que se dé la misma.

El Derecho de Prioridad es el derecho que tiene el titular de un registro, contra cualquier tercero, de solicitar el mismo, en cualquiera de los estados miembros de la Unión, sin perjuicio de cualquier tercero que aprovechándose de la posible utilidad de la marca, deseara registrarla para sí y en perjuicio del legítimo propietario.

Claro está, que para gozar de la Prioridad, la solicitud debe presentarse en cualquiera de los países miembros de la Unión de Paris, siendo independiente que sea la propia nación del titular o cualquier otra; sólo se requiere que la primera petición de registro, se haga en cualquiera de los estados, para que empiece a correr la prioridad.

(13) Sepulveda, Cesar. El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial. Ed. Porrúa. México 1982. Pag.10.

Al momento de solicitar en nuestro país un registro de marca, el cual está reclamando Prioridad, se deberá hacer la declaración correspondiente; la misma solicitud deberá de cumplir con los requisitos y formalidades que para estos efectos señala la ley y el Reglamento respectivo.

-Derecho de Prioridad en materia de Marcas.-

Por Decreto del 11 de diciembre de 1903, México se adhiere al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, tal y como quedó establecido en el punto 5 del capítulo anterior; este instrumento contenía entre otros puntos relevantes el llamado Derecho de Prioridad.

Ya en la Ley de Marcas Industriales y de Comercio del 25 de Agosto de 1903, se consagra específicamente tal derecho al quedar establecido en el art. 80. el cual señalaba lo siguiente: "La marca cuyo registro se pida en México dentro de los 4 meses de haber sido pedido en uno o varios Estados extranjeros, se considerará como habiendo sido registrada en la misma fecha en que lo fue en el primer Estado extranjero en que hubiere sido registrada; siempre que ese primer Estado conceda a los ciudadanos de México este mismo derecho.

Por lo mismo, toda marca registrada en México en estas condiciones tendrá absolutamente la misma fuerza y producirá los mismos efectos que tendría si hubiera sido registrada en el día y hora en que lo fue en dicho primer Estado extranjero" (14)

Encontramos en esta Ley el primer antecedente del

(14) Ley sobre Marcas Industriales y de Comercio. México 1903.

importantísimo Derecho de Prioridad el cual sufrió ciertas modificaciones en cuanto al plazo, pero siguiendo operando en las legislaciones marcarias posteriores.

En la Ley de Marcas y de Avisos y de Nombres Comerciales del 26 de Junio de 1928 se estableció que para hacer uso del Derecho de Prioridad, la solicitud debería de presentarse en nuestro país dentro de los 6 meses siguientes a la fecha de presentación en el estado extranjero unionista; como se verá, se sigue reconociendo este derecho aunque ampliándose al plazo para reclamarlo.

Este principio de Prioridad, también se establece para el caso de marcas; es decir, en un principio y a la luz del Convenio de París, se aplicó primeramente para las patentes, sin embargo, y dada la importancia que revisten las marcas, este principio fue aplicado a la materia de marcas, estableciéndose claro esta, lineamientos específicos para cada caso, ya que cada uno reviste características particulares, aunque conservando la idea fundamental de protección, de ambas figuras, contra terceros que quisieran aprovecharse de las mismas.

-Convenio de París.-

Dentro de los principios fundamentales de este Convenio, tenemos el llamado Derecho de Prioridad.

Este derecho, como ya se mencionó, fue incorporado desde el texto original del Convenio, celebrado en el año de 1893, el cual consiste en que cualquier persona, que haya solicitado regularmente el depósito de una marca, en alguno de los países miembro de la Unión, disfrute de un derecho de seis meses para

efectuar el depósito de dicha marca en algún otro u otros países, también miembro de la Unión.

De esta manera se establece una beneficio de protección al titular, al concedersele efectos retroactivos al depósito de su marca, que efectúe en algún otro país miembro de la Unión, a partir del día siguiente a la fecha de depósito de dicha marca en el país de origen, fijándose para tales efectos un plazo determinado.

El art. 40. de la Convención estableció lo siguiente: " Todo el que haya solicitado regularmente una patente de invención, de dibujo o modelo industrial, una marca de fábrica o de comercio, en uno de los Estados Contratantes, gozará, para efectuar su solicitud en los otros Estados, y sin perjuicio de los derechos de tercero, de un derecho de prioridad durante los plazos señalados más adelante.

En consecuencia, la solicitud anteriormente operado en alguno de los otros Estados de la Unión antes de la expiración de estos plazos, no podrá ser invalidada por hechos consumados en el intervalo, sea, principalmente, por otra solicitud, por la publicación de la invención o su explotación por un tercero, por poner en venta ejemplares del dibujo o modelo, por el empleo de la marca.

Los plazos de prioridad mencionados arriba serán de seis meses para las patentes de invención, y de tres meses para los dibujos o modelos industriales, así como para las marcas de fábrica o de comercio. Se les aumentara un mes para los países de ultramar". (15)

Una limitación que presenta este derecho, es la referente a

aquellas marcas que vayan en contra de la moral o al orden público, en algún otro país en que quisiera ser registrada la misma, en cuyo caso, el registro podrá ser rehusado, aunque hubiera sido concedido en el país de origen; esto es fácil de entender, ya que en algunos países alguna marca, no representa faltas a la moral y al orden público, mientras que en algunos otros sí lo es.

Creo conveniente citar a algunos tratadistas que han criticado este derecho de prioridad, al establecer lo siguiente: "La disposición del artículo 4o. del Convenio relativa al derecho de prioridad ha sido criticada entre nosotros como inconveniente para los países en desarrollo por dos motivos:

a).-Que ella acentúa el desequilibrio entre los países desarrollados y los países periféricos en virtud de que la corriente de patentamiento es mayor de aquellos hacia estos que viceversa;

b).-Porque permite que los países desarrollados que han adoptado el sistema de novedad relativa, en cuanto al espacio, patenten en los países en desarrollo invenciones ya conocidas."

(16)

La Convención de París, en lo referente al derecho de Prioridad, regula no sólo a las patentes sino que extendió su

(15) Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883.

(16) Aracama Zorraquín, Ernesto. El Convenio de París y los países de América Latina. Revista de la Propiedad Industrial de la OMPI. Año VIII, número 2, 1975, pág. 121.

aplicación a las marcas, sin embargo, es menester establecer que ambas materias son diferentes, por lo que los requisitos para su tramitación también lo deben ser, estableciéndose en el Convenio las formalidades que deben cumplirse para la declaración de prioridad en el momento del depósito de la solicitud.

-Ley de Invenciones y Marcas.-

La Prioridad es manejada, por la Ley de Invenciones y Marcas, de manera particular, tanto para las patentes, como para las marcas; Si bien es cierto, estas dos figuras son reguladas por una sola ley, ambas tienen características individuales, que requieren un tratamiento especial y en lo particular.

Por ejemplo, los derechos marcarios tienen una vigencia ilimitada, mientras que las patentes tienen efectos legales durante un período determinado; las patentes son el resultado de una actividad creativa del ser humano, y se busca, proteger a la patente; las marcas, por su parte, sirven para identificar bienes o servicios.

Con el derecho de prioridad, se toman en cuenta aspectos individuales, y de acuerdo a la naturaleza de lo protegido, así tenemos lo siguiente en relación a la legislación marcaría vigente en nuestro país.

Art. 113 LIM: "La marca cuyo registro se pida en México dentro de los seis meses de haber sido solicitada en uno o varios Estados extranjeros, se considerará registrada en la misma fecha en que lo fue en el primer Estado extranjero, siempre que ese país conceda a los mexicanos el mismo derecho.

Para obtener este derecho de prioridad, deberá manifestarse en la solicitud la fecha en que fue depositada en el extranjero." (17)

Art. 114 LIM: "Para obtener la prerrogativa que establece el artículo anterior, se deberá comprobar dentro de los tres meses de haber solicitado el registro de la marca en México, que esta fue presentada en el país de origen dentro de los seis meses anteriores, por medio de una copia certificada expedida por las autoridades competentes del Estado de que se trate y ulteriormente demostrar que fue registrada en ese país.

Lo previsto en este artículo será sin perjuicio de lo que dispongan los tratados internacionales sobre la materia, de los cuales México sea signatario, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en ellos. (18)

Por lo que toca al art. 113 quisiera mencionar, que la LIM reconoce en tal disposición el derecho de prioridad; tal y como lo establece dicho artículo, el reclamo de este derecho debe de manifestarse al momento de presentar la solicitud de marca respectiva.

La hoja de solicitud que utiliza como forma general la Oficina de Patentes y Marcas, tiene un apartado especial en el cual se establece en el punto 3 la "RECLAMACION DE PRIORIDAD" y más adelante un parentesis especificando "(SI LA HAY)"; además de establecerse dentro del mismo recuadro el "país", "fecha de presentación" y "No. de serie". (VER ANEXO A)

- - - - -

(17) Ley de Invenciones y Marcas. México 1976.

(18) Idem

En relación al art. 114, arriba transcrito, el mismo establece que para efectos de comprobar la presentación de la solicitud de marca en el extranjero, es necesario presentar dentro de los tres meses siguientes a la fecha de presentación en nuestro país una copia de la solicitud hecha en aquel país, con su debida traducción al español, hecha por perito traductor, así mismo es requisito indispensable presentarla no en copia simple, sino certificada.

Posteriormente se deberá de presentar, una copia certificada del registro correspondiente en el extranjero; aquí la ley no establece plazo alguno para presentar dicho documento, aunque podría entenderse que de la presentación del registro correspondiente depende la obtención del derecho de prioridad.

La ley tampoco prevé el caso de una negativa de marca en el extranjero, cuando se esta reclamando la prioridad de una marca en México, con base en aquella.

Considero que este tipo de cuestiones son de hecho, y la manera en que se resolveria seria negando el registro en nuestro país, ya que lo que se pretende con la prioridad, es el declarar efectos retroactivos sobre un registro, pero con base en algo que se solicitó pero no se llegó a obtener, en estos casos considero que la marca de ser otorgada, debiera de tomarse como presentada el día de la solicitud en México, y no en aquel país, que al final no la otorgó.

En algunos países, como en el caso de Francia, la tramitación de un registro marcario, resulta ser rapidisima, por lo cual al momento de solicitar una marca en México, reclamando la prioridad francesa, no solo se presenta copia certificada de la solicitud,

sino inclusive del registro mismo otorgado, facilitando así el otorgamiento de la prioridad en México.

Para efectos de presentar los documento probatorios de la prioridad, la práctica establece que los mismos deben de presentarse junto con su escrito correspondiente, y tratandose en lo particular, ya que las prioridades se manejan de manera paralela a la tramitación del registro.

-Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas.-

El capítulo IV, referente a "LAS MARCAS", del citado Reglamento establece en su art. 76 lo siguiente: "...8.- Cuando se reclame prioridad, se deberá indicar el país, la fecha y el número de la solicitud extranjera..."(19)

A este respecto quiero comentar, que la práctica señala que si al momento de presentar la solicitud de marca, reclamandose la prioridad de un país extranjero, ya se cuenta con el número de registro definitivo, éste se establece directamente en la hoja de solicitud, y actualmente esta práctica es aceptada por la autoridad responsable.

Como lo comente anteriormente, el trámite de solicitudes de registros marcarios, en Francia, son muy rápidos, por tanto al mandar las instrucciones para el depósito de la solicitud en nuestro país, conjuntamente se mandan los documentos que acreditan el registro en aquel país, por tanto, y una vez que se cuenten con los documentos respectivos se presenta tanto la solicitud como el registro francés; estableciéndose en la hoja de

(19) Reglamento de la ley de Invenciones y Marcas. México 1988.

solicitud el número del registro que le correspondió en aquel país.

Se indica pues, el país en el que se solicitó la marca; también la fecha en la cual se hizo tal depósito, que será la que, de así proceder, la fecha en la que se tendrá como presentada la solicitud en nuestro país, y por último, el número de la solicitud, que como ya mencioné, en algunas ocasiones y de contar ya con el mismo, se establece el número del registro definitivo.

Todos estos datos deben de corresponder perfectamente, con los datos establecidos en la copia certificada que se presentará del documento de prioridad, debidamente legalizado; así mismo se debe de tener especial cuidado en checar la traducción hecha de este documento de prioridad a fin de evitar posibles requerimientos por parte de la Oficina de marcas, y con el fin de aclarar los puntos que no concuerden.

El art. 81 del Reglamento señala lo siguiente: "Cuando se reclame derecho de prioridad de la marca, de acuerdo con el artículo 113 de la ley, deberá presentarse, dentro de los tres meses de haberse solicitado el registro de la marca en México, copia certificada expedida por las autoridades competentes del estado extranjero en que se solicitó el registro y demostrar posteriormente que fue otorgado este en ese país. De no presentarse dicha copia certificada se tendrá por perdido el derecho de prioridad que se pretenda conforme a la solicitud presentada en el extranjero.

Si existieren disposiciones en tratados internacionales sobre esta materia, de los que nuestro país sea signatario, se

estará a lo dispuesto en ellos.

Las solicitudes en que se reclame derecho de prioridad conforme al artículo 113 de la ley, deberán resolverse en el mismo plazo en que se resuelvan las que no reclamen dicha prioridad y expedirse el título respectivo, señalando como fecha legal la de presentación de la solicitud en la Dirección. Cuando se demuestre que en el extranjero se obtuvo el registro, la prioridad se reconocera en los términos en que hubiere sido concedida". (20)

El original de la hoja de solicitud presentada ante la Dirección se utilizará como título que acredita al titular como legítimo propietario; en tal documento, en el apartado 4 se establece: "SE CONCEDE PRIORIDAD", en tal apartado debería de establecerse, si se concede o no la misma, sin embargo, en la práctica esta figura se tramita paralelamente a la solicitud, por lo que sigue un trámite especial, que en la mayoría de los casos se resuelve después que se otorgó en registro, por lo que un cliente extranjero, no logra entender, el porque de no señalarse en su título la concesión o negativa de la prioridad.

Considero que el derecho de prioridad debería de resolverse y así señalarse, al momento de expedir el título correspondiente y no dilatar tanto el otorgamiento, en detrimento de la formalidad que reviste tal hecho.

Quiero también señalar algunos artículos más del Reglamento citado, con el fin de establecer ciertas formalidades que son requeridas en la tramitación de las prioridades.

(20) Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas. México 1988.

Tal es el caso del art. 2o. que a la letra dice: "Todas las solicitudes o promociones que se presenten ante la Secretaría, y en su caso, ante la Dirección deberán formularse de manera respetuosa, en idioma español y escrita a máquina. Las que no cumplan con estos requisitos serán devueltas sin iniciarse lo que se promueva o solicite.

Cuando se exhiba documentación en idioma diferente al español, se acompañará la correspondiente traducción al español, certificada por perito traductor facultado por autoridad competente y legalizadas si así se requiere". (21)

Aquí se establecen las formalidades que deben de cumplir, todos y cada uno de los escritos que se presenten ante la Oficina de marcas; para el caso de los documentos de prioridad, los mismos deben de presentarse con su debida traducción hecha por perito traductor, además de presentarse la copia certificada.

Art. 3o.: "En cada promoción subsecuente que se presente ante la Secretaria se indicará invariablemente el número de expediente, título o registro de que se trate. Las promociones que no cumplan estos requisitos se tendrán por no presentadas.

Por cada asunto a que se refiere la petición deberá presentarse una promoción y no involucrar en un sólo escrito dos o más asuntos cuyo despacho corresponda a oficinas o departamentos diversos. (22)

Art. 8o.: "En los plazos fijados por la Ley y este Reglamento en días, se computarán únicamente los hábiles. Tratándose de terminos referidos a meses, el computo se hará de

(21) Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas. México 1988.

(22) Idem.

fecha a fecha considerando incluso los días inhábiles.

Salvo los casos en que la ley contenga disposiciones expresas en diverso sentido, los plazos empezarán a correr el día siguiente al de la notificación respectiva.

Las publicaciones en la Gaceta de Invenciones y Marcas surtirán efectos de notificación en la fecha en que la propia Gaceta se indique o, en su defecto, el primer día hábil siguiente a aquel en que se ponga en circulación".(23)

B.-QUIEN PUEDE SER PROPIETARIO DE LA MARCA.-

En la gran mayoría de las legislaciones marcarias, así como en las respectivas jurisprudencias, la doctrina de cada país y demás lineamientos relativos a la tramitación de registros marcarios, el criterio adoptado es de tipo liberal, es decir, cualquier persona física o jurídica puede solicitar a la administración pública respectiva, el registro de una marca.

Me voy a permitir citar en primer término lo establecido por la Ley de Propiedad Industrial de 1942, la cual establecía que el derecho a ser titular de una marca registrada correspondía en México, a todas las personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, con tal de que reunieran los requisitos señalados por la ley o por su Reglamento.

Respecto de las personas físicas, estas podían ser nacionales o extranjeras, comerciantes o no comerciantes, siempre que fueran mayores de edad, o no siendolas, que actuaran por medio de un representante legal.

(23) Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas. México 1988.

Las sociedades podían ser civiles o mercantiles, asociaciones o entidades de cualquier otro tipo.

La actuación podía ser personal o por conducto de un apoderado, quien debería de ser una persona física; y en el caso de que los apoderados fuesen varios, uno de ellos sería el que se encargaría de la tramitación. El carácter de apoderado, se acreditaba por medio de un documento de poder.

Lo citado era establecido por la legislación anterior sobre nuestra materia; actualmente, las cosas aparecen de manera muy similar, simplemente variando la forma de establecerse en la Ley y en su Reglamento.

De conformidad con el art. 89 LIM: "Toda persona que este usando o quiera usar una marca para distinguir los artículos que fabrique o produzca, podrá adquirir el derecho exclusivo a su uso, satisfaciendo las formalidades y requisitos que establecen esta ley y su Reglamento.

Igual derecho tendrán los comerciantes o prestadores de servicios debidamente establecidos, respecto a los artículos que vendan o los servicios que presten en el Territorio Nacional y de los cuales quieran indicar su procedencia. Los comerciante podrán usar su marca por si sola o agregada a la de quien fabrique los productos con el consentimiento expreso de este".(24)

Al establecer este artículo el concepto de "Toda persona", se da por asentado que no existe restricción alguna en el derecho mexicano, para adquirir el derecho exclusivo al uso de un marca.

Igualmente cualquier persona física o jurídica, puede

(24) Ley de Invencciones y Marcas. México 1976.

solicitar el registro de una marca, sin que se tengan que cumplir determinados requisitos o condiciones, independientes de los requeridos por la ley.

Tenemos entonces que cualquier persona puede ser titular de un registro, sin embargo la ley prevee como modo de extinción de un registro, la no explotación del mismo, por lo que puede cualquier persona ser propietaria de un marca, pero si no hace uso de la misma, se extinguirá de pleno derecho.

Pero vayamos a ver lo que establece el Convenio de Paris, del que México es signatario, a este respecto.

Art. 2o.: "Los subditos o ciudadanos de cada uno de los Estados contratantes gozarán, en todos los demás Estados de la Unión, en lo que concierne a las patentes de invención, a los dibujos o modelos industriales, a las marcas de fabricaa o de comercio y al nombre comercial, las ventajas que las leyes respectivas otorgan actualmente u otorguen en lo futuro a los nacionales. En consecuencia, tendrán la misma protección que estos y el mismo recurso legal contra todo ataque a sus derechos, bajo reserva del cumplimiento de las formalidades y condiciones impuestas a los nacionales por la legislación interior de cada Estado".(25)

De acuerdo a lo establecido en el Convenio de Paris, cualquier persona nacional del pais en que se solicita un registro de marca o bien no nacional del mismo puede ser titular del mismo, recibiendo un trato igual al de aquellos, siempre que se cumplan con los requisitos señalados por las legislaciones nacionales;

(25) Convenio de Paris.

Por tanto los extranjeros nacionales de alguno de los países de la Unión pueden registrar una marca, como los nacionales en razón de este principio fundamental del art. 2. antes transcrito en donde se consagra la asimilación del unionista al nacional.

-Personas físicas.-

En el derecho se distinguen las personas físicas de las morales, de tal manera que existe la persona jurídica individual y las personas jurídicas colectivas.

El hombre constituye la persona física, también llamada persona jurídica individual; los entes creados por el derecho son las personas morales o ideales, llamadas también personas jurídicas colectivas.

Por persona jurídica se entiende: "el ente capaz de derechos y obligaciones, es decir el sujeto, que puede ser susceptible de tener facultades y deberes, de intervenir en las relaciones jurídicas, de ejecutar actos jurídicos, en una palabra, el ente capacitado por el derecho para actuar jurídicamente como sujeto activo o pasivo, en dichas relaciones". (26)

Las personas físicas, como las morales poseen atributos que las hacen distinguirse unas de otras; Dentro de los atributos de las personas físicas o seres humanos, tenemos los siguientes:

-Capacidad, -Estado civil, -Patrimonio, -Nombre, -Domicilio, -Nacionalidad.

Existe una correspondencia entre los atributos de las personas físicas y morales, exceptuándose lo relacionado con el

(26) Rojina Villegas, Rafael. Compendio de Derecho Civil. Ed.

Porrúa. Vigésima Edición. México 1984. Tomo I. Pág. 75.

estado civil, el cual sólo puede darse en las personas físicas.

Toda persona que reúna estos atributos podrá ser titular de un registro de marca en México, independientemente de la nacionalidad del mismo; y en base a lo establecido por la ley de Invencciones y Marcas vigente.

Inclusive varios preceptos de la ley nos conllevan a concluir que no existe restricción alguna en cuanto a la titularidad de un registro, en base a la nacionalidad; tal es el caso del art.127 donde se establece que toda marca de origen extranjero o "cuya titularidad corresponda a una persona física o moral extranjera", destinada a amparar artículos, etc., etc. y referida a la vinculación de las marcas; en este precepto se contempla la titularidad de un registro por un nacional o por un extranjero, estableciendose para tales efectos obligaciones que cumplir y en igualdad de condiciones.

En consecuencia, personas físicas, nacionales y extranjeras, podrán ser titulares de un registro de marca en nuestro país, recibiendo para tales efectos el mismo trato.

-Personas Morales.-

El derecho no sólo ha reconocido que el hombre es el unico sujeto de capaz de tener facultades y deberes; también a ciertas entidades que no tienen una realidad material o corporal se les ha reconocido la capacidad jurídica para tener derechos y obligaciones y poder actuar como tales entidades.

Así como las personas morales tienen atributos, lo mismo sucede con las personas morales las cuales cuentan con los

siguientes: -Capacidad, -Patrimonio, -Denominación o Razón Social, - Domicilio y -Nacionalidad.

Las personas morales o jurídicas resultan ser: "toda unidad orgánica resultante de una colectividad organizada de personas o de un conjunto de bienes a los que, para la consecución de un fin durable y permanente, es reconocida por el Estado una capacidad de derechos patrimoniales". (27)

Son los entes creados por el Estado.

Según el art. 25 de nuestro Código Civil vigente: "Son personas morales: I.-La Nación, Los Estados, y los Municipios; II.-Las demás corporaciones de carácter público reconocidas por la ley; III.-Las sociedades civiles o mercantiles; IV.-Los sindicatos, las asociaciones profesionales y las demás a que se refiere la fracción XVI del artículo 123 de la Constitución Federal; V.-Las sociedades cooperativas y mutualistas; VI.-Las asociaciones distintas de las enumeradas que se propongan fines políticos, científicos, artísticos, de recreo o de cualquier otro fin lícito, siempre que no fuere desconocido por la ley".

Con lo anterior quiero establecer lo que en México se considera como una persona moral, y como ya se expreso anteriormente el hecho de que cualquier persona puede ser titular de un registro de marca en nuestro país, todas las personas morales estan comprendidas en tal supuesto.

Las personas morales de nacionalidad mexicana son aquellas que se constituyen conforme a las leyes de la República y que

(27) Rojina Villegas, Rafael. Compendio de Derecho Civil. Ed. Porrúa. Vigésima Edición. México 1984. Tomo I. Pág. 155.

además establezcan su domicilio dentro del Territorio Nacional.

Las personas morales extranjeras serán aquellas que se establezcan bajo las leyes de algún país extranjero y que tengan su domicilio en aquel.

En ambos casos, la ley las faculta para ser titulares de registro marcarios, además de gozar de un trato igualitario, de acuerdo a lo establecido por la LIM y por el Convenio de París en lo relativo al principio de igualdad de trato para los países miembros de la Unión y a la igualdad de las personas basada en la Constitución Política Mexicana.

-Nacionales.-

Primeramente estableceré lo que nuestra Constitución Política establece acerca de los mexicanos, consagrado en el art. 30 que a la letra dice: "La nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización.

A) Son mexicanos por nacimiento:

I.-Los que nazcan en territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres;

II.-Los que nazcan en el extranjero de padres mexicanos; de padre mexicano o de madre mexicana.

III.-Los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de guerra o mercantes.

B) Son mexicanos por naturalización:

I.-Los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones carta de naturalización, y

II.-La mujer o el varón extranjero que contraigan matrimonio con varón o con mujer mexicanos y tengan o establezcan su

domicilio dentro del Territorio Nacional.

Cualquier persona mexicana puede ser propietario de un registro, sin restricción alguna, aunque como ya se mencionó anteriormente, la ley establece que a fin de mantener los derechos marcarios sobre un registro, el mismo debe ser explotado por lo que considero que el titular debe reunir ciertas condiciones, como por ejemplo liquidez económica suficiente como para poder explotar su marca y cumplir así con lo que señala la ley de la materia.

-Extranjeros.-

El art.33 Constitucional establece lo que se considera como extranjero y que a la letra dice: "Son extranjeros los que no posean las calidades determinadas en el artículo 30. Tienen derecho a las garantías que otorga el capítulo I, título primero, de la presente Constitución; pero el Ejecutivo de la Unión tendrá la facultad exclusiva de hacer abandonar el Territorio Nacional inmediatamente y sin necesidad de juicio previo, a todo extranjero cuya permanencia juzgue inconveniente.

Los extranjeros no podrán, de ninguna manera, inmiscuirse en los asuntos políticos del país".

Ya quedamos que los extranjeros también pueden ser titulares de derechos marcarios en nuestro país; sin embargo en los casos de los extranjeros residentes en la República, estos deberán de exhibir la documentación que compruebe su legal estancia en el país, su forma migratoria y la identificación del documento expedido por las autoridades correspondientes.

Si es el caso de que el solicitante sea una persona moral

extranjera, deberá comprobar su existencia ante el Consul de México más cercano a su domicilio a través de un Notario Público que da fe y cuya firma es legalizada por el consul.

Deberá de presentarse toda la documentación relativa a la legal existencia de la sociedad en aquel país, documentación que en su momento será certificada y legalizada por el Servicio Consular Mexicano en aquel país, para que de esta manera se cumplan con las formalidades que establece la ley y para el supuesto que paso a exponer.

En la práctica casi la totalidad de las personas físicas o jurídicas, nacionales y extranjeras, emplean el servicio de un mandatario, generalmente especialista en la materia; esto suele ocurrir con mayor frecuencia en los casos de extranjeros que pretenden el registro en nuestro país, o bien aquellos nacionales que desean el depósito en algún país extranjero que resulta ser de su interés.

De acuerdo al criterio sostenido por el tratadista Nava Negrete, la Dirección de Invenciones y Marcas, debería de crear un departamento especial de asesoría a fin de que cualquier persona tenga la capacidad de realizar el trámite del registro en nombre propio, lo cual redundaría en un beneficio económico para el titular, que no tendría que recurrir a los servicios de un agente especializado en la materia, o al menos que conozca del tema para el trámite de su registro.

En el caso de los extranjeros, esto lo considero no muy factible ya que tendría que desplazarse a nuestro país y en algunas ocasiones, por la falta de conocimientos del idioma, le resultaría más difícil la realización de este trámite, mientras

que en el caso de que utilizara los servicios de un mandatario, obviamente radicado en el país, el trámite le sería más sencillo, aunque tendría que pagar todo lo relativo al mismo, y que en algunos casos los honorarios sean superiores a los propios gastos hechos en base a la Ley Federal de Derechos fijada para estos casos.

Por último solo quiero mencionar que en el caso de que se empleen los servicios de un mandatario, el mismo deberá de presentar lo siguiente:

Persona física nacional: carta poder con la que se acredite la personalidad, firmada ante dos testigos, de los cuales se especificara sus nombres completos, así como sus domicilios.

Persona moral nacional: el mandatario acreditará su personalidad por los medios establecidos por la legislación civil o mercantil, exhibiendo la escritura pública en la que consten las facultades de quien le otorga el poder, manifestando bajo protesta de decir verdad que no ha sido reelevado de su mandato.

Personas físicas extranjeras: documento de poder, donde se hagan constar las facultades del mandatario; sin que se requiera legalización aun cuando el documento se haya otorgado en el extranjero.

Personas morales extranjeras: documento de poder debidamente notariado y legalizado por el Servicio Consular Mexicano o por las autoridades diplomáticas mexicanas.

En el caso de los extranjeros que tramiten un registro de marca por su propio derecho, deberán acreditar su legal estancia en el país, cuando no residan permanentemente, deberán de señalar

domicilio para oír notificaciones dentro del Territorio Nacional y designar apoderado o persona autorizada para recibir las mismas.

-Calidad de Industrial, Comerciante o agricultor.-

Como va dijimos la gran mayoría de las legislaciones marcarias no exige calificativo especial para el solicitante.

Existen legislaciones bajo la influencia británica en las cuales no es necesario que el titular de una marca realice una actividad comercial o industrial; pero si no utiliza por si mismo las marcas, el mismo debe de estar en condiciones de controlar la calidad de los productos amparados por su marca.

Los países con influencia latina no exigen generalmente ninguna calidad al titular de un registro marcario.

Sin embargo existen otros países, cuyas legislaciones exigen de una manera directa o indirecta que el titular de una marca posea ciertas calificaciones. Por ejemplo, algunos países en cuya legislación marcaria exige que el titular de la marca ejerza personalmente una actividad industrial o comercial, tenemos Alemania, Austria, Brasil, Canada, Dinamarca, Japón, Suecia, Turquía, Uruguay, entre otros.

Para el autor español Hermenegildo Baylos Corroza "La exigencia de que en el peticionario concurra la calificación de industrial o comercial carece de justificación alguna y no constituye presupuesto esencial de la regulación de la materia en el EPI. Sin embargo, no puede negarse la posibilidad de que, en el curso del procedimiento, le sea exigida la demostración de esa calidad, sobre la base del ya citado Artículo 149". (28)

En Italia se señala que la solicitud de un registro de marca, puede ser propuesta por cualquiera, sin que concurra algún particular requisito relativo a la actividad profesional del solicitante; no obstante lo anterior, otros tratadistas italianos opinan que una marca depositada por quien no es fabricante, ni comerciante, no es válida.

Después de investigar algunos tratadistas y estudiosos de la materia que nos ocupa, podemos considerar que la gran mayoría de las legislaciones marcarias, las jurisprudencias respectivas y las prácticas comunes, no establecen calidad específica para ser titular de un registro marcario. Es indistinto que se dediquen a la actividad que sea y los productos o servicios que pretendan amparar o prestar con su marca, guardando la debida distancia con las legislaciones que sí establecen una calidad especial para los titulares.

En nuestro país, la legislación no establece como requisito para la obtención de un registro marcario, calidad alguna para el titular; baste que cumpla con las formalidades y requisitos que señala la Ley para poderlo ser, sin importar la actividad a que se dedique o quiera dedicarse, siendo mayor de edad y no siendolo que actúe por medio de un representante legal.

- - - - -
(28) Baylos Corroza, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial, Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual, derecho de la competencia económica, disciplina de la competencia desleal. Ed. Civitas, S.A.. Madrid, 1978. págs. 851 y 852.

9.-FECHAS CLAVES.-

En este punto se establecerán las fechas que deben de tenerse presentes en todo momento por el propietario o bien por la persona o personas que se encargaran de mantener vigentes los derechos marcarios del titular, a fin de que el registro no vaya a perderse. La ley es clara al establecer a partir de que fecha deberá de empezar a correr el plazo, para la realización de determinados tramites que permiten que nuestro registro de marca se mantenga vigente y con todos los derechos que le son inherentes para con el titular.

-Fecha legal.-

Esta fecha se refiere a aquella en que fue presentada la solicitud, estableciendose claramente el dia, mes y año de su presentación, además de la hora especifica, en que se presentó.

"La fecha y hora de presentación de la solicitud de registro sera la fecha legal de la marca y servira de base para determinar la prelación"; esto lo establece el art. 112 de la LIM.

Esta fecha legal, actualmente se establece en un recuadro que se encuentra en la hoja de solicitud en la parte superior derecha, en el cual por medio de un sello utilizado en la Oficialia de Partes queda fijado y es único para cada solicitud, posterior registro (de asi proceder).

La fecha legal es la fecha del nacimiento de un registro; en algunas ocasiones esta fecha sufre un cambio, y este es el caso de cuando se esta reclamando prioridad, en el cual la fecha legal

se retrotraerá a aquella en la que fue presentada en el extranjero.

A partir de la fecha legal se empieza a correr el plazo de vigencia de un registro de marca; estos plazos serán renovables por periodos de tiempo iguales y con base a la fecha legal.

A partir de la fecha legal y dentro de los tres años siguientes a la misma (en cualquier momento), deberá de demostrarse el uso efectivo de la misma, de no demostrarse se considerara extinguido de pleno derecho el registro correspondiente.

-Fecha de primer uso.-

Es importante señalar que uno de los requisitos que debe de contener la hoja de solicitud, y que de hecho cuenta con un apartado específico dentro de la misma, se refiere a la fecha desde la cual se viene usando la marca, sin interrupción en el país; cabe también la posibilidad de hacerse la declaración correspondiente, en el sentido de que la marca no se ha usado todavía.

En el primero de los casos, es decir cuando se declare y así se indique la fecha de inicio de uso de la marca, la ley lo establece en el art. 100 que a la letra dice: "La solicitud de registro de una marca se presentará ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial por escrito, en el que se hará constar la denominación de la marca o su condición de innominada o mixta, el nombre, domicilio y nacionalidad del solicitante, la ubicación del establecimiento o del principal, si tiene varios; la declaración de la fecha en que se principio a usar la marca, la que no podrá ser modificada ulteriormente, así como los demás datos que prevenga el Reglamento".

Con tal precepto, se determina que la fecha del primer uso declarado no puede variarse posteriormente; por lo anterior es importante cerciorarse de la fecha exacta del primer uso de la marca, antes de hacer la declaración correspondiente.

La declaración del primer uso de la marca, facilitará las cosas en caso de controversias, al gozar de un mejor derecho, sobre aquella persona que quisiera registrar para si una marca, en perjuicio de la persona que ya venia utilizando la misma, aunque no hubiera tramitado su registro.

Es aconsejable utilizar los medios publicitarios idoneos a fin de poder comprobar el primer uso de la marca; esto se puede lograr mediante el empleo de publicaciones, documentos de pedidos de articulos amparados por la marca, facturas y demas medios que en caso de litigio servirían como pruebas para demostrar el uso con anterioridad de la marca.

El art.93 LIM establece que el derecho al uso exclusivo de una marca, se obtiene mediante su registro, pero el mismo no producirá efectos contra un tercero que explotaba en la República la misma marca u otra semejante, siempre y cuando el 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 a solicitar el registro de su marca dentro del año siguiente al dia en que fuere publicado el registro vigente y en cuyo caso se tramitará la nulidad de este.

Para el caso de que se quiera iniciar el tramite de nulidad de un registro, por una persona que se considere con un mejor derecho sobre la marca, deberá de presentar los documentos necesarios para comprobar que este venia usando la marca con anterioridad a la fecha legal del registro que se quiera declarar como nulo.

Es importante señalar la fecha del primer uso de la marca por lo antes señalado.

Quisiera manifestar en este momento mi punto de vista en relación con este art. 93 LIM, en su última parte al señalar que se tendrá el derecho de solicitar el registro dentro del año siguiente al de la publicación del registro; No considero del todo acertado este precepto, al señalarse como fechas para el

inicio de la acción, la fecha de la publicación en la Gaceta de Invencciones y Marcas.

Como es bien sabido, el retraso en la publicación de la Gaceta es de algunos meses, por lo tanto la publicación de los registros otorgados es del conocimiento de los titulares o de los mandatarios, hasta el momento de la publicación, que como ya exprese es resagado, perdiendo un tiempo muy valioso para todos los interesados al no poder iniciar acción alguna, además en algunas ocasiones el titular o el mandatario se enteran de la otra marca, con menos derecho, durante la tramitación de la propia al citarla como anterioridad, atandolos de manos la ley al no permitir nada hasta que se otorgue aquella y sea publicada.

-Fecha de expedición.-

Esta fecha se refiere a la fecha en la que el registro ha sido otorgado, una vez cumplidos con todos los requisitos y pasado por los tramites ante la Autoridad.

La fecha de expedición, de registro o de otorgamiento de la marca, será la fecha en que la Autoridad otorga el derecho al uso exclusivo de la marca; Si los tramites que se siguen para el otorgamiento del registro, resultan favorables se cita al pago de derechos por concepto de la expedición del titulo; cubiertos estos se proporciona un número definitivo de registro y se procede a expedir el titulo correspondiente que ampara la marca. La fecha de expedición del titulo sera la misma a aquella en la que se enteraron los derechos finales.

Es importante señalar que al momento de expediar la "cita a pago" que es el oficio por virtud del cual la Autoridad

competente requiere al propietario o a su apoderado el pago de derechos finales por la expedición del título, el mismo señala una fecha límite para la realización del pago, si no se cubrieren los derechos dentro del plazo señalado en el oficio, se considerara como abandonado el trámite y será necesaria otra nueva solicitud con toda la documentación requerida para esta.

-La importancia de las fechas claves.-

El registro de una marca tendrá una vigencia de cinco años, contados a partir de la fecha legal y podrá ser renovada indefinidamente por períodos iguales; esto lo prevee la ley en el art. 112, por lo que es muy importante tener presente la fecha legal, es decir la fecha de presentación de la solicitud en México, o si se reclama prioridad la fecha de presentación en el extranjero.

La renovación del registro de una marca podrá solicitarse dentro de los seis últimos meses al vencimiento del plazo, pagando los derechos normales, por concepto de renovación; o bien la renovación podrá solicitarse dentro del plazo de gracia, que será de seis meses contados a partir del vencimiento de los cinco años, en este caso el titular del registro deberá de pagar, además de los derechos por concepto de renovación, los recargos correspondientes por el plazo de gracia.

Para el caso de que se reclame la prioridad, deberá de presentarse dentro de los tres meses siguientes a la fecha legal en nuestro país, que la misma fue presentada en el extranjero; hago incapie en que el documento se debe de presentar a partir de la fecha legal, y dentro de los tres meses siguientes.

La marca registrada deberá de ser usada tal y como fue registrada.

El titular de una marca, deberá demostrar, a satisfacción de la Autoridad el uso efectivo de la misma, dentro de los tres años siguientes a la fecha de otorgamiento del registro, o fecha de registro, como se le quiera llamar; lo que si no debe de perderse de vista es que esta demostración de uso se hara si se desea al dia siguiente a la fecha del otorgamiento, aunque la ley da un plazo de tres años; por lo tanto es opcional la fecha para demostrar el uso, siempre que sea dentro de los tres años siguientes a la fecha del concesión.

El uso efectivo de una marca, se refiere a la comercialización del producto o servicio que se protejan, en volúmenes y condiciones que correspondan a una efectiva explotación comercial, pero a juicio de la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, por medio de la Dirección General de Invenciones y Marcas.

Para terminar este punto, quiero recalcar el hecho de que en Mexico, el derecho al uso exclusivo de una marca se obtiene mediante su registro; sin embargo esto resulta ser relativo en virtud de lo que establece el art.93, que ya comentamos pero que vale la pena repetir en el sentido de que un registro no producira efectos contra ningún tercero que viniese usando la marca con un año de anterioridad a aquel, dentro de la República Mexicana el cual tendra el derecho de registrar su marca, aun contra el registro nuevo, siempre y cuando demuestre, a satisfacción de la Autoridad un mejor derecho sobre la marca.

Aqui es donde radica la importancia de señalar la fecha de

uso anterior de la marca y demostrarlo en su oportunidad a fin de que se declare nulo el nuevo registro prevaleciendo los derechos sobre aquel. Aquí la ley quiso proteger al poseedor de un registro, aun cuando no lo hubiera registrado, dándole la oportunidad de hacerlo dentro de los plazos que para tales efectos señala la ley y que ya se mencionaron anteriormente.

CAPITULO III. EL REGISTRO DE LA MARCA EN NUESTROS DIAS.

1.- ANTE QUIEN SE PRESENTA (AUTORIDAD COMPETENTE). -

Sin el afán de ser repetitiva, pero sí con el objeto de establecer los cambios sufridos (en algunos casos sólo de nombre), de la Autoridad encargada de la tramitación de los registros marcarios, me permito establecer el ente encargado de desahogar los mismos.

El Código de 1884, primer ordenamiento jurídico donde se estableció un capítulo titulado "De la Propiedad Mercantil" y de ahí su importancia, señalaba como Autoridad competente a la Secretaría de Fomento; La Ley de Marcas de Fábrica de 1889, sigue señalando a la Secretaría de Fomento como tramitadora de registros marcarios.

La Ley de 1903, señalaba que a fin de adquirir el derecho exclusivo al uso una marca, era necesario hacer su registro en la Oficina de Patentes y Marcas, llenando las formalidades que establecía la Ley respectiva y su Reglamento.

La Ley de 1928 establecía, que no sólo se podía adquirir el derecho exclusivo al uso de una marca, mediante su registro en el Departamento de la Propiedad Industrial, sino que también se reconocían los derechos adquiridos por un usuario extraregistroal, lo importante de este punto es el relativo al Departamento de la Propiedad Industrial, como autoridad competente.

Con la Ley de la Propiedad Industrial de 1942 se señaló que para obtener el registro de una marca, debería de presentarse a la Secretaría de la Economía Nacional, una solicitud por duplicado, etc., etc., señalándose otro nombre para la Autoridad encargada del despacho de la solicitud de registros marcarios.

La Ley de Invenciones y Marcas del año de 1976, y que es la que actualmente se encuentra en vigor señala que la aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley, corresponden al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Industria y Comercio, la cual por cambios en la Administración Pública Federal se denomina Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, sin cambiar de atribuciones.

Para el ejercicio de las atribuciones y para el despacho de los negocios del orden administrativo encomendadas al Ejecutivo Federal, fueron creadas las Secretarías de Estado y los Departamentos Administrativos; Dentro de las primeras tenemos, entre otras, a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

Esta Secretaría, de acuerdo con Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y de acuerdo al art. 34 corresponde el despacho de los siguientes asuntos, esperando se me permita señalar sólo aquellos que tienen relación con la materia que nos ocupa: "I.-Formular y conducir las políticas generales de industria, comercio exterior, interior, abasto y precios del país:..."; II.-Regular, promover y vigilar la comercialización, distribución y consumo de los bienes y servicios; IV.-Fomentar el comercio exterior del país; V.-Estudiar, proyectar y determinar los aranceles y fijar los precios oficiales, escuchando la opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; estudiar y determinar las restricciones para los artículos de importación y exportación, y participar con la mencionada Secretaría en la fijación de los criterios generales para el establecimiento de los estímulos al comercio exterior; XII.-Normar y registrar la propiedad

industrial y mercantil; así como regular y orientar la inversión extranjera y la transferencia de tecnología."

Con lo anterior, queda establecido que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, por conducto de la Dirección General de Invencciones y Marcas y Desarrollo Tecnológico esta al cargo de la tramitación de las solicitudes de marca en nuestro país, así como la de las patentes de invención y de mejoras; de certificados de invención, el registro de modelos y de dibujos industriales; las denominaciones de origen y los avisos y nombres comerciales; igualmente le corresponde la represión de la competencia desleal en relación con los derechos que la misma ley otorga.

El 20 de Octubre de 1988 fue publicada la forma de solicitud de registro de marca, a la cual deberían de ajustarse todos y cada uno de los solicitantes de los mismo, con el fin de que procediera su solicitud; sin embargo, y no obstante haberse publicado un instructivo para su llenado, el mismo no fue del todo claro, presentandose una serie de dudas por parte de cualquier interesado en obtener su registro de marca; aun para las personas especializadas en la tramitación de los registros marcarios, resultó poco claro el instructivo, surgiendo una serie de dudas relativas al llenado de la hoja de solicitud.

Tan es así, que a menudo se encuentra uno con personas que no saben a que se refiere la hoja de solicitud en algunos puntos que niquiera resultan claros en el instructivo, por lo que se recurre a la propia Secretaria para que se les resuelvan las dudas respecto al llenado y complementación de la solicitud, erogando esta Autoridad gran número de horas-hombre

en el esclarecimiento de la manera de presentar la documentación; es por eso, que el presente trabajo tiene por objeto señalar puntos que debe de tomar en cuenta cualquier persona que pretenda obtener un registro de marca en México, tratando de simplificarle las cosas, al usar en la presente exposición palabras de uso común para que puedan ser asimilables para cualquier persona interesada en este punto.

Con el fin de facilitar en entendimiento, en el anexo 1, se puede ver una hoja de solicitud tal y como es utilizada, a fin de que anexo a la lectura de este capítulo, se vaya observando que lugar le corresponde físicamente en la hoja de solicitud, a todos los puntos por ésta señalados; esperando verdaderamente sea un auxiliar para cualquier persona interesada y ajena al estudio del Derecho de la Propiedad Industrial.

En la parte superior derecha, nos encontramos con dos recuadros, los cuales, la persona que tramita debiera de dejar en blanco, ya que los mismos son para uso exclusivo de la Secretaría.

Sin embargo, me permito mencionar el uso que se les da; el recuadro más grande dice: "Fecha y hora de presentación"; como ya se mencionó anteriormente, la fecha legal es la fecha en la cual se presentó la solicitud de marca en México, esto con el fin de determinar la prelación; además del día, mes y año, se marca la hora exacta en que se realizó dicha presentación.

Con el fin de ser exactos, tanto en la fecha como en la hora, la Secretaría se auxilia de un sello fechador, que además marca la hora exacta; por tanto la hoja de solicitud es marcada con este sello en el momento de su presentación ante la oficialía de

partes de la dependencia.

Los dos pequeños recuadros que se encuentran en el extremo derecho superior, de la hoja de solicitud dice: "No. EXP." el superior, y "No. FOLIO", el inferior.

El "No. EXP." o número de expediente se refiere, a que mientras nosotros hablemos de una solicitud de registro de marca en tramite, nos estaremos refiriendo a un expediente, mientras que si hablamos de una marca ya concedida, hablaremos de un registro.

Por tanto y como medio de control de las solicitudes, las mismas se llevan como expedientes, así cuando nosotros queramos investigar algo sobre nuestra solicitud nos referiremos a ella como el expediente número tal, citando el del recuadro superior.

El "No. FOLIO" o número de folio se refiere al número de despacho que le correspondió en el día y es el primer medio de control interno de oficialía de partes sobre cualquier tipo de gestion.

2.-TIPO DE MARCA.-

Como se estableció anteriormente, existen tres diferentes tipos de marca, dentro de los cuales debe de adaptarse la marca que se desee registrar; dependiendo de la composición de la marca, se encuadrara la misma para que de así proceder se conceda su registro; pasamos a continuación a exponer los tipos de marca contemplados por la Ley.

En el formato de la solicitud existen tres recuadros que se deberán de marcar, de acuerdo con el tipo de marca que se desee registrar; así tenemos la marca: "NOMINATIVA", "INHOMINADA" Y

"MIXTA".

a).-Nominativa.-

Este tipo de marca se refiere a todas aquellas palabras simples, que con su sola representación constituyan una marca original y suficientemente distintiva de otra.

Por denominaciones se debe de entender: "todos aquellos nombres de cosas reales, imaginarias, mitológicas, de astros, de animales, de vegetales, de la naturaleza, etc.". (1)

No puede tener este tipo de marca, algun razgo especial en su escritura; se requiere que sean simples denominaciones, sin ningun tipo de elemento adicional en su representación.

b).-Innominada.-

Como su nombre lo indica estas marcas no cuentan con una denominación en su representación, sino sólo es la representación gráfica de algo, cualquiera que sea esta, y siempre que no caiga en las prohibiciones señaladas por el art. 91 de la ley, y que anteriormente señalamos.

Este tipo de marcas se refiere a cualquier símbolo, signo o dibujo lo suficientemente original, que con su sola representación constituya una representación distintiva y original; en este tipo de marcas, no pueden haber frases o palabras, unicamente se permite una gráfica, para que sea considerada como marca innominada.

(1) Sepulveda, Cesar. El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial. Ed. Porrúa. México 1981.. 2da. Edición. Pág. 117

c).-Mixta.-

Este último tipo de marca, se refiere a aquellas representaciones compuestas por dos elementos: uno escrito y otro gráfico; es decir, en este tipo de marcas se conjugan las marcas nominativas y las marcas innominadas.

Las marcas nominativas, cuando se asocian con otros caracteres, se les da el nombre de mixtas.

Las marcas mixtas están compuestas por una denominación de una o de varias palabras y un diseño original y distintivo, que hace conjunto con la denominación.

Por lo tanto el elemento gráfico y el escrito, en conjunto constituyen una marca mixta.

3.-DENOMINACION.-

En este punto se debe tener en cuenta el tipo de marca que se pretenda registrar.

Si se trata de una marca nominativa, se establecerá la palabra o palabras que compongan la marca.

Si se trata de una marca innominada, en este renglon se establecerá únicamente la palabra "Innominada", ya que no podemos establecer en este momento como marca la descripción de la misma, además que esta descripción no es la marca, en si misma.

Si no se desea utilizar la palabra Innominada en este renglon, se puede usar la palabra "diseño", es decir, nos estamos refiriendo a que nuestra marca está compuesta por un diseño; es indistinto el empleo de cualquiera de estos dos términos; sin embargo la ley habla de "innominada", por lo que en la generalidad de los tramites de solicitudes se emplea este último

término.

Veamos, suponiendo que la marca que solicitemos para registro sea la representación de un coche, como se trata de un dibujo, estamos en presencia de una marca innominada; no podemos señalar que la denominación de la marca es "coche", porque de hecho no lo es (además de caer en las prohibiciones de la ley para ser registrada como marca), por lo que únicamente nos limitaremos a señalar como la denominación de nuestra marca, el término de innominada, diseño o bien gráfica.

Si se trata de marcas mixtas se debe de establecer en la denominación de la marca la palabra o palabras que la constituyen, y la mención de: "(y diseño)".

Con esto se pretende establecer que la marca esta constituida por una denominación, acompañada de un diseño; pero debe de aclararse tal punto en virtud de que la marca que se pretende obtener esta formada por el elemento nominativo y el gráfico, por lo que no podemos dejar de declarar esta conjunción de elementos como denominación de nuestra marca.

4.-IMPEDIMENTOS PARA LA REGISTRABILIDAD DE LA MARCA (art. 91 LIM.).-

De acuerdo al criterio sostenido por el tratadista David Rangel Medina, los caracteres y condiciones esenciales, de validez o de fondo, para que una marca sea registrable son los siguientes elementos:

- 1.-La marca debe ser distintiva;
- 2.-La marca debe ser especial;
- 3.-La marca debe ser novedosa, y

4.-La marca debe ser veraz." (2)

Estas son las características que debe de revestir una marca que se solicita para registro; sin embargo al reunir estas características puede caer en las prohibiciones que establece el art. 91 LIM, donde se establecen de manera enunciativa los supuestos que no son registrables como marca.

No queriendo caer en repeticiones innecesarias, sugiero que para el estudio de las prohibiciones de la ley, se retome el punto 4 a) y b) dentro del capítulo II, en donde se establecen todas y cada una de las prohibiciones con su debida explicación.

5.-PRODUCTOS O SERVICIOS QUE PROTEGE LA MARCA.-

En México, en la solicitud de registro de una marca, así como en la descripción que de la misma se hace, deberán especificarse los productos o servicios que se protegeran; incluso, dicha protección puede abarcar toda la clase, esto es, estableciendo el título de la clase, así como la especificación de los artículos o servicios, se tendrá por protegida toda la clase, protegiendo de tal manera todos los artículos contenidos en una clase de productos o de servicios.

En este punto de la solicitud, deberá de expresarse de manera específica todos y cada uno de los artículos o servicios que se pretendan proteger con la marca; si se desea proteger además de los artículos específicos, toda la clase, se deberá de poner el título de la misma, seguido de las palabras "especialmente, o en

(2) Nava Negrete, Justo. Derecho de las Marcas. Ed. Porrúa, México 1985. Pág. 165

especial", a fin de que la Secretaría tenga presente que la protección de la marca será aplicada a todos los bienes o servicios de una determinada clase, específicamente a los señalados por el solicitante y que son los del interés real de protección directa.

La Ley de Invenciones y Marcas reconoce las marcas de productos y de servicios; además las marcas se registrarán con relación a productos, clases de productos, o servicios determinados, según la clasificación que establezca el Reglamento; en la solicitud de registro de una marca, así como en la descripción que de la misma se haga, deberán especificarse los productos o servicios que protegerá. Podrá, sin embargo, solicitarse para todos los productos o servicios de una clase y cuando se trate de productos o servicios no clasificados, los mismos deberán de ser especificados.

Una vez efectuado el registro de una marca, no podrá aumentarse el número de productos o servicios que proteja, aun cuando pertenezcan a la misma clase, esto quiere decir, que al momento de solicitar una marca para registro, deberán de especificarse perfectamente los productos o servicios que se pretendan amparar con la marca. (art. 95 LIM)

En cada solicitud de registro, no podrán comprenderse productos o servicios contenidos en alguna otra clase, además el solicitante tiene el derecho de pagar por tantos objetos pretenda proteger, es decir, que se pagaran diferentes derechos si se protege un producto, si se protegen de dos a diez productos o si se protege toda la clase.

A la fecha de conclusión del presente trabajo, la

Clasificación Oficial que se encontraba vigente, era la internacional, la cual empezó a surtir sus efectos desde el 27 de Noviembre de 1989.

a).-Clase.-

La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, publicó en el volumen extraordinario número XIV la "Clasificación de Productos y Servicios para el registro de la marcas y sus reglas de aplicación"; en dicho documento se establecen 42 clases en las que se incluyen tanto productos, como servicios.

Cualquier solicitud de marca, debe de contener un listado de artículos o servicios, los cuales deberán de ser colocados en la clase que le corresponda y de acuerdo a la clasificación internacional; esto es, que el listado de bienes o servicios a proteger deba de estar contenido en la clase que le corresponda.

Podemos entender por clase al: "grupo o categoría en que se consideran comprendidas diferentes cosas", de acuerdo a la lógica, una clase está compuesta por miembros con un carácter común.

La clasificación internacional vigente, fue aprobada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y consta de 34 clases de Productos y de 8 clases de Servicios.

A fin de ser ejemplificativa a este respecto, la multicitada clasificación vigente en México, ha sido transcrita en el punto 5 del Capítulo anterior (II).

La hoja de solicitud, cuenta con dos pequeños recuadros, que tienen como finalidad albergar el número de la clase en donde

queda comprendido el listado de los productos o servicios que protege la misma; así las cosas, en los recuadros se indicara el número de la clase que le corresponda.

b. -Artículos.-

En la mayoría de los casos, los signos tienen un campo casi infinito de constitución, es decir, casi la totalidad del universo. se encuentra formada por artículos, bienes o cosas, ya que la gran mayoría del mundo que nos rodea es material.

Los productos serán todos los objetos materiales susceptibles de circular en el mercado.

Todos los artículos tienen una naturaleza especial y análoga a otros objetos que suelen ser del mismo tipo, o servir para similares fines.

Los artículos que se pretendan amparar con la marca que se solicita, deberán de encuadrarse a los clasificados en la tabla clasificadora (clasificación oficial), a fin de poder registrarse en base a un número que le corresponde y previamente asignado.

La Clasificación Internacional está compuesta en sus primeras 34 clases, por los productos que pudieran ser considerados como los más comunes; cabe aclarar en este momento, que la clasificación es meramente enunciativa, mas no limitativa, ya que sería imposible tratar de ubicar todos los artículos susceptibles de ser registrados en una sola clasificación, por lo que en muchos casos se utiliza la analogía para poder ubicar un artículo en una determinada clase, tomando en cuenta su

naturaleza, fin y demás circunstancias características del mismo.

Como ya se mencionó, para consultar la tabla clasificadora de los artículos y servicios, retomar el punto 5 del Capítulo II.

c.-Servicios.-

Durante mucho tiempo, la noción tradicional de una marca, estuvo representada por las marcas de fábrica y de comercio. Con el desarrollo de la tecnología moderna, el límite de los objetos susceptibles de ser distinguidos por la marca, impuestos por la naturaleza material de los mismos, fue rebasada para dar cabida a una nueva categoría de bienes, consistente en la prestación de actividades con un fin lucrativo.

Se trata de objetos inmateriales que se traducen en el suministro de servicios; la necesidad de crear un vínculo entre los servicios y la empresa prestadora de los mismos y distinguirlos de los prestados por otra empresa, determinó la creación de las marcas de servicio.

De acuerdo con el Dr. Rangel Medina, pero sin la intención de precisar su significado señala, que: " la marca de servicio se considera el signo utilizado para distinguir no un producto, sino los servicios prestados por una empresa, de los prestados por otra." (3)

El Servicio lo constituye el hecho de proporcionar algún trabajo o llevar a cabo cierta actividad de las empresas que no se traduce en la elaboración de productos, ni en la venta de los

(3) Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Julio-Diciembre. México 1971.

mismos.

La prestación de los servicios debe de perseguir un fin lucrativo, es decir, tener una contraprestación en dinero, que corre a cargo del cliente.

La Clasificación Internacional esta constituida por 34 clase relativas a los productos; pero dicha clasificación fue adicionada con 8 clases más, que son las relativas a los servicios susceptibles de ser distinguidos por una marca.

El listado de productos es cumplimentada con los servicios, llegando a la clase 42, y quedando comprendidos, de la clase 35 a la 42 las clases de servicios, y establecidas como sigue:

Clase 35: Publicidad y Negocios.

Clase 36: Seguros y finanzas.

Clase 37: Construcciones y reparaciones.

Clase 38: Comunicaciones.

Clase 39: Transporte y almacenaje.

Clase 40: Tratamiento de materiales.

Clase 41: Educación y esparcimiento.

Clase 42: Varios.

Con lo anterior, deseo establecer que si lo que se desea proteger con una marca, es la prestación de servicios con un fin lucrativo, estaremos en presencia de una marca de servicios.

Al igual que en el caso de los artículos, y a fin de proteger toda la clase de los servicios, en el renglón de: "productos o servicios que protege", se debiera de establecer el título de la clase, seguido de las palabras: "especialmente, principalmente", o cualquier otra palabra que se refiera a la

especificación de los servicios que se van a prestar.

Es pertinente señalar que la tarifa para el pago de derechos señala diversas cuotas, según se trate de todas las mercancías de un clase, de varias de ellas o de solamente una.

Por lo anterior se deberá de señalar en los cuadros correspondientes cuantos productos se piensan proteger a fin de pagar los derechos que así correspondan para cada caso.

Deberá cruzarse el cuadro correspondiente según el número de productos que ampara la marca.

Por ejemplo, a la fecha de conclusión del presente trabajo, el pago de derechos era el siguiente:

-Para un producto:	\$ 25,500
-De 2 a 10 productos:	\$ 50,500
-Para toda la clase:	\$101,000

6.-FECHA DE USO.-

Como ya vimos anteriormente, al momento de presentar nuestra solicitud de marca, es importante señalar la fecha desde la cual se empezó a usar la misma, garantizando de esta manera un mejor derecho sobre cualquier tercero que pretendiese registrar nuestra marca para sí.

Así tenemos que en la hoja de solicitud aparecen unos cuadros que establecen: "si la marca se ha usado, indique fecha de inicio _ _ _" (día, mes y año); en estos cuadro se pondrá la fecha exacta y muy importante, que pueda ser comprobada en el momento de así requerirlo la Secretaria.

Como ya dijimos, se puede comprobar el uso de la marca con anterioridad, por medio de anuncios publicitarios, facturas,

hojas de pedidos, y demas documentos relativos al uso efectivo de la marca.

Como se recordara el art.93 LIM, establece la posibilidad de que el sujeto que viniese usando la marca, aun sin haberla registrado, solicite se declare nulo el registro de algun tercero que registro la marca para el, ya que aquel tiene un mejor derecho, por antiguedad en el uso, y asi lo declarara al momento de solicitar la marca.

Si la marca no se ha usado, debera marcarse el recuadro correspondiente a dicha leyenda, que se encuentra al lado derecho de los recuadros correspondientes a la fecha de primer uso de la marca.

7.-TIPO DE ESTABLECIMIENTO.-

Un establecimiento es el lugar donde habitualmente se ejerce una profesion o una industria o bien se presta algun tipo de servicio.

En esta parte de la hoja de solicitud, nos encontramos con 3 recuadros los cuales establecen: "Industrial _", "Comercial _", "Servicios _"; estos recuadros deberan ser marcados de acuerdo al tipo del establecimiento de que se trate.

Asi tenemos lo siguiente.

-Industrial.-

En el caso de que el titular de la marca, sea el propio fabricante de los productos que se pretenden amparar con su marca, se marcará el recuadro correspondiente al "industrial".

Si el titular de la marca, además de ser fabricante de los productos, comercializa los mismos, se marcará también el

recuadro correspondiente al "comercial".

b.-Comercial.-

Si el titular de la marca, comercializa o pone en circulación en el mercado los artículos amparados con la marca, deberá de marcarse o cruzarse el recuadro correspondiente al "comercial"; y es el mismo caso que el anterior, con respecto a que si el que comercializa los productos, también los produce, se cruzaran los recuadros de "comercial" y de "industrial".

c.-Servicios.-

Si la marca protege "servicios", el tipo de establecimiento forzosamente será de "servicios"; esto es lógico de concluir, ya que los servicios no se pueden crear o fabricar, los servicios se prestan, por lo que el establecimiento será del tipo donde se prestan los servicios.

8.-UBICACION DEL ESTABLECIMIENTO.-

Es muy importante señalar el domicilio correcto y completo del establecimiento, tanto como productor de artículos, como prestador de servicios.

Se indicará, la calle, el número, la colonia, el código postal, la población y el estado de encontrarse ubicado dentro del Territorio Nacional.

Como se puede apreciar en la hoja de solicitud, aparecen dos bloques para señalar el domicilio; se usarán ambos, en el caso de que se trate de una fábrica productora de artículos, además de que la misma los ponga en circulación en el mercado, y ambas se encuentren físicamente en lugares distintos.

Si se fabrican y comercializan en el mismo domicilio, bastara que se señale en sólo uno de los bloques, y se tendra por entendido que se producen y comercializan en el mismo lugar.

Para el caso de las marcas de servicio, bastará con indicar uno de ellos, por ejemplo el establecimiento mas grande.

En el caso de que existan varios domicilios, tanto industriales, comerciales, como de servicios, sera suficiente señalar solo uno de ellos; por ejemplo, el mas antiguo, el mas grande, donde se encuentren las oficinas, etc., evitando asi señalar varios, ademas de que el espacio no alcanzaría para dar cabida a todos.

Para el caso de que el solicitante sea extranjero y por ende la ubicación del establecimiento no este dentro del Territorio Nacional, se procedera a señalar el domicilio exacto, tratando de adaptar la forma establecida en la solicitud, a la dirección en el extranjero.

Quiero hacer incapie, en el hecho de establecer el domicilio del establecimiento de manera exacta y completa, sin dejar cualquier margen de error, esto es por lo siguiente.

El Capitulo VIII LIM, referente a la Nulidad, Extinción y Cancelación de registros marcarios, establece en su art. 147, cuando el registro de una marca es nulo y en su fracción IV establece a la letra: "Cuando la etiqueta en que aparezca la marca contenga indicaciones falsas respecto a la procedencia de los productos o servicios que ampare, ubicación del establecimiento industrial o comercial del titular de la marca o con respecto a medallas, diplomas, premios o recompensas".

Independientemente de la declaración del establecimiento de

manera veraz, es importante señalar que cualquier declaración falsa, seguramente complicaría la tramitación de nuestra solicitud, si no antes es declarada como nula. No por el hecho de que pensemos que el establecimiento se encuentra en el extranjero, será difícil probar tal circunstancia. No podemos declarar algo que no es verdad, aun estando a muchos kilómetros de nuestro país.

Hay dos pequeños recuadros al final de cada bloque para establecer los domicilios, estos recuadros deberán de ser llenados de acuerdo a las claves de los países que correspondan, en base al nomenclator oficial de claves por países, que para tales efectos emitió la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. (VER ANEXO 2)

9.-RECLAMACION DE PRIORIDAD.-

El punto 3 de la hoja de solicitud, es el apartado especial, para el caso de que se reclame una prioridad.

El Concepto de la prioridad ya fue estudiado anteriormente en el punto 7 del Capítulo II; sin embargo me permito recordar que una marca cuyo registro se pida en México, dentro de los seis meses siguientes de haber sido solicitada en uno o varios estados del extranjero, se considerara presentada en México, en la misma fecha en que lo fue en el primer estado extranjero.

En este punto tenemos que señalar el país en el que fue registrada la marca, y siempre que éste le reconozca a los mexicanos el mismo derecho; además se deberá de establecer la fecha en la que fue presentada la solicitud en el extranjero, esto con el fin de que si la Secretaría concede la prioridad:

reconociendo tal derecho, la fecha de presentación de la solicitud en México, se retrotraerá a la fecha de presentación en el extranjero.

Por último, se debe de señalar el número que le correspondió a la solicitud en el extranjero; así como en nuestro país se llevan controles numéricos tanto para las solicitudes como para los registros, lo mismo sucede en el extranjero. Todas las solicitudes y los registros tienen un número de serie que los identifica, éste deberá de señalarse donde dice: "No. de Serie", (número de serie).

Si al momento de solicitar en México una marca, reclamando una prioridad, ya se cuenta con el número de registro, éste se podrá establecer, ya que se trata de la misma solicitud, sólo que ya otorgada.

El punto 4 de la forma de solicitud que estudiamos, establece: "Se concede prioridad", este espacio es para uso exclusivo de la Secretaría, en el cual se declara si se reconoce o se niega el derecho de prioridad.

Considero que este espacio, en la práctica debería de ser realmente utilizado: esto lo manifiesto de acuerdo a que como se mencionó anteriormente el trámite de prioridad es manejado paralelamente a la solicitud de marca por la Autoridad y aun cumpliendo con los requisitos que marca la ley, dicho trámite lleva muchísimo tiempo en resolverse, además de ser declarado por medio de oficio, y no al momento de expedir el título en su apartado correspondiente, que como veremos más adelante, se trata de esta misma hoja de solicitud.

10.-TITULAR DE LA MARCA.-

En el punto número 5 de la hoja de solicitud, deberá de expresarse el nombre, la nacionalidad y el domicilio del solicitante o titular de la marca.

Esta persona puede ser física o moral, nacional o extranjera; si se trata de residentes en la República, deberá de exhibirse la documentación que compruebe su legal estancia en el país, además de señalar su forma migratoria y la identificación del documento exhibido por la autoridad correspondiente.

Se indicará correctamente el domicilio del titular, calle, número, colonia, código postal, población, estado y el país de donde es oriundo.

Este punto no tiene nada que ver con la persona que posiblemente tramite la solicitud de marca; en los datos del titular se establece quien es y será el dueño de la marca, que como ya dijimos puede ser una persona física o moral, mexicana o extranjera.

Hay 6 recuadros que dicen: "Clave", este espacio deberá de dejarse en blanco, ya que corresponde a la Secretaría su llenado.

En el caso de la clave del país, que también se establece en dos recuadros, que para tales efectos aparecen en la solicitud, estos deberán de llenarse, previa consulta de las claves de los países, y que fueron expedidas oportunamente, además de aparecer en cualquiera de las Gacetas de Invencions y Marca. (VER ANEXO 2)

Por ejemplo, cuando se trate de solicitantes mexicanos la clave que les corresponde es la "MX", para los nacionales de los Estados Unidos de Norteamérica, la clave es "US", los japoneses tienen la clave de "JP", sólo por citar algunos ejemplos.

Puede darse el caso de que los titulares de una marca, sean dos personas morales, aquí no hay variación alguna. En la solicitud se deberán de establecer ambos como titulares, exhibiéndose los documentos que acrediten tal circunstancia.

11.-APODERADO (Cuando la marca no se tramite directamente por el interesado).-

Este apartado lo encontramos bajo el número 6. y en el cual se establece el nombre del apoderado, si lo hubiere, así como el domicilio del mismo para recibir las notificaciones relativas al caso.

Si el solicitante o titular de la marca, no acude por si mismo a realizar los tramites correspondientes al registro marcario, este podrá hacerlo por medio de un mandatario; en tal caso la personalidad de este último podrá acreditarse por medio de una simple carta poder, firmada ante dos testigos, de los que se señalaran sus domicilios completos; esto es para el caso de personas físicas nacionales, no requiriéndose formalidad alguna para este documento, salvo las señaladas.

Para el caso de personas físicas extranjeras, bastará con exhibir un documento de poder, firmado ante dos testigos, señalándose sus domicilios respectivos; este documento si requiere ser legalizado por las autoridades correspondientes.

Para el caso de persona morales nacionales, se requiere un testimonio notarial en donde consten las facultades del mandatario, así como las del mandante para otorgar el poder.

Para las personas morales extranjeras, dicho documento de poder debe ser notarizado, acreditandose de esta manera la legal existencia de la sociedad en aquel país, además de legalizado por

las autoridades correspondientes.

Existe un Registro General de Poderes, en el cual se depositarán las constancias debidamente certificadas y en su caso legalizadas que acrediten la existencia de la persona moral nacional o extranjera y autorizadas para ejercer el comercio dentro del Territorio Nacional.

Para poder registrar estos poderes es necesario señalar domicilio para recibir notificaciones dentro de la República.

Las solicitudes para la inscripción de poderes en el Registro, se formularán en los formatos que para tales efectos apruebe la Secretaria, expidiendo además el manual respectivo. (VER ANEXO 3)

La inscripción en el Registro General de Poderes es OPCIONAL; sin embargo, las personas morales que no inscriban los poderes de sus representantes, deberán acreditar la personalidad de estos en cada trámite.

Con cada promoción inicial que se presente ante la Secretaria, se acompañará copia simple de la constancia expedida por el Registro General de Poderes, así como una copia simple del documento donde consta el poder para ser cotejado con el original que obra en el Registro.

Los poderes podrán ser revocados o modificados en cualquier tiempo, pero mientras esto no se haga del conocimiento de la Autoridad, esta reconocerá como apoderado al que aparece en la solicitud o en su caso en el registro.

Nos encontramos en este apartado, nuevamente con 6 recuadros que dicen "clave", los mismos deberán dejarse en blanco, para ser llenados por la Autoridad.

Pero en el caso de los dos recuadros, que se ubican después de la palabra país, estos deberán de ser llenados de acuerdo a las claves de los países que mencioné anteriormente; por lo general, se trata de apoderados mexicanos por lo que aquí se llena con las siglas "MX"; se deberá tener mucho cuidado con la nacionalidad del apoderado, para declarar la clave correspondiente.

Como se estableció en puntos anteriores, en la práctica casi la totalidad de las personas físicas o morales solicitantes, emplean los servicios de un mandatario, especialista en la materia, por lo que es muy apropiado este apartado 6; además las personas encargadas del asunto facilitan las cosas para los titulares, que no están empapados de este tipo de trámites que les reporta pérdidas de tiempo. Sin embargo, los honorarios causados por estos trámites, suelen ser los que desaniman a cualquier titular a encomendar esta tarea a un mandatario.

En caso de que la solicitud de marca, no se tramite por un mandatario, sino por el propio titular, el espacio correspondiente a los datos del apoderado, se dejará en blanco.

12.-DESCRIPCION DE LA MARCA.-

En este apartado, aparecerá la marca tal y como va a ser usada por su propietario; se establecerá lo que se reserva de la marca, así como declararse lo que no se puede reservar para uso exclusivo, pero que aparece en la etiqueta.

a).-Reservas.-

En esta sección se expresará en que consiste la marca y los elementos que la componen; se señalará una descripción de la marca, en el caso de marcas innominadas o mixtas.

De acuerdo con la Ley de Invenciones y Marcas, al solicitarse el registro de una marca, no podrán reservarse elementos que no aparezcan en los ejemplares exhibidos. Cuando la solicitud se presente para proteger una marca sin denominación, no podrán aparecer en las etiquetas palabras que constituyan o puedan constituir una marca, ya que este es el principal requisito para considerar a una marca como innominada.

La práctica señala que a fin de evitar repeticiones innecesarias, u omitir elementos importantes de la marca en las reservas, se pueden utilizar los siguientes conceptos para señalar las reservas de la marca que se pretende proteger.

Para el caso de que la marca sea nominativa, se deberá de expresar lo siguiente: "El propietario se reserva el derecho al uso exclusivo de la denominación..., en cualquier tipo y tamaño de letras"; esto quiere decir que la palabra o palabras que compongan la marca, podrán aparecer o representarse en cualquier

tipo o tamaño de letras.

En caso de que la marca sea innominada, el solicitante deberá expresar lo siguiente: "El propietario se reserva el derecho al uso exclusivo del diseño, tal y como aparece en la etiqueta anexa"; aquí lo que se trata de proteger es todo el diseño que compone la marca.

En ocasiones, los criterios seguidos por los examinadores encargados del examen de una marca, no son muy objetivos, por lo que nos encontramos con oficios donde se requiere la aclaración respecto de alguno o algunos de los elementos constitutivos de la marca; a fin de evitar esto, nos limitaremos a reservarnos todo el diseño de la marca, tal y como aparece en la etiqueta que de la misma se anexará, dejando para las exclusiones aquellos elementos que no son registrables, o no sean susceptibles de ser usados de manera exclusiva por cualquier persona.

En los casos de las marcas innominadas, cuando las mismas esten compuestas por algún color o la combinación de algunos, nos reservaremos también los colores, agregando al parrafo correspondiente lo siguiente: "...asi como la combinación de colores...(especificandose los mismos)".

Por último, para las marcas mixtas, las mismas se reservarán de la siguiente manera: "El propietario, se reserva el derecho al uso exclusivo de la denominación...(y diseño), tal y como se muestra en el facsimile o etiqueta anexa".

En este supuesto, nos reservaremos los dos elementos que componen las marcas mixtas, es decir, tanto la palabra o palabras como el diseño que las acompaña.

En el caso de que el diseño contenga colores, se utilizarán

los mismos términos utilizados para el caso de las marcas innominadas.

Algunos autores han determinado, que las reservas son los elementos que el solicitante de la marca reivindica como propios y deben escribirse con claridad, evitando repeticiones, y con la mayor precisión posible, generalmente enumerando los elementos para obtener tal precisión. Las reservas vienen a constituir la declaración formal del solicitante de que la descripción y las etiquetas representan verdaderamente a la marca que se quiere registrar o tiene por objeto fijar los límites del derecho del titular, el cual no podrá después, ir más allá de tales límites, fijados por el mismo.

b).-Exclusión de leyendas no reservables.-

En esta sección, deberán de indicarse aquellas palabras o figuras que aparezcan en la etiqueta, las cuales no pueden ser reservables para el titular de la marca, por considerarse de uso común.

Estas palabras, de acuerdo con la Ley de Invenciones y Marcas, no son reservables, a pesar de aparecer las mismas en la etiqueta.

Como ejemplo podemos citar las siguientes: "Hecho en México, talla, ingradients que la componen, contenido neto, registro de la Secretaría de Salud, R.F.C., figuras no reservaables por ser de uso común, etc."; lo que se pretende con esta exclusión, es que el titular no se reserve elementos que no son constitutivos de la marca, sino son solo aspectos de procedencia de la marca, de la naturaleza del producto, o simplemente palabras que son del

dominio público y que sería una aberración darlas en exclusiva a algún particular.

13.-ETIQUETA.-

Como se podrá observar es el recuadro de mayores dimensiones, el encargado de albergar la etiqueta o espécimen de la marca, tal y como va a ser usada; en el caso de que se protejan colores, se deberá de pegar una etiqueta que los contenga.

De acuerdo con el Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, en su art. 89, establece que: "...Se entienden por etiquetas, para los efectos de este Reglamento, el conjunto de figuras, leyendas o cualquier otra información que integren una composición y se adhieran al producto o envase del mismo mediante impresos en papel o cualquier otro material, grabados o por cualquier otro procedimiento".

Continúa estableciendo el Reglamento, que a la hoja de solicitud deberán de anexarse impresiones de la marca, en las cantidades que fije el mismo. Este punto será ampliado en el número siguiente (14) del presente capítulo.

No obstante lo anterior, quiero reiterar que en el punto 8 de nuestra hoja de solicitud debe de pegarse un ejemplar o marbete de la marca.

En el caso de marcas nominativas, es suficiente que este espacio sea llenado con letra, ya que la misma no cuenta con ningún diseño o tipo especial de letras; la marca no tiene una representación gráfica.

Para las marcas innominadas o mixtas, será necesario que

aparezca la marca en el recuadro tal y como será usada, representandose en forma tal que conserve la unidad de leyendas o figuras como fue registrada.

14.-DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN A LA SOLICITUD.-

En el punto 9, nos encontramos con 2 rectángulos, ambos verticales y paralelos, de los cuales el primero de ellos deberá ser llenado por el solicitante, y el segundo, es: "Para uso exclusivo de la D.G.I.M. y D.T." (Dirección General de Invenciones y Marcas y Desarrollo Tecnológico).

El primer rectángulo tiene como finalidad que el solicitante marque con una "X", los documentos, que en el momento de presentar la solicitud de registro esté anexando, ya que los mismos, son requisitos para la tramitación del mismo.

La Ley de Invenciones y Marcas, así como su Reglamento, establecen que además de los datos declarados en la hoja de solicitud, el solicitante deberá acompañar a la misma los siguientes documentos: "I.-Ocho impresiones de la marca en blanco y negro no mayores de 10 cms., ni menores de 4cms.; II.-Ocho impresiones de la marca en color, cuando se deseen proteger colores; ..." (art. 77 del Reglamento).

Las dos primeras líneas para marcar o cruzar, se refieren a las etiquetas que se deben de anexar a la solicitud; si se trata de una marca que no emplee colores, sólo se deberá de marcar el primer recuadro, y se deberán de anexar 8 impresiones de la marca en blanco y negro y que además son obligatorias para todos los casos, no obstante tratarse de una marca que reclame colores.

Para el caso de que la marca proteja colores, deberán de anexarse a la solicitud 8 impresiones de la marca A COLORES, y tal y como vaya a ser usada, independientemente de las 8 impresiones en blanco y negro, que como ya dijimos, son obligatorias para todos los casos.

Tanto las etiquetas en blanco y negro, como las representadas en colores, deberán de cumplir las dimensiones arriba señaladas, no las terjetas que las contengan, sino la marca en sí.

La tercera línea para ser marcada, es la que se refiere al anexo del documento de poder; esto es para cuando la solicitud, no se tramite directamente por el interesado, y además se trate de una persona física

Art. 77 del Reglamento: "Ademas de los datos a que se refiere el articulo 76, deberá acompañarse a la solicitud los siguientes documentos:...III.-Copias simples de las constancias y del documento a que se refiere el articulo 17 del Reglamento o, en su defecto, el documento en que se contengan las facultades del poderdante y del mandatario, cuando se tramite por éste."...

La carta poder deberá de llenar todos los requisitos señalados anteriormente.

La cuarta línea es también con relación a los poderes, pero en este caso, lo que se anexará es el testimonio notarial donde consten las facultades del mandante, y representante del titular, esto sólo es para el caso de que el titular sea una persona moral.

Art. 77-IV del Reglamento: "Testimonio que compruebe la existencia de la persona moral, de ser ésta la solicitante, a menos que se infiera del poder exhibido."

Como se puede observar al final de este cuarto bloque aparece la leyenda: "(cuyo original obra en: _____)"; como ya dijimos para el caso de personas morales, debe de presentarse un testimonio notarial, el cual en la mayoría de los casos se presenta en copia certificada; sin embargo la obtención de las mismas suele ser muy costoso, por lo que en el caso de que una persona moral, sea titular de varios registros, bastará que se presente una sola copia certificada en cualquiera de las solicitudes o registros, y en el resto presentar copias simples, para que se proceda al cotejo con el original exhibido.

Por lo tanto en el espacio señalado, se deberá de indicar el número de solicitud o de registro en donde obra la copia certificada del documento de poder.

A la fecha de conclusión del presente trabajo, el cotejo de cada hoja simple con el original o copia certificada, es a razón de \$ 500 por hoja.

El último apartado se refiere al Registro General de Poderes; como ya se mencionó, la inscripción de los poderes en el Registro, es opcional; sin embargo, en el caso de que el titular, o bien el mandatario, hayan registrado el Documento, la Dirección otorgará un número de registro, el cual deberá de ser anotado en el espacio correspondiente.

Si éste fuera el caso, y no obstante haberse registrado el poder, se anexará copia simple del mismo, que por disposición de la Ley, debe de obrar uno en cada expediente.

En la columna destinada a ser usada exclusivamente por la Dirección, ésta marcará el cuadro correspondiente a cada requisito, en el caso de haberse dado cumplimiento adecuadamente

con la exhibición de los documentos señalados, al momento de presentarse la solicitud.

Art. 78 del Reglamento: "Si la solicitud a que se refiere el art. 76 o los anexos a ésta, resultaren incompletos o deficientes por cualquier causa, se requerirá al solicitante para que los complemente, corrija o aclare, dándole para tal objeto un plazo no mayor de dos meses, transcurrido el cual, si no se diera cumplimiento al requerimiento, se tendrá por abandonada la solicitud y por perdida la fecha legal de presentación."

Si por alguna causa el titular de la marca, o su mandatario, no exhibe los documentos requeridos, y antes referidos, podrá presentarlos posteriormente, o bien esperar a que los mismos le sean requeridos por parte de la Dirección; en este último caso, el requerimiento será por oficio, señalándose en el mismo una fecha límite para dar cumplimiento, y en el caso de no cumplir, se tendrá por abandonado el trámite.

Resulta más conveniente presentar todos los documentos, al momento de presentar la solicitud, de esta manera se ahorrará mucho tiempo y requerimientos en la tramitación; en algunos casos como en el de los extranjeros, no siempre es posible presentar todos los documentos en una sola exhibición, en virtud de que no se cuenta con los mismos en ese momento, pero lo más recomendable es que los mismos sean presentados al momento de presentar la solicitud.

Es importante señalar lo que establece el art. 75 del Reglamento: "Para obtener el registro de una marca, deberá presentarse ante la Secretaría solicitud por duplicado, en papel blanco de 36 kilogramos, conteniendo los datos a que se refieren

los artículos 100 y 101 de la Ley. Se expresará la denominación de la marca o, en su caso, si se trata de innominada o mixta, así como la ubicación del establecimiento industrial, comercial o de servicios, precisando el país, la población, calle y número correspondiente. Cuando así lo requiera la Secretaría, deberá acreditarse la existencia del establecimiento, o del principal si cuenta con varios."

Con lo anterior quiero insistir en algunos de los requisitos que señala, tanto la Ley como el Reglamento correspondiente.

Considero que algunos de los aspectos más importantes de este precepto y que debe tener en cuenta cualquier persona que quiera registrar una marca, son los siguientes.

La solicitud de una marca debe de presentarse por duplicado, esto es, además del original, se presentarán dos copias con el objeto de que el titular tenga en su poder una constancia de presentación de la solicitud, la cual ira sellada y foleada por la Oficialía de Partes, y tanto el original como la primera copia quedarán en poder de la Secretaría; una que servirá de título y la otra para que se quede en su poder como constancia.

El papel blanco de 36 kilogramos, se refiere a que la forma de solicitud no puede ir en papel de colores, los gramos se refieren a un tipo común y corriente de papel, que suele ser el más usual para cualquier consumidor.

Al frente de la hoja de solicitud, en la parte final hay una nota que dice: "Se autoriza la libre reproducción de esta forma siempre y cuando no se altere el diseño".

Con esto se señala, que el diseño de la forma de solicitud, no puede sufrir ningún tipo de cambio; si se quisieran obtener

varias formas, las mismas pueden ser reproducidas libremente, siempre que no se altere el contenido y el papel empleado sea de 36 kilogramos que como ya mencione, se trata de un tipo de papel determinado, pero de uso muy común.

El empleo de una hoja de solicitud común, se dió con el fin de dar uniformidad y agilidad en el manejo de las solicitudes; anteriormente, y debido a la falta de uniformidad, se utilizaba una gran variedad de hojas, tanto en su composición, como en su tamaño, algunas veces hasta membretadas, por lo que fue necesario emplear el formato único, que para los dedicados a este tipo de tramites, resultó ser más sencilla.

El resto de los puntos tratados por el artículo antes transcrito, ya han sido tratados en lo individual, a lo largo del presente capítulo.

Además de la hoja de solicitud y de los anexos a la misma, hay un tercer elemento sin el cual no se podría dar seguimiento al tramite; me refiero al pago de derechos por concepto de solicitud de registro de marca.

Este pago de derechos puede hacerse en cualquier oficina de la Tesorería del Distrito Federal; puede hacerse el pago directamente en la Oficina de Patentes y Marcas, presentandose el recibo en original con 4 copias, de las cuales el original deberá de anexarse a la hoja de solicitud; dos de las copias del recibo de pago, quedarán en poder de la Oficina recaudadora, una copia más pasará al Departamento de liquidaciones y por último la cuarta copia quedará en manos del interesado para que le sirva de constancia por el pago de los derechos oficiales por concepto de presentación de la solicitud de registro marcario.

15.-LUGAR, NOMBRE, FECHA, FIRMA.-

Estas son las últimas formalidades que deberán de ser llenadas por parte del solicitante, ya sea titular o representante legal.

El lugar, se refiere al lugar propiamente dicho en donde se presenta la solicitud de marca, pudiendo ser éste directamente en el Distrito Federal o bien en cualquiera de las Entidades Federativas de la Republica Mexicana en donde se presentará directamente en la Delegación de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

Nombre.- En este punto se indicará la persona que promueve y que es la encargada del tramite de la solicitud; por tanto es posible establecer aquí tanto el nombre del solicitante, en el caso de que se tramite directamente por el interesado, o bien se estableciera el nombre del apoderado, que es la persona que tiene a su cargo el tramite de la solicitud, en caso de que el titular actue por conducto del mandatario.

Fecha.-En teoría ésta fecha se refiere a la fecha de la elaboración de la solicitud, es decir la fecha del momento en que la solicitud fue cumplimentada; sin embargo la práctica dice, que en éste renglón se debe de establecer la fecha en que la solicitud fue presentada ante la Oficina de Patentes y Marcas. Esto sería igual, a que en este punto pusieramos la fecha legal.

Quiero insistir que teóricamente se debe de poner la fecha de preparación de la solicitud, pero prácticamente se establece la fecha de presentación, que en la mayoría de los casos se trata de la fecha legal (si es que no se reclama prioridad).

Firma.-El mismo supuesto que con el nombre; si se trata de un trámite en nombre propio, firmará el mismo titular; pero si el trámite es llevado por un mandatario, éste firmará.

16.-HOJA DE SOLICITUD COMO TITULO DE PROPIEDAD DEL REGISTRO.-

El punto 10 de la hoja de solicitud, está reservado exclusivamente para la Dirección, y será utilizado en el caso de que se cumpla lo previsto por el art. 76 del Reglamento que a la letra establece en su parte final: "...El texto de la solicitud podrá utilizarse como título definitivo si contiene las menciones a que se refiere este artículo."

Esta disposición es de nueva creación, y se da siempre que la hoja de solicitud contenga todos los requisitos que para tales efectos marca la Ley y el Reglamento.

De ser utilizado como título, la Autoridad llenará los espacios correspondientes a la fecha legal y hora de presentación y que se estudiaron anteriormente; además se incluirá el número definitivo que le corresponda a la solicitud pero ya otorgada, esto es el número de registro, que no podrá sufrir modificación alguna, salvo en el caso de error por parte de la Autoridad competente.

Se asentará también la fecha de concesión, que como se mencionó es la fecha en que se pagan los derechos finales por la concesión del registro, y es la fecha que reconoce la Autoridad como de concesión del registro marcarlo.

Como se podrá observar, en este último recuadro es donde se contienen las fechas más importantes de un registro marcarlo, las cuales se deben de tener muy presentes para los trámites

posteriores que sobre el registro se hagan, como lo son la demostración o comprobación de uso, así como la renovación del mismo.

Por último, el título será firmado por la Autoridad que concedió el registro; en estos casos corresponde la firma al C. Director General de Invenciones Marcas y Desarrollo Tecnológico, a quien se le delegaron las facultades para actuar en nombre del C. Secretario de Comercio y Fomento Industrial.

En este último recuadro aparece la Nota referente a la renovación del registro, que tiene lugar al momento de finalizar la vigencia del mismo, que es de 5 años, contados a partir de la fecha legal; por lo tanto el titular o su apoderado promoverán la renovación de su marca, a los 5 años de la fecha legal, misma que se encuentra señalada en el mismo recuadro.

Sin embargo, un trámite muy importante tiene que realizarse dentro de los tres años siguientes a la fecha de concesión o emisión del título, por supuesto me estoy refiriendo a la Comprobación de uso, y tal y como lo establece el art. 117 LIM, la cual señala perfectamente el tiempo para demostrarla; además de señalar en los artículos siguientes los requisitos para que la misma se de.

Desconozco los motivos por los cuales se omitió establecer en esta parte, el aspecto de la Comprobación de uso el cual es anterior a la Renovación aquí señalado, pero considero, que es importante su inclusión por lo siguiente.

Supongamos el trámite de una solicitud de marca, por una persona no familiarizada con el tema; obtiene el título correspondiente sin que el mismo haya tenido muchos

requerimientos por lo que no está ni siquiera familiarizado con la Oficina de Marcas; obtiene pues el título, y obedece a la indicación señalada en el mismo, de volver a promover dentro de 5 años; regresa para esas fechas con los documentos necesarios para realizar la renovación respectiva y se encuentra con que su registro está extinguido a consecuencia de no cumplir con lo señalado por la ley respecto a la comprobación de uso.

Dentro de las máximas de derecho, existe la que señala lo siguiente: "La ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento", sin embargo considero que se debió de establecer el punto antes comentada en las formas de solicitud de marca, con el fin de proteger más ampliamente al solicitante de registros marcarios.

Con este punto se concluye la forma en que debe de ser cumplimentada una solicitud de marca, los requisitos que debe de cumplir el titular o su apoderado y los documentos que se anexan a la solicitud.

Sin embargo, es punto de estudio del siguiente capítulo los pasos a seguir una vez cumplidos los requisitos de la mera solicitud los cuales paso a exponer.

CAPITULO IV.

TRAMITACION DE UN REGISTRO MARCARIO ANTE LA SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL (SECOFI).

En primer término, y tal y como se ha venido estableciendo a lo largo del presente trabajo, los datos que aquí se han mencionado, son los que se siguen de acuerdo a la Ley de Invenciones y Marcas, vigente, a su Reglamento, además de considerar la práctica que sigue la propia oficina de Invenciones y Marcas en la tramitación de un registro.

Sin embargo, debe de tomarse muy en cuenta, que los mismos han sufrido cambios a lo largo del desarrollo de la Propiedad Industrial en nuestro país, y no dudo que esos cambios se sigan dando a lo largo de la historia, y como consecuencia del mismo desarrollo de nuestra materia.

Por lo anterior sugiero que se tenga muy en cuenta, que si bien este trabajo, piensa en posibles cambios futuros, el mismo está situado en las aspectos reales vigentes en el año de 1990.

1.-PRESENTACION DE LA SOLICITUD.-

La solicitud de un registro de marca en nuestro país, se tramita ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, la cual para tales efectos ha delegado sus facultades sobre esta materia a la Dirección General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico.

La hoja de solicitud de marca, se presentará en original, por escrito, por duplicado, en papel blanco y reuniendo todos y cada uno de los requisitos que manda el art. 76 del Reglamento y los

demás relativos señalados por el mismo, así como por la Ley, y ampliamente explicados anteriormente.

Los documentos de solicitud, señalados anteriormente se presentarán ante la Oficialía de Partes de la Dirección, para que se le designe un número de expediente, con el cual se manejará a lo largo de toda su tramitación; igualmente la Oficialía le dará un número de Oficio el cual es el control de entrada del documento, es decir, el número de folio, es un control interno de la Dirección en cuanto a las presentaciones hechas por día, no importa de que asunto se trate, puede ser registro de patente, registro de marca, solicitud de marca, nombre comercial, etc.

A La hoja de solicitud se acompañarán los documentos que la Ley y el Reglamento señalen, además se presentará el Recibo de pago correspondiente al pago de derechos por concepto de solicitud de registro marcario.

Este recibo de pago se hará en original y cuatro copias, los cuales se distribuirán de la siguiente forma: el recibo original, irá anexo a la solicitud y a los documentos que le acompañen; dos copias del recibo, quedarán en poder de la caja recaudadora; una copia más quedará en la Oficina de liquidaciones, que es la encargada de verificar que los pagos hechos sean los correctos, con base en los derechos corrientes al momento de la presentación, adicionándole los gastos generados por concepto de compulsas, certificación de documentos, etc..

La quinta copia del recibo de pago, quedará en manos del promovente a fin de que le sirva de constancia de haber pagado los derechos oficiales por concepto de presentación de solicitud.

Una vez pagados los derechos correspondientes y distribuidos

los recibos de pago, se procede a presentar la solicitud.

Presentada la solicitud de marca, la Oficialia de partes común, turnará el expediente al departamento que le corresponda, en este caso se turnará al Departamento de Exámenes Administrativos de Marca; se procede pues a turnarse el nuevo expediente al mencionado Departamento, por medio de una relación, que para tales efectos se preparará el mismo día de la presentación para presentarse al Departamento correspondiente al día siguiente de su presentación. (La hoja de relación podrá observarse en el anexo 4, al final del presente trabajo).

No es necesario que la solicitud, junto con los documentos anexos a la misma, sean presentados por el titular o por el apoderado; el trámite de presentación se hace por lo general por medio de un Gestor, el cual se limitará a hacer el pago y presentar los documentos respectivos.

Es muy importante que tanto el documento de solicitud como los documentos que se presenten acompañándole, sean elaborados con absoluta precisión y cuidado, de lo contrario, todos los documentos que no se encuentren en regla, se harán del conocimiento del interesado y se le requerirá a este que los corrija, complete o aclare los mismos, dándole para tales efectos un plazo que no exceda de dos meses, transcurridos los cuales, si no se dio cumplimiento al requerimiento, se tendrá por abandonada la solicitud y por perdida la fecha legal.

A las aclaraciones o correcciones que se hagan, no se permitirán que se les hagan modificaciones, las cuales impliquen cambios substanciales a lo inicialmente solicitado.

Como dijimos anteriormente, una vez presentada la solicitud

ante la Oficialía de partes, esta remitirá la documentación al departamento que le corresponda; en los casos de las solicitud de marca, esta pasará al Departamento de Exámenes Administrativos de Marca, el cual a su vez turnará el nuevo expediente al Departamento de Primer Exámen, también conocido como "Examen Administrativo".

2.-EXAMEN ADMINISTRATIVO.-

Como se acaba de mencionar, tanto la solicitud como los documentos que le acompañan, pasaran por un Examen Administrativo, con el fin de que la Oficina verifique si la solicitud, la descripción, las reservas, las etiquetas, el documento de poder y demás documentación, coincidan entre sí y estén completos, además de que en general satisfagan los requisitos legales y reglamentarios.

Además el Examen Administrativo también comprende el estudio de la marca como medio material, es decir si lo solicitado es registrable o no de acuerdo a lo establecido por el art. 91 LIM, que se refiere a las prohibiciones de registrabilidad de una marca [ver punto 4 a). y b). cap.II]; ya que si la marca se encontrara en alguno de los supuestos previstos en las XXIII fracciones, se procederá a comunicarselo al interesado, a fin de que manifieste lo que a su derecho convenga, dentro de un plazo que no excederá de dos meses y fijado por la Autoridad.

En caso de que el solicitante, no de contestación en el plazo señalado, sea cumpliendo con lo requerido o solicitando una prórroga en el plazo, se tendrá por abandonada la solicitud y por pérdida la fecha legal.

En el supuesto de que el solicitante de contestación en tiempo, la Dirección resolverá si se continua o no con la tramitación; ahora bien, si el solicitante modifica su marca (que implica cambio de fecha legal) y se vuelve a incurrir en las prohibiciones previstas por la ley, se negará la solicitud.

Satisfechos los requisitos legales, y cumpliendo con el Examen Administrativo, es decir, que todos los documentos que acompañan a la solicitud se encuentren en regla y no exista objeción de registrabilidad, el Departamento de primer examen o del Examen Administrativo procederá a turnar el expediente al Departamento del segundo Examen o del Examen de Novedad.

En el caso del primer examen, la solicitud pasará por un examen de forma y en el caso de existir anomalías se girará un oficio de requisitos, el cual ira firmado por el Jefe del Departamento; la Sección de Objeciones, es anexa al primer examen, y en la cual a la solicitud, se le hará un estudio de fondo, para verificar que la misma no cae en los supuestos del art. 91 LIM y si procede o no el registro.

En éste último caso, el oficio de Objeciones ira firmado por el Subdirector de la Dirección.

En el caso de no existir impedimento o salvar los mismos, se procede a turnar la solicitud al Departamento de Kardex también llamado "Departamento de Examen de Novedad".

3.-EXAMEN DE NOVEDAD.-

El Examen de Novedad data en México de la ley de 1928, ya que ni la ley de 1889, ni la de 1903 lo establecían.

De acuerdo con la LIM vigente en México, una vez satisfechos los requisitos legales de la solicitud, se procederá a efectuar este Examen de Novedad a efecto de verificar, que la concesión de este registro, no afecta derechos marcarios adquiridos.

El encargado de realizar este Examen, recibe el nombre de "Examinador", el cual tiene a su disposición las denominaciones de las marcas ordenadas alfabéticamente y por clase, además cuenta con un catálogo de las marcas figurativas (innominadas y mixtas), por clase, efectuando a su libre arbitrio el examen; el examinador se circunscribe a examinar si existe otra marca igual o semejante en grado de confusión, con la que se pretende registrar, aplicada a los mismos o similares productos.

El Departamento de Exámenes de Novedad para efectuar sus funciones, se encuentra dividido en dos subdepartamentos, por llamarlos de alguna manera, el departamento de Kardex, propiamente dicho y el departamento de Dictámenes.

El departamento de Kardex cuenta con un manual de diseños de las marcas y a este se turnarán las solicitudes de marca innominadas y mixtas; las búsquedas de las anterioridades en este departamento son manuales.

Este departamento vertirá los resultados obtenidos de sus búsquedas al departamento de Dictámenes, el cual tiene a su cargo las búsquedas de las anterioridades de las marcas nominativas, además de depurar todas las anterioridades citadas de las marcas innominadas o mixtas.

Si al practicarse el examen de novedad se encontrara alguna o algunas anterioridades, se le notificará al interesado la existencia de las mismas, tratase de registros marcarios o

solicitudes en trámite, a fin de que manifieste lo que a su derecho convenga dentro del plazo señalado en el oficio, el cual no excederá de 45 días, ni será menor de quince; en caso de que el interesado no de contestación dentro del plazo fijado, se tendrá por abandonada su solicitud.

Si el interesado modifica la marca, de tal manera que desaparezcan las similitudes entre esta y las anterioridades, o sus argumentos inducen a la Dirección a concluir que no existe similitud alguna entre la solicitada y las anterioridades, se procederá al otorgamiento del registro; igualmente en el caso de que no exista ninguna marca igual o similar a la que se pretende registrar.

Si las modificaciones propuestas por el interesado para su marca, resultan una sustitución de la marca solicitada, la misma se sujetará a un nuevo examen, modificándose para tales efectos la fecha legal; en este caso si se encuentran anterioridades nuevamente para esta marca, la misma será negada de plano.

Si el examen produjo una marca igual o semejante, se dará aviso al solicitante para que manifieste lo que convenga; en este caso puede el mismo alegar en su beneficio, que la anterioridad citada es de su propiedad, por lo que deberá de expedirse la marca como ligada, siempre y cuando haya diferencias entre ambas, ya que no pueden existir registros iguales o similares, por lo que se otorgará el nuevo registro, pero como marca ligada.

También puede darse el caso, de que el solicitante pida al titular de las marcas citadas como anterioridad, que el mismo limite sus productos a fin de que puedan coexistir ambas marcas que amparando artículos o servicios de la misma clase, no se

refieran, ni invadan específicamente a los de interés de cada una de las partes.

Si alguna de las marcas citadas como anterioridad, se encuentra sujeta a una resolución de nulidad, extinción o cancelación, la marca en trámite se mantendrá en suspenso, a petición del interesado, hasta en tanto no se resuelva el estado definitivo de la anterioridad.

El solicitante de la marca, a la que le fueron citadas anterioridades, tendrá el derecho de consultar las mismas, a fin de conocer en que estado se encuentran y poder manifestar de esta manera lo que a su derecho convenga; aquí se debe de probar un interés jurídico, es decir, no se permitirá la consulta de ningún registro o solicitud de marca a cualquier persona, es necesario tener un interés manifiesto sobre los mismos para que se le permita la consulta.

La consulta de los expedientes oficiales, se hará solicitando los mismos ante el Archivo de la Dirección, en días y horas hábiles, pudiendo realizar la consulta toda persona que este autorizada para tales efectos en la tramitación de la solicitud.

Por lo general esta consulta es realizada por gestores, pasantes o mismos abogados, a fin de verificar el estado de las anterioridades, o encontrar alguna irregularidad en el expediente a fin de salvar su objeción.

Una vez practicado el examen de novedad, y si el mismo resulta favorable, se citará al pago de los derechos finales, por la concesión del registro y expedición del título. De no cubrirse estos derechos dentro del plazo señalado en el oficio, se tendrá por abandonada la solicitud; el plazo al que aquí me refiero, no

podrá ser menor de ocho días, y aunque la ley no lo señala para estos casos específicos, supongo que el plazo aquí no podrá exceder de dos meses.

En el caso de que la solicitud se de por abandonada por falta de pago, si se quisiera retomar el asunto, será necesario presentar todos los documentos requeridos para una nueva solicitud y seguirse nuevamente los tramites normales para tales efectos y perdiendo todos los tramites y documentos anteriormente realizados.

Sobre este punto quisiera hacer una observación: en la práctica, las anterioridades citadas resultan ser cada día más, no se si se deba a la falta de imaginación por parte de los Departamentos de Publicidad de las empresas, por querer limitar las marcas a lo ya conocido, o bien porque las misma obedecen al libre arbitrio de los examinadores los cuales a veces suelen ser poco objetivos, y si muy drásticos en sus observaciones, el caso es que por lo regular se citan muchas de estas; esto significa un igual número de consultas a los expedientes oficiales, los cuales cada vez se deterioran más, en el mejor de los casos.

Sin ir mas lejos, se dan los casos en que los mismos "desaparecen", dejando a la Dirección sin el expediente y al resto de los interesados sin poder consultarlos; esto resulta desfavorable desde cualquier punto de vista, por lo que sugiero que se tomen medidas de control eficaces a fin de evitar la perdida o deterioro de los expedientes oficiales.

El control de préstamo que se lleva actualmente consiste en el llenado de "fichas de préstamo", en la cual se señala el nombre del solicitante, si se trata de solicitudes o registros lo

que se solicita y el número de los mismos, se dan en préstamo un día después de la solicitud de préstamo del expediente oficial y se devolverán el mismo día de su consulta.

Repito nuevamente la necesidad de crear un control eficaz de préstamo a fin de evitar pérdida de documentos y de tiempo por parte de los interesados.

Una vez efectuados los exámenes administrativos y de novedad y satisfechos los requisitos legales exigidos por la Ley y el Reglamento, se requerirá al solicitante para el pago de derechos finales.

4-.OTORGAMIENTO DEL REGISTRO.-

Como dije anteriormente una vez que la solicitud de marca ha pasado satisfactoriamente por los exámenes tanto administrativo, como el de novedad, el solicitante será requerido para el pago de los derechos finales por concepto de concesión del registro y expedición del título.

Este requerimiento se hará por medio de un oficio en el cual se le requiera tal pago estableciéndose para tales efectos un plazo determinado; de no realizarse dicho pago se tendrá por abandonada la solicitud.

El derecho al uso exclusivo de la marca, se acreditará mediante el título respectivo, que para tales efectos expedirá la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, por conducto de la Dirección General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico; este documento irá firmado por el Secretario o por el funcionario a quien se le deleguen tales facultades.

Como vimos anteriormente el documento de título de la marca,

que le da al titular el derecho al uso exclusivo de la misma, consiste en la misma hoja de solicitud que se presentará al momento de iniciar el trámite correspondiente y que vimos anteriormente (ver punto, 16 cap. III).

El título de propiedad del registro de marca contiene la fecha legal, la hora legal, que como ya vimos es para el caso de prelación; incluye además el número de registro, la fecha de concesión y la firma del Secretario o del responsable a quien se le hayan delegado las facultades para estos efectos.

De acuerdo con la ley, al título se le anexará una copia de la descripción de la marca, supuesto que actualmente no se da de acuerdo a que la solicitud misma incluye estos datos, y gracias a lo establecido por el Reglamento a este respecto, el cual establece que la hoja de solicitud podrá servir de título de la marca, si la misma reúne todos los requisitos que marca la Ley y el Reglamento.

Por último y en relación con este punto quiero señalar que anteriormente los títulos que se utilizaban eran superiores, en cuanto a presentación y calidad, de los usados hoy día, ya que la hoja de solicitud, empleada como título, después de un periodo de tiempo X que dura su tramitación, la misma se va deteriorando, esta propensa a romperse, ensuciarse, etc., el caso es que llegado el momento de expedirla como título, la misma ya está en muy mal estado dejando mucho que desear en cuanto a la formalidad que le pudiera dar la presentación, sobre todo para el caso de los extranjeros, que tomando en cuenta además de lo sufrido durante la tramitación se debe de tomar en cuenta el deterioro que sufrirá durante el envío, hasta el país de origen del

titular o donde reside el mismo.

Anteriormente, eran utilizados títulos con mejor presentación, empezando porque el papel utilizado para tales fines era de mejor calidad, además de no estar manejándose el mismo a lo largo de toda la tramitación.

Además sin querer menospreciar los trámites en México, los títulos otorgados en algunos países del extranjero gozan de una presentación de primera calidad, de acuerdo a la importancia de la materia que representan; por lo que en México podría darse el mismo caso, ya que los que se pretende proteger en México, son los derechos exclusivos de uso sobre una marca, que para el titular representan un sinnúmero de beneficios de todo tipo y por tanto debería de expedirse un título con una calidad y presentación superior.

CAPITULO V.- CONSERVACION Y VIGENCIA DEL REGISTRO. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL TITULAR.-

1.-DEMOSTRACION DE USO.-

La marca es un bien jurídicamente tutelado; lo anterior resulta de lo dispuesto por la LIM, al señalar que toda persona que este usando o quiera usar una marca, podra adquirir el derecho al uso exclusivo de la misma, mediante su deposito, satisfaciendo las formalidades que para tales efectos señala la ley y su Reglamento.

Sin embargo, el derecho al uso exclusivo de una marca, no es absoluto; esto se debe a que la ley impone ciertas formalidades que deben de ser cumplidas a fin de que subsista tal derecho.

En la mayoría de las legislaciones latinoamericanas, el uso de las marcas es optativo por parte de su titular y no un deber del mismo, como es el caso de las legislaciones de Colombia, Venezuela y México, entre otras, en donde se señala que el registro marcario entraña la obligación de usarla y explotarla dentro del Territorio Nacional.

En nuestro país, el marco jurídico de los registros marcarios señala que la marca amparada por el mismo debe usarse efectivamente. En la ley anterior, el uso de la marca era potestativo, es decir, se podía revalidar la marca por falta de uso cada cinco años, y así sucesivamente, por periodos de tiempo iguales. Esto trajo como consecuencia la proliferación de registros de marca que no se utilizaban, por lo que se tuvo la necesidad de suprimir la "Renovación por no uso de la marca", toda vez que esto propiciaba la especulación de los productos y negociación de dichas marcas, así como la subsistencia de

marcas de reserva.

El autor francés Chavanne señala a este respecto: "El objeto perseguido por el legislador es el de poner fin a las prácticas de las marcas de reserva, de las marcas de defensa o de las marcas de protección, las cuales además de no corresponder a la finalidad normal de las marcas que es de servir para identificar el origen de productos o de servicios, tienen el gran inconveniente de obstaculizar los registros y de hacer más difícil la elección de una marca".(1)

Así partiendo de la idea plasmada y acertada, por el citado autor, la multiplicidad de las marcas parasitas, es decir, que bien estando registradas no eran usadas, traía como consecuencia la imposibilidad de registrar otras marcas de interés para cualquier otro interesado, por la proliferación de marcas que no eran usadas.

Por lo anterior, la LIM de 1976 exige el uso efectivo de las marcas para la conservación de los derechos derivados de su registro y establece para tales efectos que las marcas deberán de usarse tal y como fueron registradas ya que el uso de las mismas de manera diferente, traera como consecuencia la extinción de los registros correspondientes.

Toda modificación a la marca, de manera sustancial, será objeto de otro registro, mediante la tramitación de la solicitud correspondiente.

La ley señala que por uso efectivo se deberá de entender:
(1) Chavanne, Albert. La Caducidad de Marcas por falta de explotación. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Año IX, núm. 17. México Enero-Junio 1971. Pág. 39.

"...la fabricación, puesta en venta, o comercialización del producto o servicio que proteja en volúmenes y condiciones que correspondan a una efectiva explotación comercial o en territorio nacional..." (art. 118 LIM.)

Para estos efectos, la SECOFI requerirá al interesado la información o documentos que estime necesarios para comprobar la efectiva explotación, consistente en las ventas de los últimos tres años, además de etiquetas o marbetes donde aparezca la marca.

La demostración de uso de las marcas, deberá de hacerse dentro de los 3 años siguientes a la fecha de concesión, pudiendo hacerse inclusive, al día siguiente de la fecha de registro; deberá de presentarse la documentación relativa de comprobación anexa a la forma que para tales efectos expida la Dirección. (ver anexo 5).

Existe lo que se conoce como "Demostración de uso por extensión": esta se da en el caso de que el titular quiera comprobar el uso de su marca, basándose en el uso de la misma en una sola clase, la ley le permite demostrar el uso en el resto de las clases protegidas por su marca, con el simple hecho de demostrar el uso de la misma, en una sola clase.

No es suficiente para la demostración de uso, el empleo de medios publicitarios; es clara la ley al señalar que el uso efectivo se refiere a la explotación de la marca y esta es en el mercado, tomándose en cuenta la temporalidad o periodicidad de su demanda, así como las características del mercado de comercialización.

El Reglamento de la LIM va más allá, al señalar que para

comprobar el uso efectivo de una marca, el interesado deberá proporcionar a la Secretaría, bajo protesta de decir verdad, los datos e información que ésta requiera. La Secretaría en cualquier tiempo podrá hacer las inspecciones que juzgue convenientes para comprobar el uso efectivo de la marca de que se trate.

De lo anterior podemos desprender que en el caso de que las facturas o certificaciones notariales sean o causen dudas, la Secretaría podrá en todo momento realizar las inspecciones que juzgue convenientes para comprobar o corroborar dicho uso; si bien es cierto, los documentos aportados en primera instancia a la Secretaría para comprobar el uso de una marca, son jurídicamente suficientes para tales efectos, las excesivas facultades dadas a la Autoridad le permiten realizar las inspecciones antes señaladas y estipuladas en el art. 83 del propio Reglamento.

Por último deseo señalar que en el caso de demostrar el uso por extensión, tal y como lo prevee el art. 117 LIM, no será necesario justificar las causas de la falta de uso de la marca, en los registros que caigan en tal hipótesis; siempre que se demuestre el uso efectivo en una y se declare en el resto de los registros tal premisa de uso por extensión, se dará por aceptada o por comprobado el uso efectivo de las mismas.

En otras legislaciones si es necesario indicar enunciativamente las causas de falta de uso, tal es el caso de España, Alemania, Italia, entre otras, donde unificando criterios han establecido entre otras causas justificativas por falta de uso de la marca, las siguientes:

Fuerza mayor, guerras, catastrofes naturales como el fuego,

inundaciones, cierre de la empresa del titular de la marca, prohibición de fabricación o venta de los artículos de la marca, entre otros.

2.-RENOVACION.-

El propósito de establecer de manera obligatoria la renovación periódica de las marcas, es el de limitar el número de las existentes, a las que efectivamente se usan y son objeto de verdadero interés para su titular; a la vez se permita la adquisición de las marcas a aquellos sujetos que no tuvieron la oportunidad de registrarlas a su nombre, por existir la misma u otra similar, ya registrada.

Con la figura de la renovación, quien no tenga interés en una marca, se abandonará por falta de renovación y transcurrido un año, pasará al dominio público, para que aquel que verdaderamente tenga interés en la marca, la solicite para sí y pueda cumplir con las obligaciones que marca la ley.

Como se señaló, anteriormente era posible mantener vigentes los derechos sobre una marca, declarandose el "no uso de la misma", lo que se traducía en la existencia de un sinnúmero de registros marcarios parasitos, sin que pudiera ningún tercero interesado obtenerla de un legítimo propietario, pero sin interés en la misma, ni en su explotación.

Bajo la ley de 1942, la vigencia de un registro marcario era de diez años, contados a partir de la fecha de la solicitud y este plazo era renovable por períodos de tiempo iguales cuantos veces así se solicitará.

Actualmente la Ley de Invenciones y Marcas, señala en su art.

112. que los efectos de un registro de marca tendrán una vigencia de cinco años, contados a partir de la fecha legal o de presentación y dicha renovación se hará indefinidamente por períodos de tiempo iguales, siempre y cuando se reúnan todos los requisitos señalados en la ley y en el Reglamento.

La reducción en la duración de la vigencia de los registros resulta satisfactoria como medida que tienda a disminuir considerablemente el encubrimiento de registros de marca que podían ser de interés para algún particular, el cual tenía que esperar diez años para confirmar que la marca de su interés fuera renovada o no.

El Reglamento por su parte señala, que cuando por alguna causa el otorgamiento de un registro lleve más de cinco años, a partir de la fecha legal, su renovación deberá de efectuarse dentro del año siguiente a la fecha de expedición del título.

Esta renovación de los registros marcarios es una de las principales obligaciones del titular del mismo, ya que la ley es clara al señalar que caducará de pleno derecho los registros de las marcas que no se renueven. (art.148 LIM)

El capítulo específico a la renovación, a saber el VI, en su art.139 LIM señala que la renovación deberá efectuarse dentro de los últimos seis meses anteriores a que se cumpla en plazo (de cinco años); podrá sin embargo efectuarse dentro de los seis meses posteriores al plazo fijado, señalándose dicho período de tiempo como "plazo de gracia", cumpliendo con las mismas formalidades señaladas para tales efectos, pero enterando derechos adicionales como recargos por la renovación posterior al primer plazo establecido.

En la ley anterior se señalaba como plazo de gracia el de dos años contados a partir del vencimiento del plazo, periodo que aún siendo muy amplio, es comprensible partiendo del principio de que la vigencia de un registro de marca era de diez años.

Ya con la ley actual, se reduce el plazo de gracia, como ya dijimos a seis meses, evitando de esta manera la proliferación de registros parasitos.

Dentro del capítulo dedicado a la renovación de las marcas (capítulo VI, arts. 139 y 140 LIM), nos encontramos que la misma podrá ser solicitada por el titular del registro en un plazo anterior de seis meses a la fecha de vigencia, pagandose en estos casos los derechos correspondientes a la simple renovación; o bien dentro de los seis meses siguientes a la fecha de vigencia, pagandose en este supuesto recargos sobre los derechos iniciales por el mismo concepto, incrementandose estos mensualmente durante los seis meses que dura el plazo de gracia, y que son cuantificados en porcentajes.

Vencido el plazo de gracia, caducará de pleno derecho el registro de marca de que se trate.

La renovación de un registro solo procederá si el interesado comprueba el uso efectivo y continuo de la marca, esto es que el mismo no sea interrumpido en su aplicación a los productos o servicios que la misma ampara.

La renovación se realizará independientemente de la demostración de uso que se haga de la marca.

En el caso de que la marca se encuentre registrada en más de una clase de productos o servicios, bastará que se demuestre el uso efectivo y continuo en una de las clases, para que se tengan

por renovados los registros correspondientes en el resto de las clases.

No hay que perder de vista que el Reglamento señala que se debiera de tomar en cuenta la naturaleza de los productos y servicios, la temporalidad o periodicidad de su demanda, así como las características del mercado respecto a tales productos o servicios.

Hay que tomar en cuenta también, que al momento de realizarse la renovación de un registro de marca, se hará nuevamente la comprobación de uso de la misma, es por ello, que la Secretaría tomara en cuenta lo arriba citado, además en el momento de la renovación se presentaran todos los documentos que se presentaron al momento de la comprobación de uso, consistentes en etiquetas o marbetes que demuestren el uso efectivo de la marca, así como las ventas aproximadas de los últimos tres años, para los mismos efectos.

Una vez cumplidos con los requisitos que acrediten la comprobación de uso, junto con la renovación, la Secretaría expedirá un oficio en el cual se asentará que ha quedado demostrado el uso de la marca, y por ende renovado, realizándose los mismos trámites una vez transcurrido otro plazo igual de cinco años, con su plazo de gracia, para nuevamente solicitar la renovación, si es que se desea seguir manteniendo vigentes los derechos sobre el registro de marca.

En el caso de que se haga la renovación de un registro, demostrándose su uso efectivo en una sola clase, se podrá solicitar se tenga por renovado y por demostrado su uso, por extensión, pero solicitándose esto, en cada registro por

separado, haciéndose la anotación correspondiente, de que en el registro "X", se demostró el uso y se renovó, y que se solicita lo mismo para el resto de las clases, aunque de estas no se aportaran cantidades aproximadas de venta, ni demás datos relativos a lo mismo por no ser explotada.

3.-DERECHOS DEL TITULAR DEL REGISTRO DE MARCA.-

Una vez obtenido el registro de marca, este queda condicionado al cumplimiento de ciertas formalidades que marca la ley para su conservación; en el caso de que se incumplan se traducirá en la pérdida del mismo y de todos los derechos que el mismo le otorgaba.

A continuación analizaremos cuales son estas formalidades.

Como vimos anteriormente, la marca es un bien jurídico tutelado y el registro de un signo ante la Dirección General de Invenciones y Marcas otorga a su titular, el derecho exclusivo de su uso. Cabe anotar que en algunos países el derecho a la marca se obtiene a través del uso, como en el caso de Norteamérica.

En el caso específico de México, el sistema marcario otorga protección jurídica a las marcas registradas, no obstante se establecen excepciones, principalmente destinadas a preservar los derechos por el uso de una marca en el país, con anterioridad a la solicitud de registro por un tercero; por tanto la prioridad de uso parece admitirse, como constitutiva de derechos sobre un registro marcario.

El art. 88 LIM. señala lo siguiente: "El derecho de uso exclusivo de una marca se obtiene mediante su registro en la

Secretaría de Comercio y Fomento Industrial".

De aquí desprendemos que el principal derecho que se genera de una marca registrada, es el de usarla con exclusividad de cualquier otra persona, respecto a marcas iguales o semejantes o en relación a productos o clases de productos que se indiquen en la solicitud del registro. Consecuentemente dentro de estos límites, el titular de la marca registrada tiene el derecho más amplio de impedir que otra persona registre o use el signo distintivo de cual el es el único propietario.

Sin embargo el art. 93 LIM. señala que: "El derecho al uso de una marca, obtenido mediante su registro, no producirá efecto contra un tercero que, de buena fe, explotaba en la República la misma marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicios, siempre y cuando el tercero hubiere empezado a usar la marca con mas de un año de anterioridad a la fecha legal de su registro, o del primer uso declarado, que deberá de comprobar en su oportunidad.

El tercero tendrá derecho a solicitar el registro de la marca, dentro del año siguiente al día en que fuere publicado el registro vigente, en cuyo caso deberá tramitarse por el interesado y resolver previamente la nulidad de este".

De la lectura de estos preceptos concluimos que la legislación mexicana, aunque establece el registro como fuente del derecho exclusivo al uso, reconoce la existencia de un cierto derecho a utilizar una marca, derivado del uso previo del signo marcario en el mercado.

Por lo anterior, quiero señalar, que desde un punto de vista personal, el registro de marca otorga al titular el derecho al

uso exclusivo del mismo, pero condicionado este, a que aparezca un tercero que demostrando un mejor derecho, lo obligue a desprenderse de su marca, previa solicitud de nulidad, para que proceda su registro; el derecho al uso exclusivo, resulta ser parcial, hasta en tanto no transcurra el plazo citado por la Ley, que es dentro del año siguiente a la publicación del registro en la Gaceta de Invenciones y Marcas.

Tenemos entonces que el principal derecho que se desprende de un registro marcario, es el de uso exclusivo del mismo, aunque condicionado este, a una marca usada anteriormente.

El art. 99 LIM, señala que: "Las marcas que hayan caducado por falta de renovación, se hayan extinguido por falta de explotación, o se hubieren cancelado voluntariamente, podrán ser solicitadas por cualquier persona, transcurrido un año a partir de la fecha de caducidad, extinción o cancelación voluntaria. Las solicitudes presentadas antes de ese plazo, serán improcedentes.

El plazo a que se refiere este artículo no será aplicable al titular de la marca caduca, extinguida o cancelada voluntariamente, quien podrá solicitarla de nuevo en cualquier tiempo.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no exime al solicitante del examen previsto en el artículo 103 de esta ley, ni obliga a la Autoridad a conceder la marca."

A este respecto la Ley de Invenciones y Marcas, otorga al titular del registro marcario, el derecho de volver a solicitar el mismo, con un derecho prioritario frente a cualquier tercero que quisiera solicitarlo, en el caso de que el citado registro

hubiere caducado, extinguido o fuera cancelado.

Anteriormente, la ley sólo contemplaba tal supuesto, para el caso de caducidad o extinción, pero se suscitaron problemas en relación a que muchos propietarios que no pudiendo demostrar el uso de su marca oportunamente, optaban por la cancelación voluntaria de la misma, para una vez transcurrido algún tiempo, volvían a solicitar su marca sin correr el riesgo de que la misma se le otorgara a otra persona.

Hoy día, el único requisito que se debe de cumplir a fin de obtener nuevamente el registro de que se trate, es el de pagar los derechos oficiales correspondientes a tal supuesto, aunque los cuales resultan ser muy altos.

El supuesto del art. 99 LIM, es un derecho que la ley otorga al titular sobre cualquier tercero, pero sólo dentro del año siguiente a la fecha de caducidad, extinción o cancelación; pasado este plazo, cualquier tercero podrá solicitar la marca de que se trate, en igualdad de circunstancias que lo podría hacer el ex titular, por llamarlo de alguna manera.

Dentro del Capítulo V de la ley, referente a los usuarios autorizados, se prevee que el titular de una marca registrada, podrá autorizar a una o más personas a que sean usuarios de la misma.

Para que se de la autorización de ser usuario autorizado de una marca, se deberá de ajustar a lo estipulado en el contrato o convenio, en cual deberá de inscribirse en la Dirección General de Inventiones y Marcas y Desarrollo Tecnológico.

El ser usuario autorizado, da derecho a la marca, con relación a todos o algunos de los productos o servicios

protegidos por la misma.

El titular de un registro marcario, también tendrá el derecho de transmitir el mismo, siempre que se cumplan con las formalidades que establece la legislación comun, así como inscribirse tal transmisión en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología.

También la ley contempla el derecho que tiene el titular, de solicitar la nulidad de un registro, en el caso de que éste invada los derechos de aquel, por tratarse de marcas iguales o similares, que afecten de manera directa o indirecta los derechos obtenidos sobre su marca y su uso exclusivo.

El caso de un procedimiento de solicitud de marca, el titular tiene el derecho de designar un mandatario, a fin de que este realice todos los actos relativos a la obtención del registro.

4.-OBLIGACIONES DEL TITULAR DEL REGISTRO DE MARCA.-

Si bien es cierto que la ley de Invenciones y Marcas, concede derechos al titular de un registro marcario, también impone ciertas obligaciones al mismo, a fin de que las mismas sean cumplidas y evitar así la perdida parcial o total de los derechos inherentes a un registro.

Estas obligaciones deberán de ser cumplidas por el titular en los plazos que para tales efectos señala la ley, para que de esta manera el titular goce plenamente de todos los derechos que la ley le otorga al momento de otorgarle el uso exclusivo de una marca.

De manera breve señalaré cuales son estas obligaciones que la ley impone a cualquier titular a fin de mantener vigentes sus derechos, o simplemente para no hacerse acreedores a las sanciones que marca la ley.

Primeramente me gustaría señalar que desde el punto de vista de la tramitación de la solicitud, el solicitante tiene la obligación de solicitarla de manera respetuosa y en idioma español, dirigida a la Autoridad competente y que para tales efectos se señale; además el solicitante deberá de cumplir con todas y cada una de las formalidades que señala la ley y el Reglamento correspondiente.

Sin embargo, en este punto específico de nuestro trabajo, me limitaré a señalar las obligaciones del titular de un registro marcario.

A fin de mantener vigentes los derechos sobre su registro el titular del mismo, tendrá la obligación de renovar la marca a los cinco años, contados a partir de la fecha de legal (fecha de solicitud); quiero insistir en que esta obligación es con el fin de mantener vigentes los derechos sobre una marca, es decir si el titular no tiene interés alguno en mantener los mismos, baste con que no realice la renovación correspondiente, y el registro de marca quedará automáticamente caduco.

El titular de una marca, tiene la obligación de usar la misma, tal y como la registro, de lo contrario la marca se extinguirá de plano.

El titular de una marca, tiene la obligación de demostrar a satisfacción de la Autoridad, el uso efectivo de la misma, por lo menos en alguna de las clases en la que tenga registrada su

marca; esta obligación deberá de cumplirse dentro de los tres años siguientes a la fecha de concesión u otorgamiento del registro; además la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, podrá requerir al interesado la información o documentos que estime convenientes para cerciorarse de la efectiva explotación.

Para los efectos del parrafo anterior, el titular tiene la obligación de aportar a la Dirección de Invenciones y Marcas, los documentos que le hayan sido requeridos a fin de que se tenga por demostrado el uso de la marca.

En el caso de que los productos manufacturados o servicios prestados dentro de Territorio Nacional, sean protegidos por marcas registradas, el titular tiene la obligación de señalar, en los productos ostensiblemente la leyenda de "marca registrada", "marc. reg." o bien "M.R."; para el caso de que la marca registrada ampare servicios, esta leyenda, siglas o abreviaturas deberán de aparecer tanto en el lugar en que se contraten o presten los servicios, como en aquellos medios capaces de presentarla graficamente.

Además deberá de señalarse la ubicación de la fabrica o lugar de producción de los articulos de fabricación nacional y en el caso de que la fabricación se haga tambien en el extranjero, tal indicación será la que corresponda al Territorio Nacional.

El titular de un registro de marca que ampara articulos de producción nacional, los mismos deberan de llevar ostensiblemente y en forma clara la leyenda de "HECHO EN MEXICO".

El titular, además de las obligaciones señaladas anteriormente, sobre los productos, o en su caso sobre los servicios, deberá de señalar las mismas, en las etiquetas o

envases que los contengan.

Para el caso de los usuarios autorizados, el titular del registro tiene la obligación de inscribir el convenio o contrato en la Dirección General de Invenciones y Marcas y Desarrollo Tecnológico.

El titular de un registro de marca, tiene la obligación de hacer del conocimiento de la Dirección cualquier cambio referente al domicilio del mismo, a fin de que todas las notificaciones relativas al mismo, le sean dirigidas adecuadamente.

También es obligación del titular de una marca proporcionar a las autoridades competentes los informes y datos que se les requieran por escrito, dentro del plazo que se les conceda, el cual no podrá ser menor de ocho días.

Quisiera terminar estos puntos señalando que después del acopio de información para la realización del presente trabajo, el registro de una marca, a nivel internacional, es decir en la mayoría de las legislaciones se está volviendo cada vez más la base de la propiedad de la marca, en lugar del simple uso.

La evolución de los sistemas jurídicos se inclinan en favor del otorgamiento de tutela legal, sólo cuando la marca este registrada y en ese sentido, favorece la seguridad jurídica de los titulares de las marcas; es por eso que insisto en que a fin de que cualquiera que este usando o quiera usar una marca, debe de solicitar el registro de la misma ante la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, que delegando amplias facultades sobre esta materia a la Dirección General de Invenciones y Marcas y Desarrollo Tecnológico, es la encargada de expedir el título. correspondiente dándole al titular amplias facultades sobre su

marca, y evitar de ésta manera que usuarios de mala fé, hagan uso indebido de un bien juridico plenamente regulado y de sumo interés económico para su legitimo propietario.

5. -ALGUNOS COMENTARIOS SOBRE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS. -

Con respecto al uso de la marca, el sujeto que venía usando la marca en la República dentro del año anterior a la fecha declarada por el propietario del registro, de acuerdo al art. 147 LIM podrá iniciar cualquier acción contra el nuevo registro en los plazos señalados por el mismo; sin embargo, estos plazos empezarán a correr una vez que hayan sido publicados en la Gaceta de Invenciones y Marcas los registros.

No considero correcta tal apreciación en virtud de que, como se mencionó anteriormente, la Gaceta se publica con retraso, es decir actualmente (1990) se están publicando registros otorgados en 1989 y que debido a la impuntualidad en la imprenta (información proporcionada por el propio Departamento encargado de la Gaceta), ésta se edita mensualmente pero con los asuntos resueltos un año atrás.

El art. 99 LIM señala lo siguiente: "Las marcas que hayan caducado por falta de renovación, se hayan extinguido por falta de explotación, o se hubieren cancelado voluntariamente, podrán ser solicitadas por cualquier persona, transcurrido un año a partir de la fecha de caducidad, extinción o cancelación voluntaria. Las solicitudes presentadas antes de este plazo, serán improcedentes.

El plazo a que se refiere este artículo no será aplicable al titular de la marca caduca, extinguida o cancelada voluntariamente, quien podrá solicitarla de nuevo en cualquier tiempo.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no exime al solicitante del examen previsto en el artículo 103 de esta ley, ni obliga a

la autoridad a conceder la marca."

Considere apropiado el transcribir este artículo dado el uso que actualmente tiene éste derecho que la ley otorga en relación a las marcas, aunque el beneficiarse del mismo, implica el pago de derechos finales muy altos.

Sin embargo, en la hoja de solicitud no se menciona nada referente a solicitar una marca, utilizando los beneficios del presente artículo, esto se traduce, en que durante el examen de novedad se citan anterioridades, que en la mayoría de los casos son las relativas a esta marca, es decir, las que sirven de base para el registro, traduciendo también en una pérdida de tiempo, que seguramente se evitaría si desde un principio se asentara que se trata de una solicitud de marca en base al art. 99 de la ley.

Quando la solicitud de marca pasa por el examen de novedad, y se encontraren anterioridades para la misma, se procede a notificar al titular de la misma, para que dentro del plazo señalado manifieste lo que a su derecho convenga. Si el titular de la marca decide cambiar substancialmente la misma, la Autoridad tiene el derecho de modificar la fecha legal y por supuesto volver a someter a la marca a un nuevo examen de novedad; Sin embargo, si en este segundo examen se encontraran nuevamente anterioridades, de acuerdo con el art.107 LIM, se negará el registro.

Porque la ley señala que se negará el registro, dado que se trata de una marca nueva, y dado que si se cambió la fecha legal, no debería de ser la ley tan extrema en negar de plano el registro.

CONCLUSIONES

1.-Los cambios sufridos en la legislación marcaria han sido substanciales, al irse contemplando aspectos diferentes con base en los cambios sufridos en México, tomando en consideración aspectos internacionales que marcaron lineamientos definidos para ser seguidos.

2.-Lo que para antiguas legislaciones fue considerado como marca o bien como medio susceptible para serlo, las legislaciones siguientes lo modificaron, tomando en consideración la práctica obtenida y los cambios sufridos a todos los niveles.

3.-Los requisitos que se deben de cumplir en este tipo de tramites se han venido depurando, para que de esta manera se vayan perfeccionando lo mas posible, aunque no debemos olvidar que la evolución se sigue dando, y deberán de darse mas cambios a este respecto, en beneficio de nuestra materia.

4.-No sólo la práctica y experiencia nacional, han servido como fuente de evolución y cambio en la materia de Propiedad Industrial: es sin duda alguna la reciprocidad internacional la que ha marcado tambien lineamientos a seguir en nuestra materia, y las cuales han marcado directrices que se han seguido.

5.-Merece especial mención el Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial, del 20 de Marzo de 1883 y del cual México es signatario, se tomaron preceptos para, no sólo la actual Ley de Invenciones y Marcas, sino para todas aquellas que nuestro pais ha tenido y por causas lógicas han sido abrogadas por otras leyes empapadas de actualidad.

6.-Es menester observar sumo cuidado y exacta observancia a

los requisitos señalados por la Ley de Invenciones y Marcas, para solicitar un registro de marca en México, para evitar de esta manera requerimientos por parte de la Autoridad, que se traducen automáticamente en pérdida de tiempo. Es por esto que es recomendable al 100%, presentar en forma debida y completa cualquier solicitud de marca, apegados tanto a la Ley como al Reglamento, y establecidos a lo largo del presente trabajo.

7.-El derecho al uso exclusivo de una marca se obtiene mediante su registro ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. A fin de obtener dicho registro deberán de cumplirse con todas y cada una de las formalidades señaladas por la Ley y el Reglamento y los cuales imponen una serie de requisitos que se deben cumplir a fin de que proceda la solicitud de registro marcarío.

8.-Para obtener el registro de una marca en nuestro país, hay que cumplir con una serie de requisitos administrativos o de forma, tratados ampliamente en el Capitulo III.

9.-Las solicitudes de marca propuestas a registro deberán ser objeto de un examen administrativo, esencialmente dirigido a la cuestión formal, de existir alguna anomalia durante este examen, se le notificará al interesado a fin de que manifieste lo que a su derecho convenga y no dejarlo en un estado de indefensión ante la Autoridad.

En este punto, el titular, actuando por su propio derecho, o bien por conducto de un apoderado, dara cumplimiento en relación directa a lo requerido, es decir, cumpliendo lo que se le pide.

10.- Aprobado el examen administrativo, se procedera a practicarse el examen de novedad, a fin de apreciar y verificar

si con el otorgamiento del registro, se afectarían derechos adquiridos por terceros, tratándose de marcas iguales o semejantes, aplicadas a los mismos o similares productos o servicios.

11.-El derecho al uso exclusivo de una marca, se acreditará por medio del título respectivo, el cual será expedido por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y una vez cumplidos todos los requisitos procedimentales para su obtención.

12.- La marca debe de usarse tal y como fue registrada. Su uso en forma distinta, traerá como consecuencia la extinción del registro; además toda modificación de la marca será objeto de una nueva solicitud. No se caerá en este supuesto en el caso de que las modificaciones solo se refieran a las dimensiones de la marca o la materia en la cual esta impresa, grabada o reproducida la misma.

13.- Los efectos del registro de una marca tendrán una vigencia de cinco años, los cuales empezarán a correr a partir de la fecha legal, es decir, la fecha de la presentación de la solicitud. Este plazo de vigencia de la marca, será renovable por períodos de tiempos iguales, siempre que se cumplan los requisitos que señala la Ley y el Reglamento de Invenciones y Marcas.

14.-La renovación del registro marcarío, deberá de hacerse o solicitarse, dentro del semestre precedente al cumplimiento de los cinco años, estableciéndose además un plazo de gracia de seis meses posteriores a la fecha del cumplimiento de los cinco años.

15.- El titular de un registro de marca en México, deberá demostrar a satisfacción de la Secretaría de Comercio y Fomento

Industrial, el uso efectivo de la misma, dentro de los tres años siguientes a la fecha de expedición del registro.

16.- El requisito de demostrar el uso, deberá de hacerse por lo menos en una de las clases en las cuales se encuentra registrada; de no cumplirse con este requisito, se tendrá por extinguido de pleno derecho el registro correspondiente.

17.- No obstante el gran avance de la legislación marcaría en nuestro país, considero que se le dan facultades muy amplias a la Autoridad competente para el otorgamiento de un registro marcario, y si partimos del principio de que la misma Ley y el Reglamento, están llenos de subjetivismo, nos encontramos con muchas irregularidades dentro del procedimiento de obtención del registro, que como se mencionó anteriormente, se traducen en una pérdida de tiempo para el interesado.

18.- Aun cuando la LIM y su correspondiente Reglamento, son claros al establecer que toda persona pueda ser titular de una marca en nuestro país, es necesario establecer que esta persona debe de tener la capacidad física, pero sobre todo económica para explotar efectivamente la marca en México, con el objeto de crear beneficios económicos para todos, además de no permitir que su registro de marca se extinga, y por perdidos todos los derechos inherentes a la misma.

19.- Se ha avanzado mucho en nuestra materia a nivel práctico, sin embargo deberían de presentarse tramites más expeditos a fin de atraer mayor cantidad de inversionistas extranjeros que pretendan entrar al mercado mexicano con su marca, traduciendo esto en mayores divisas extranjeras necesarias para un país como el nuestro.

Deseo hacer hincapie que si bien es cierto que se ha avanzado notablemente en nuestra materia, aun queda mucho por recorrer e ir perfeccionando, para evitar de esta manera, la existencia de sujetos que de mala fé hacen mal uso de marcas, o bien la competencia desleal que tan dañino resulta a la economía nacional.

20.- La Ley debe buscar ser clara y objetiva y esto sólo se dará si se tiene como fin último: la justicia.



DIRECCION GENERAL DE INVENCIONES
MARCAS Y DESARROLLO TECNOLOGICO

SOLICITUD DE REGISTRO
DE MARCA

ANEXO 1
PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCION
FECHA Y HORA DE PRESENTACION: _____
MUNICIPALIDAD: _____

N.º EXP.

N.º FOLIO

1.- DATOS DE LA MARCA			
TIPO DE MARCA:	NOMINATIVA <input type="checkbox"/>	INNOMINADA <input type="checkbox"/>	MIXTA <input type="checkbox"/>
DENOMINACION _____			
PRODUCTOS O SERVICIOS QUE PROTEGE _____			
CLASE L.º _____			
1 PRODUCTO <input type="checkbox"/>	DE 2 A 10 PRODUCTOS <input type="checkbox"/>	TODA LA CLASE <input type="checkbox"/>	
SI LA MARCA SE HA USADO, INDIQUE FECHA DE INICIO			NO SE HA USADO <input type="checkbox"/>
			DIA MES AÑO
2.- DATOS DEL ESTABLECIMIENTO			
TIPO:	INDUSTRIAL <input type="checkbox"/>	COMERCIAL <input type="checkbox"/>	SERVICIOS <input type="checkbox"/>
UBICACION DEL ESTABLECIMIENTO _____			DOMICILIO (CALLE Y NUMERO)
COLONIA _____			C.P. POBLACION Y ESTADO
PAIS _____			CLAVE
UBICACION DEL ESTABLECIMIENTO _____			DOMICILIO (CALLE Y NUMERO)
COLONIA _____			C.P. POBLACION Y ESTADO
PAIS _____			CLAVE
3.- RECLAMACION DE PRIORIDAD (SI LA HAY)			
N.º _____			FECHA DE PRESENTACION
			N.º DE SERIE
4.- SE CONCEDE PRIORIDAD			
SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	FECHA EN QUE SE CONCEDE _____	
			DIA MES AÑO
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN CONCEDE LA PRIORIDAD _____			
NOMBRE _____			FIRMA _____
5.- DATOS DEL TITULAR			
NOMBRE _____			CLAVE
NACIONALIDAD _____			CLAVE
DOMICILIO (CALLE Y NUMERO) _____			CLAVE
C.P. POBLACION Y ESTADO _____			CLAVE
PAIS _____			CLAVE
6.- DATOS DEL APODERADO			
NOMBRE _____			CLAVE
NACIONALIDAD _____			CLAVE
DOMICILIO (CALLE Y NUMERO) _____			CLAVE
C.P. POBLACION Y ESTADO _____			CLAVE
PAIS _____			CLAVE

Notas explicativas - Anexo I

CODIGOS DE DOS LETRAS APLICABLES A PAISES, ORGANIZACIONES, ETC.

AD Andorra	GH Guinea	OH Oman
AE Emiratos Arabes Unidos	GO Guinea Ecuatorial	PA Panamá
AF Afganistán	GR Grecia	PE Perú
AG Antigua y Barbuda	GT Guatemala	PG Papua Nueva Guinea
AL Albania	GW Guinea Bissau	PH Filipinas
AN Antillas Neerlandesas	GY Guyana	PK Pakistán
AO Angola		PL Polonia
AR Argentina	HK Hong Kong	PT Portugal
AT Austria	HN Honduras	PY Paraguay
AU Australia	HT Haití	
AW Aruba	HU Hungría	QA Qatar
		RO Rumania
BB Barbados	ID Indonesia	RW Rwanda
BD Bangladesh	IE Irlanda	
BE Bélgica	IL Israel	SA Arabia Saudita
BF Burkina Faso*	IN India	SB Islas Salomón
BG Bulgaria	IO Iraq	SC Seychelles
BH Bahrein	IR Iran (República Islámica del)	SD Sudán**
BI Burundi	IS Islandia	SE Suecia
BJ Benin*	IT Italia	SG Singapur
BM Bermudas		SI Sierra Leona**
BN Brunel Darussalam	JM Jamaica	SL San Marino
BO Bolivia	JO Jordania	SN Senegal*
BR Brasil	JP Japón	SO Somalia**
BS Bahamas		SR Suriname
BT Bután	KE Kenya**	ST Santo Tomé y Príncipe
BU Myanmar	KH Campuchea Democrática	SU Unión Soviética
BW Botswana**	KI Kiribati	SV El Salvador
BZ Belice	KM Comoras	SY Siria
		SZ Swazilandia**
CA Canadá	KN San Cristóbal-Nieves	
CF República Centroafricana*	KP República Popular Democrática de Corea	TD Chad*
CG Congo*	KR República de Corea	TG Togo*
CH Suiza	KW Kuwait	TH Tailandia
CI Côte d'Ivoire*		TN Túnez
CL Chile	LA Laos	TO Togo*
CM Camerún*	LB Libano	TR Turquía
CN China	LC Santa Lucía	TT Trinidad y Tabago
CO Colombia	LI Liechtenstein	TU Turquía
CR Costa Rica	LK Sri Lanka	TV Tuvalu
CS Checoslovaquia	LR Liberia	TW Taiwán, Provincia de China
CU Cuba	LS Lesotho**	TZ República Unida de Tanzania**
CV Cabo Verde	LU Luxemburgo**	
CY Chipre	LY Libia	UG Uganda**
		US Estados Unidos de América
DD República Democrática Alemana	MA Marruecos	UY Uruguay
DE Alemania, República Federal de	MC Mónaco	
DJ Djibouti	MG Madagascar	VA Santa Sede
DK Dinamarca	ML Mali*	VC San Vicente y las Granadinas
DM Dominica	MN Mongolia	VE Venezuela
DO República Dominicana	MR Mauritania*	VN Viet Nam
DZ Argelia	MT Malta	VU Vanuatu
	MU Mauricio	
EC Ecuador	MV Maldivas	WS Samos
EG Egipto	MW Malawi**	
ES España	MX México	YD Yemen Democrático
ET Etiopía	MY Malasia	YE República Árabe del Yemen
	MZ Mozambique	YU Yugoslavia
FI Finlandia		
FJ Fiji	NE Níger*	
FR Francia	NG Nigeria	ZA Sudafrica
	NI Nicaragua	ZR Zambia**
GA Gabón	NL Países Bajos	ZM Zaire
GB Reino Unido	NO Noruega	ZW Zimbabue**
GD Granada	NP Nepal	
GH Ghana**	NR Nauru	
GN Gambia**	NZ Nueva Zelanda	
MO Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)		
EP Organización Europea de Patentes (OEP)		
OA Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI)		
BX Oficina Benelux de Marcas y Oficina Benelux de Dibujos y Modelos		
AP Organización Regional Africana de la Propiedad Industrial (ARIPO)		
		**Miembro de la OAPI
		**Miembro de la ARIPO



DIRECCION GENERAL
DE INVERSIONES
MARCAS Y DESARROLLO
TECNOLOGICO

ANEXO # 3

PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCION

FECHA Y HORA DE PRESENTACION

MODALIDAD

No. DE EXP.

No. DE FOLIO

SOLICITUD DE INSCRIPCION EN
EL REGISTRO GENERAL
DE PODERES

1- DATOS DEL MANDANTE

DIRECCION: NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

CALLE NUMERO

COLONIA CODIGO POSTAL

POBLACION ESTADO PAIS CLAVE

NACIONALIDAD CLAVE

2- PERSONA A QUIEN SE VA A REPRESENTAR

PERSONA FISICA NACIONAL PERSONA FISICA EXTRANJERA

PERSONA MORAL NACIONAL PERSONA MORAL EXTRANJERA

3- DATOS DEL MANDATARIO

NOMBRE(S) CLAVE

DIRECCION:

CALLE NUMERO

COLONIA CODIGO POSTAL

POBLACION ESTADO PAIS CLAVE

NACIONALIDAD CLAVE
NECESARIAMENTE DOMICILIO EN LA REPUBLICA MEXICANA (ART. 12 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE INVERSIONES Y MARCAS).

LUGAR NOMBRE (MANDATARIO O APODERADO)

FECHA FIRMA (MANDATARIO O APODERADO)

SOLICITUD DE COMPROBACION DE USO DE MARCA
(ART. 117 DE LA LEY DE INVENIONES Y MARCAS)
RENOVACION (ARTS. 139, 140 DE LA LEY DE
INVENIONES Y MARCAS Y 94 DE SU REGLAMENTO)



DATOS DE LA MARCA

NUMERO _____
DENOMINACION _____
FECHA LEGAL _____ FECHA DE EXPEDICION _____
PRODUCTOS O SERVICIOS QUE AMPARA _____
CLASE _____
CLASE (S) A LA (S) QUE SE ADECUA _____
NUMERO DE LA MARCA Y CLASE EN QUE COMPROBO EL USO EFECTIVO _____
FECHA Y NUMERO DE LA RESOLUCION DE LA ULTIMA RENOVACION, EN SU CASO _____

DATOS DEL TITULAR

NOMBRE _____
DOMICILIO _____
UBICACION DE LA FABRICA O ESTABLECIMIENTO _____
APODERADOS _____
DOMICILIO PARA NOTIFICACIONES _____

DATOS DEL USUARIO

NOMBRE _____
UBICACION DE LA FABRICA O ESTABLECIMIENTO _____
NUMERO DE RESOLUCION POR LA CUAL SE REGISTRO AL USUARIO AUTORIZADO, EN SU CASO _____

**INFORMACION PARA LA COMPROBACION DE USO
DATOS ECONOMICOS**

19 \$ 19 \$ 19 \$ 19 \$ 19 \$

PERSONA QUE FORMULA LA DECLARACION _____
POR SU PROPIO DERECHO
EN SU CARACTER DE _____ DEL TITULAR DE LA MARCA
LOS DATOS DE ESTA SOLICITUD FUERON APORTADOS POR EL TITULAR DE LA MARCA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.

_____ LUGAR Y FECHA

_____ FIRMA

ANEXOS

- 1.- DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LA PERSONALIDAD DEL APODERADO
 2.- TRES EJEMPLARES DE LA MARCA TAL Y COMO SE USA
 3.- COMPROBANTE DE PAGO
 4.- SETIQUETAS DE LA MARCA TAL COMO APARECE EN LA GACETA DE INVENIONES Y MARCAS RESPECTIVA (si se reserva su diseño)
 5.- OBSERVACIONES

DERECHOS QUE SE PAGAN

POR CONCEPTO ART. 66 FRACCION I INCISO b) POR CONCEPTO ART. 66 FRACCION I INCISO c)
POR CONCEPTO ART. 66 FRACCION I INCISO d) POR CONCEPTO ART. 66 FRACCION I INCISO e)

Bibliografía mínima

Alvarez Soberanis, Jaime

La Regulación de las Invencciones y Marcas y de la Transferencia de Tecnología
Ed. Porrúa
México 1979.

Aracama Zorraquin, Ernesto

Revista de la Propiedad Industrial de la OMPI
año VIII no.2
México 1975.

Baylos Carroza, Hermenegildo

Tratado de derecho industrial, propiedad industrial, propiedad intelectual, derecho de la competencia económica, disciplina de la competencia desleal
Editorial Civitas, S.A.
Madrid 1978.

Benito, Justo

Propiedad Industrial

Breuer Moreno, Pedro

Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio
Ed. Robis
Buenos Aires 1946

Cauqui, Arturo

Las Marcas de Servicio, su problemática aplicativa
Revista de Derecho Privado
Marzo 1981
Madrid.

De Pina Vara, Rafael

Diccionario de Derecho
Ed. Porrúa

Enciclopedia Jurídica Omeba

Tomos XIX y XXXIII

Fraga, Gabino

Derecho Administrativo
Ed. Porrúa

Ibarrola, Antonio de

Cosas y Sucesiones
Ed. Porrúa
3o. Edición
México 1972

Jimenez de Asua, Luis

Tratado de Derecho Penal
Tomo I

Ed. Porrúa

Macedo, Pablo

El Código Civil de 1870, su importancia en el Derecho Mexicano.
Ed. Porrúa

Mantilla Molina, Roberto

Derecho Mercantil

Ed. Porrúa

Nava Negrete, Justo

Derecho de las Marcas

Ed. Porrúa

Porte Petit, Celestino

Evolución legislativa penal en México

Ed. Porrúa

Rangel Medina, David

Tratado de Derecho marcario

Ed. Porrúa

Rojina Villegas, Rafael.

Compendio de Derecho Civil

Ed. Porrúa

20ª. Edición

México 1984.

Sepulveda, Cesar

El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial

Ed. Porrúa, S.A.

2ª. Edición.

México 1980.

Sodi, Demetrio

Nuestra Ley Penal

Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística.

Revista de la Propiedad Industrial de la OMPI

"El Foro"

Revista editada por la "Barra Mexicana de Abogados".

Códigos y Leyes de México.