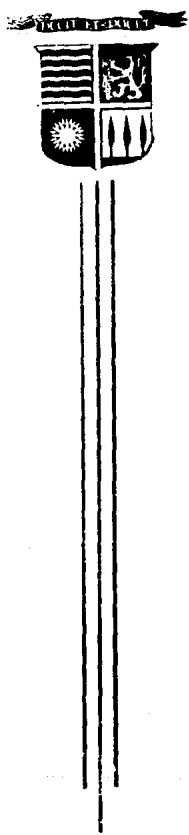


318509

UNIVERSIDAD INTERCONTINENTAL ¹²

ESCUELA DE DERECHO

Con Estudios Incorporados a la
Universidad Nacional Autónoma de México
1983 - 1988



**"El Uso de las Marcas en México
como Requisito para Conservar
su Registro"**

T E S I S
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE
LICENCIADO EN DERECHO
P R E S E N T A
SERGIO LUIS OLIVARES LOBATO

Asesor de Tesis:
LIC. MAURICIO JALIFE DAHER

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

México, D. F.

1991



Universidad Nacional
Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis 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.

I N D I C E

CAPITULO I.- LA MARCA. SU CONCEPTO Y ANTECEDENTES HISTORICOS.....1

- I.- Concepto, definición y función de la marca.
- II.- Requisitos esenciales de la marca.
- III.- Antecedentes históricos y legales del concepto de marca y de su uso como requisito para conservar su registro.

CAPITULO II.- LEY DE INVENCIONES Y MARCAS DE 10 DE FEBRERO DE 1976.....77

- I.- Antecedentes de la Ley de Invenciones y Marcas de 1976.
- II.- El uso de las marcas bajo la Ley de Invenciones y Marcas de 1976.
 - A) El uso de las marcas desde dos puntos de vista:
 - 1) Efectos del uso de las marcas previo a su registro.
 - 2) Efectos del uso de las marcas posterior al registro.

III.- Artículo 99 de la ley.

IV.- Modalidades al uso de las marcas.

CAPITULO III.- CONFLICTOS ENTRE LA CONVENCION DE
PARIS PARA LA PROTECCION DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LA LEY DE
INVENCIONES Y MARCAS VIGENTE.....14

I.- Naturaleza Jurídica del Tratado.

II.- Naturaleza Jurídica de la Ley Federal.

III.- Incorporación a la Constitución de
los Tratados y Leyes Federales en
los términos del art. 133 de nuestra
Constitución Política.

IV.- Convenio de París.

V.- Conflicto entre el Convenio de París
y La Ley de Invenciones y Marcas.

CAPITULO IV.- CONCLUSIONES.....21

BIBLIOGRAFIA.....26

C A P I T U L O I

L A M A R C A . S U C O N C E P T O
Y A N T E C E D E N T E S
H I S T O R I C O S

I.- Concepto, definición y función de la marca.

La marca es un signo que se usa para distinguir artículos o servicios de otros de su misma especie o clase y es susceptible de protección jurídica mediante su registro, otorgado por autoridad competente, que asegura al titular de la marca el derecho a su uso exclusivo, es decir erga omnes, y el derecho de perseguir ante los tribunales a todas aquellas personas que infrinjan tal derecho de uso exclusivo.

Sin embargo no todos los signos que puedan adoptarse y usarse como marcas pueden ser objeto de registro. Ciertamente, la doctrina y la ley establecen ciertos requisitos que las marcas deben satisfacer para ser registrables, por lo que es necesario analizar en este trabajo, aun cuando sea brevemente, lo que los autores han considerado como marca y las diversas funciones que la Doctrina les ha atribuido, a fin de llegar a una definición aceptable de lo que es una marca y conocer los

requisitos que necesita reunir para que el Estado le otorgue el registro correspondiente.

El maestro Don David Rangel Medina al analizar el concepto de marca menciona en su obra "Tratado de Derecho Marcario" que existen cuatro corrientes o grupos doctrinales relativos a sus características, a saber:

- a) La marca como signo indicador del lugar de procedencia de la mercancía.
- b) La marca como agente individualizador del producto.
- c) Una corriente de carácter mixto, es decir, que reúne los rasgos distintivos de las dos primeras.
- d) Por último, otra más también de carácter mixto, pero que enfoca la esencia de la marca a la clientela.

Comentaremos brevemente cada uno de dichos grupos:

- a) La marca como signo indicador del lugar de procedencia de la mercancía.

Para esta corriente la marca es un signo o denominación que se adhiere al producto o identifica al servicio y sirve para distinguirlo y diferenciarlo de otros y, al mismo tiempo, permite reconocer la fábrica que lo hace, el comercio que lo vende, o el prestatario del servicio.

Por lo tanto, la marca tiene la función de determinar con plena seguridad que un producto o un servicio proviene de una industria o comercio o fuente de servicios determinado. Interesante es mencionar definiciones dadas por dos renombrados juristas al respecto; la primera corresponde a Pouillet que dice:

"Se puede decir con verdad que la marca es un medio material de

garantizar el origen o simplemente la procedencia de la mercancía a los terceros que la compran, en cualquier lugar y en cualquier mano que ella se encuentre". (1)

Asimismo, Roubier dice lo siguiente:

"La marca de fábrica consiste en un signo distintivo colocado sobre los productos, y destinado a garantizar al público la procedencia de los productos. Por consiguiente, ante todo, la marca tiende a individualizar una mercancía". (2)

De acuerdo con esta corriente, es claro que toda

(1) RANGEL MEDINA, David. Tratado de Derecho Marcario, Las Marcas Industriales y Comerciales en México. 1a. edición. 1960, Editorial Libros de México, S.A., México, D.F., México. Pag. 154

(2) ROUBIER, Paul. "Le Droit de la Propriété Industrielle", Pag. 483, Ob. Cit., RANGEL MEDINA, David, Pag. 155

marca indica que el producto o servicio proviene necesariamente de una fábrica, comercio ó un prestador de servicios determinado.

- b) La marca como agente individualizador del producto.

Esta postura considera a la marca como un agente que individualiza al producto mismo, es decir que permite al fabricante o comerciante o prestador de servicios distinguir sus productos o servicios de los de sus competidores.

Por lo tanto, se le imprime a la marca un carácter personal que permite a su creador distinguir sus productos.

Al respecto el Dr. Ladas dice que la marca:

"es fundamentalmente un signo,
un símbolo, o emblema que señala,

distingue mercancías de un productor de las de otro". (3)

- c) Una corriente de carácter mixto, es decir, que reúne los rasgos distintivos de las dos primeras.

Los partidarios de esta corriente de carácter mixto consideran como notas esenciales de la marca la procedencia y la distintividad y al respecto Ramella define a la marca como sigue:

"La señal exterior escogida por un industrial o comerciante y empleada lo mismo que el propio nombre comercial para garantizar que los productos puestos bajo ella, por la cual se distinguen, provienen de su fábrica o

(3) P. LADAS, Stephen. "The International Protection of Industrial Property", Pag. 480, Ob. Cit., RANGEL MEDINA, David. Pag. 155

comercio y distinguelas especialmente de los productos que le hacen competencia". (4)

Asimismo, agrega el maestro Sepulveda definiendo a la marca como sigue:

"La marca es un signo para distinguir. Se emplea para señalar y caracterizar mercancías o productos de la industria, diferenciándolos de otros. Tiene por objeto la marca proteger mas mercaderías poniéndolas al abrigo de la competencia desleal mediante la identificación. Están destinadas a especializar los productos en que

(4) RAMIELLA, Agustín. "Tratado de la Propiedad Industrial", Pag. 419, Ob. Cit., RANGEL MEDINA, David. Pag. 156

se usan y a indicar y garantizar su procedencia". (5)

- d) Por último, otra mas también de carácter mixto, pero que enfoca la esencia de la marca a la clientela.

Por lo que respecta a esta corriente, también de carácter mixto, pero que enfoca a la esencia de la marca en función a la clientela es pertinente mencionar la definición de marca que ha dado Tulio Ascarellí, el autor más representativo de esta corriente, a saber:

"La marca sirve para individualizar el producto, también ella constituye un bien inmaterial, que se traduce materialmente en una contraseña puesta en las

(5) SEPULVEDA, César. "El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial", Pag. 63, Ob. Cit., RANGEL MEDINA, David. Pag. 156

mercancías o en su emblema, y que sirve para indicar la procedencia del producto de una hacienda determinada, atrayendo y conservando a la clientela. El público puede así conocer la procedencia de la mercancía y cuidarse de las falsificaciones y el que, gracias a la bondad de su producto, ha sabido conquistar una clientela, puede conservarla, al quedar a cubierto del peligro de que, el público compre otros productos, creyéndolos suyos". (6)

Dentro de esta corriente de pensamientos es importante considerar también la definición de

(6) ASCARELLI, Julio. "Derecho Mercantil", Pag. 58, Ob. Cit., RANGEL MEDINA, David. Pag. 157

marca que da el maestro Justo Nava Negrete, quien la define como sigue:

"Es todo signo o medio material que permite a cualquier persona física o jurídica distinguir los productos que elabora o expende, así como aquellas actividades consistentes en servicios de otros iguales o similares cuya finalidad inmediata es la de atraer la clientela y después conservarla y aumentarla". (7)

Por último, se debe considerar dentro de este grupo a Yves Saint-Gal, quien define a la marca acertadamente pues reúne las características o notas esenciales que atribuyen a la misma las cuatro

(7) NAVA NEGRETE, Justo. Derecho de las Marcas. 1a. edición. 1965, Editorial Porrúa, S.A., México, D.F., México. Pag. 147

corrientes doctrinales a que se refiere el maestro Don David Rangel Medina. Este autor la define como:

"Un signo distintivo que permite a su titular (fabricante o comerciante) distinguir sus productos o servicios de los de competencia. La marca es pues un signo de adhesión de la clientela". (8)

Este autor también define a la marca desde un punto de vista económico y establece que:

"la marca puede ser definida como un signo que tiende a proporcionar a la clientela una mercancía o un servicio cubierto publicamente con su garantía". (9)

(8) SAINT GAL, Ives. "Protection et Valorisation des Marques de Fabrique de Commerce ou de Service" Pag. C2 y C3, Ob. Cit., NAVARRA NEGRETE, Justo. Pag. 143

(9) Idem.

Por último, es conveniente considerar el concepto legal de marca para finalizar este breve análisis de la institución del derecho de Propiedad Industrial que nos ocupa.

La Ley de Invenciones y Marcas, vigente a la fecha de este trabajo, define a la marca, en su artículo 87, como sigue:

Esta ley reconoce las marcas de productos y las marcas de servicios. Las primeras se constituyen por los signos que distinguen a los artículos o productos de otros de su misma especie o clase. Las segundas, por los signos que distinguen un servicio de otros de su misma clase o especie.

Este artículo nos indica que tanto las marcas de productos como las de servicios necesaria-

mente deben constituirse por signos que sean distintivos, es decir que distingan los productos o servicios de otros de su especie o clase.

A mayor abundamiento, el artículo 90 del citado ordenamiento legal dice:

Puede constituir una marca:

1.- las 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.

Considerando lo anterior, se puede concluir que en nuestro derecho positivo la característica esencial de una marca es la distintividad y que satisfecha ésta característica tal marca es registrable siempre y cuando se reúnan los otros

requisitos que exige la mencionada ley de Invenciones y Marcas.

Ahora bien, trataremos de definir lo que es una marca para nosotros, antes de pasar al estudio de las diversas funciones que la Doctrina le ha atribuido a la misma. La marca es toda denominación signo o figura adoptada por los industriales o comerciantes para distinguir los productos que fabriquen o vendan y los servicios que presten, de otros de su misma clase.

Para tener una idea completa de lo que es una marca es menester ahora considerar las funciones que los tratadistas le atribuyen. Consecuentemente para el estudio de este aspecto tomaremos como base la muy clara y completa clasificación sistematizada de las funciones de la marca del autor suizo Martín Achard, quien para formarla toma lo necesario de definiciones doctrinales y legales del concepto de marca, estableciendo las siguientes funciones:

- 1) La función de distinción.
- 2) La función de protección.
- 3) La función de indicación de procedencia.
- 4) La función social o de garantía de calidad.
- 5) La función de propaganda.

- 1) La función de distinción.

Por lo que toca a la función de distinción se puede decir que el distinguir es parte intrínseca de la marca, o sea que por naturaleza misma de la marca, ésta sirve, como dice Martín Achard:

"para distinguir un producto de otro producto del mismo género, ya sea que este último lleve otra marca o que no lleve ninguna"

(10)

Es decir esta función hace que por medio de la marca se garantice una calidad en el producto, y en su caso, del servicio. Aunado a que además se tenga también como objetivo mediato adquirir, conservar y aumentar clientela por medio de esta calidad.

2) Función de protección.

Por otra parte, la función de protección es de suma importancia, por el simple hecho de que protege al titular de una marca de posibles terceros competidores que quieran usurparla. Es así que también esta función asegura la confianza del consumidor en cuanto a su elección del producto o servicio adquirido.

3) La función de indicación de procedencia.

La función de indicación de procedencia se consideró a principios de siglo como un certificado de origen de procedencia de los artículos o productos

fabricados por persona física o moral determinada. En la actualidad esta idea subsiste ya que el industrial o comerciante debe indicar la procedencia de sus productos o servicios, considerando a la marca en su función individualizadora de distinción, con el objeto de que no se provoque confusión en los consumidores en relación con la procedencia de la mercancía o servicios. Además la procedencia del producto asegura al cliente del control de calidad del mismo y los cuidados que se han tenido en su elaboración y a la vez beneficia a la clientela al poder reconocer ésta de donde procede la marca elegida.

4) La función social o de garantía de calidad.

Esta cuarta función de la marca se basa en un uso y experiencia propia del consumidor, es decir actualmente al consumidor le importa mas volver a encontrar en el mercado la mercancía o producto que le conviene, que saber el nombre y la indicación de

procedencia. Por eso actualmente lo que importa es calidad, aunque ésta calidad muchas veces puede ser eventual; por ejemplo: utilizar el medio de la publicidad incesantemente y con ésto lograr que se venda una marca sin que importe su calidad o costo.

5) La función de propaganda.

Esta función tiene por objeto el que por medio de una adecuada propaganda comercial la marca como medio identificador atraiga a clientela. Esta función esta predeterminada de ciertas características con el objeto de que la marca llegue a tener éxito en el mercado, como es su originalidad, evocación y la impresión que produzca. Más aún, se puede llegar a pensar que algunas marcas deben su fuerza dentro del comercio a la buena propaganda comercial que se les hizo con anterioridad a su comercialización.

II. Requisitos esenciales de la marca.

Para que las distintas funciones de la marca se cumplan el signo marcario debe cumplir con ciertas condiciones a fin de que pueda ser objeto de registro. Para los efectos de este trabajo, se seguirá la clasificación que elaboró al respecto el maestro Rangel Medina, a saber:

A) Requisitos de Fondo:

- 1.- La marca debe ser distintiva.
- 2.- La marca debe ser especial.
- 3.- La marca debe ser novedosa.
- 4.- La marca debe ser lícita.
- 5.- La marca debe ser veraz.

B) Requisitos de forma:

- 1.- El uso de la marca es potestativo.
- 2.- Lo innecesario de la adherencia.
- 3.- La marca debe ser aparente.
- 4.- El carácter individual del signo.

A.1 La marca debe ser distintiva.

Definitivamente todos los autores en materia de Propiedad Industrial están de acuerdo en que la esencia de la marca estriba en su naturaleza distintiva. El ser distintiva significa que la marca debe de especializar, individualizar y singularizar; por eso distingue a un producto o servicio de otros productos o servicios de su misma especie. El maestro Rangel Medina atinadamente menciona en su obra ya citada, al referirse a este requisito, que la marca:

"está destinada a especializar el producto y a indicar el origen o procedencia del mismo de manera de evitar toda confusión con los otros productos similares". (11)

(11) Ibidem. Pag. 185

Siguiendo este orden de ideas, una marca en definitiva no puede carecer del carácter distintivo; sin éste no hay marca. De hecho todas las leyes del mundo relativas a la Propiedad Industrial, lo exigen de una u otra forma. Nuestra legislación sobre Propiedad Industrial así lo reconoce y expresamente la Ley de Invenciones y Marcas vigente, en su artículo 90, que dice a la letra:

Pueden constituir una marca:

1.- Las denominaciones o 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.

A.2 La marca debe ser especial.

La marca, para que cumpla con su función

diferenciadora, debe ser original, característica que la doctrina conoce como especialidad de la marca y al respecto dice Pouillet:

"su naturaleza ha de ser tal que no se confunda con otra y pueda ser reconocida fácilmente". (12)

De lo anterior se desprende que la marca no debe ser de una simplicidad tal que no cumpla sus funciones, por ejemplo simples colores aislados.

Sin embargo es muy importante señalar que la especialidad de una marca también significa que debe identificar a productos, generalmente aquellos para los que fué creada. En otras palabras este requisito limita la posibilidad de que una marca sea registrada para amparar toda clase de artículos indiscriminadamente.

(12) Cfr. Ibidem. Pag. 190

La ley mexicana de la materia toma en cuenta este requisito en cuanto a que si la marca careciera de capacidad distintiva dada una ausencia de especialidad la haría que no fuera original, pero además recoge también la segunda acepción de este concepto.

Varios preceptos en dicha ley acogen el principio de la especialidad de la marca. El artículo 101 de la Ley de Invenciones y Marcas vigente dice lo siguiente:

En la solicitud de registro de la marca, así como en la descripción deberán especificarse los productos o servicios que protegerá, podrá sin embargo solicitarse para todos los productos o servicios de una clase. Cuando se trate de productos o servicios

no clasificados siempre deberán especificarse.

Aquí en este artículo, se entiende que cuando menciona "especificarse", la acción de la marca se limita a mercancías pertenecientes a una clase determinada de la clasificación oficial, es decir al especificar no se podrá amparar en un solo registro artículos que pertenezcan a otras clases. Es claro entonces que la Ley reconoce el carácter de especialidad de la marca.

Así lo confirma el artículo 94 de la Ley de la materia que dice:

Las marcas se registrarán con relación a productos, clases de productos o servicios determinados, según la clasificación que establece el reglamento.

A.3 La marca debe ser novedosa.

La novedad es un requisito indispensable que la marca debe satisfacer, ya que significa que el signo escogido para proteger los productos o servicios debe ser nuevo en relación con las demás marcas usadas o registradas. El titular de una marca que desee solicitar su registro, debe asegurarse de que su marca no ha sido registrada por que si lo está, es que pertenece a otro titular (competidor) y por lo tanto el adoptarla sería no solo un acto de usurpación, sino también una acción impráctica desde un punto de vista comercial.

En la actualidad este requisito encuentra apoyo en la Ley de Invenciones y Marcas actualmente vigente, en las fracciones XXI y XXII del artículo 91, que se refiere a la no registrabilidad de las marcas.

Fracc. XXI.- Una marca que sea idéntica a otra, anteriormente registrada y vigente, para amparar los mismos productos o servicios, aún cuando sea solicitada por el titular de la registrada o con el consentimiento expreso de éste.

Fracc. 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, tomándola en su conjunto o atendiendo a los elementos que hayan sido reservados.

A mayor abundamiento la ley citada también se refiere a este requisito en su artículo 105 que dice a la letra:

Satisfechos los requisitos legales se procederá a efectuar el exámen de novedad a efecto de verificar si se pudiera afectar derechos adquiridos.

Sin embargo, en nuestro Derecho Positivo el concepto de novedad tiene una excepción íntimamente ligada al requisito de especialidad y puede decirse que:

El ámbito de la protección jurídica otorgado a toda marca, independientemente del principio de territorialidad, se encuentra limitado a productos o servicios determinados, particulares, singulares a los cuales identifica o distingue. (13)

(13) NAVA NEGRETE, Justo. Op. Cit. Pag. 18.

Podemos establecer que el principio de novedad, se sujeta a que la protección jurídica de la marca se encuentra limitada a productos o servicios determinados. Como sabemos a esto último se le conoce como especialidad de la marca.

A.4 La marca debe ser lícita.

Es indispensable y de lógica jurídica que las marcas no sean contrarias a lo que dice la ley. El artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas, que como ya se mencionó establece las hipótesis de no registrabilidad de las marcas, en su fracción XVIII, dice a la letra:

todo lo que sea contrario a la moral, a las buenas costumbres, al orden público y aquello que tienda a ridiculizar ideas o personas.

Por lo tanto la ley reconoce expresamente este requisito. En este orden de ideas, debe mencionarse que la licitud de la marca también es reconocido por el Convenio de París que al respecto dice lo siguiente:

Artículo 6 quinquies sección B.

Las marcas de fábrica o de comercio reguladas por el presente artículo no podrán ser rehusadas para su registro ni invalidadas mas que en los casos siguientes:

3. Cuando sean contrarias a la moral, o el orden público y, en particular, cuando sean capaces de engañar al público.....

Sin embargo, cabe señalar que este requisito de licitud se refiere unicamente a la marca en si y no debe aplicarse al producto que ésta distinga.

A.5 La marca debe ser veraz.

Este requisito es muy importante ya que la marca para que tenga una eficaz protección legal no debe de contener indicaciones que vayan en contra de la verdad, que induzcan al público a error sobre el origen y calidad de los productos o servicios y también que el signo no sea engañoso porque si lo es constituiría un acto de competencia desleal.

La marca para que cumpla con este requisito no se debe de apartar del principio de veracidad, el cual nuestra Ley de Invenciones y Marcas actualmente vigente lo recoge. Por ejemplo, el artículo 91 en su fracción XVI, establece que no serán registrables:

"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".

B) Requisitos de forma:

B1. El uso de la marca es potestativo.

El comerciante y fabricante tiene la libertad para escoger si identifica mediante una marca sus productos o servicios para distinguirlos de los demás; es decir el identificar un producto o servicio con una marca es potestativo; sin embargo la realidad es que la identificación de los productos o servicios por medio de las marcas ha llegado a ser muy necesario por el hecho de que la marca facilita el conocimiento de los productos o servicios en el comercio por parte del público consumidor. Es así que, es ya una necesidad identificar a los productos o servicios, ya que la marca constituye un auxiliar para el comerciante o fabricante que le ayudará a

lograr el éxito comercial deseado.

Por otra parte también es potestativo el registrar o no una marca, es decir el obtener, por medio del registro otorgado por la Dirección de Desarrollo Tecnológico, el derecho al uso exclusivo de esta. La Ley de Invenciones y Marcas actualmente vigente reconoce este requisito de forma en su artículo 89, primer párrafo que dice a la letra:

Toda persona que esté 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.

Al respecto, este artículo nos dice que el que esté usando o quiera usar una marca tiene el

libre arbitrio de tratar de obtener el registro, el cual otorgará el derecho al uso exclusivo de ésta. Creemos que, aunque este derecho es potestativo es realmente necesario pues la marca registrada constituirá una verdadera protección para el comerciante o fabricante que no solo facilitará el conocimiento de sus productos o servicios en el comercio, sino que además podrá impedir que otros usurpen su derecho al uso exclusivo de la misma.

B2. Lo innecesario de la adherencia.

En la Francia de finales del siglo pasado y principios de éste se exigía la adherencia de la marca al producto, pero conforme el tiempo fué pasando se fué presentando la imposibilidad de hacerlo por la naturaleza misma del producto, es decir, no siempre era posible adherir la marca a, por ejemplo, alfileres, líquidos, gases o polvos.

Esta situación también se presenta en

tiempos actuales en cuanto al hecho de que es a veces imposible fijar la marca sobre un gran número de productos como los antes mencionados. Nuestra ley de la materia se refiere a esta situación y en su artículo 122, dice a la letra:

Las indicaciones a que se refieren los artículos anteriores, además de figurar en los productos, deberán aparecer también en las etiquetas y en los empaques o envases en que se contengan al expenderse al público, o sólo en estos últimos cuando por la naturaleza de los productos no pudieran insertarse en ellos.

El artículo precedente, hace referencia a artículos de la misma ley que se refieren al uso de leyendas obligatorias en las marcas; así el art. 119 de la ley citada dice que las marcas registradas en

México deberán de llevar ostensiblemente la leyenda "MARCA REGISTRADA". Es decir esta leyenda deberá aparecer en los productos así como en las etiquetas o empaques y envases, pero en la última parte del artículo, se contempla el caso de que por la naturaleza del producto no se pudiera insertar ni la leyenda obligatoria, y se presupone también la denominación (marca), solo se pondrá en los empaques o envases.

Así tenemos que existe un carácter relativo de ubicación de la marca, es decir la marca no debe ser necesariamente adherente al producto cuando exista una imposibilidad material para hacerlo. En el caso de las marcas de servicios, lo anterior es más cierto y frecuente ya que los servicios son intangibles en la mayoría de los casos y en esta situación la marca usualmente se usa en los medios en que pueda representarse gráficamente y en los lugares en donde se presta el servicio.

B3. La marca debe ser aparente.

La marca debe ser aparente, es decir debe identificar y distinguir el producto o servicio a que se refiere en forma ostensible. Por nuestra parte, consideramos que la marca si debe ser aparente, y en algún caso específico tener como excepción su uso oculto. Ya que no cabe duda de que cuando la marca es aparente cumple sus fines.

En efecto, en el momento en que la marca es aparente cumplirá con sus fines, es decir tendrá distintividad; indicará la procedencia de los productos lo cual permitirá reconocer la fábrica que lo hace, el comercio que lo vende, o el prestatario del servicio; y por último cumplirá con su función en relación a la clientela, ya que al ser aparente tiene la posibilidad de ser un signo de conservación de clientela.

B4. El carácter individual del signo.

La marca debe de ser individual porque está destinada a proteger productos o servicios determinados. La marca es individual en tanto que es un signo distintivo el cual se crea o forma para que un productor, comerciante o prestatario de servicios distinga su mercancía de la de sus competidores, logrando que sus productos o servicios sean estimados en el comercio y a la vez sean buscados por la clientela. Por lo tanto si la marca protegiera a la vez productos de diferentes personas no cumpliría con la función ya expresada.

Como regla general en el sistema legal mexicano tenemos que la marca debe ser individual, por lo tanto es menester mencionar un ejemplo, el artículo 89 de la ley vigente, establece en su primera línea lo siguiente:

Toda persona que esté usando
o quiera usar una marca

Explícitamente establece ésta primera línea que un registro marcario solo puede ser expedido a una sola persona, sea física o moral, pero sólo a una.

Este carácter individual de la marca, no es absoluto, es decir acepta excepciones, a saber:

La copropiedad.

Las marcas colectivas que pertenecen a sindicatos, organismos profesionales y grupos diversos; se puede decir que pertenecen a organismos de derecho público o de derecho privado los cuales no ejercen en si mismos lo que es una actividad comercial o industrial y solamente estan destinados a otorgar a los consumidores una garantía de calidad en el producto ó servicio indicando asimismo la naturaleza o el origen del producto o servicio.

En nuestra legislación actualmente vigente las marcas colectivas no están reconocidas expresamente, solo implícitamente; sin embargo el Convenio de París expresamente en su artículo 7 Bis otorga protección jurídica a dichas marcas, y por lo tanto es aplicable a nuestro país por ser México país signatario de dicho Convenio.

Otra excepción se presenta cuando existe un usuario autorizado de la marca; situación que aparece en el momento en que exista una relación comercial o industrial entre dos o más personas mediante la cual el titular de la marca quiera autorizar a un tercero a usar su marca; en este caso, deberá formalizarse dicha autorización mediante un contrato de licencia de uso exclusivo o no exclusivo sobre la marca, que deberá registrarse ante las autoridades correspondientes.

III.- Antecedentes históricos y legales del concepto de marca y de uso como requisito para conservar su registro.

La verdadera estimación autónoma de la marca no llega hasta el momento en que se proclama y vive una libertad de industria y comercio, así como también un régimen de libre competencia y de libertad de mercado. Es decir sería poco entendible el valor de las marcas en una sociedad en la que solo existe una pequeña competencia comercial.

La marca actua como verdadero vehículo por el que se canaliza la corriente de elección de los consumidores, y cuando nace un interés de diferenciación en los consumidores, es cuando se entiende que el Derecho considera a la marca como esa palabra o denominación, esa figura, esos trazos, ese elemento material designador de productos o de servicios, como un valor que debe ser protegido autonomamente y con respecto al cual ha de declararse la posibilidad

de una utilización que excluya a todos los demás competidores. En la antigua Roma ya hay manifestaciones de una tutela jurídica de las marcas, es decir, hubo en esa época una protección al comerciante contra la usurpación de la marca; probablemente esta protección tenía como bien jurídico protegido la fe pública, el que no se defraudara ni engañara al consumidor y público en general, pero no es claro que hubiera disposiciones relativas a las sanciones, es decir: si estas se referían a la violación de las otras marcas en cuanto a la confusión de los productos, o bien a lo que se refiere a la competencia desleal por el hecho de usurpar clientela a los demás.

En la Edad Media hay un elemento claro, su organización social y económica, la cual diferencia ciertos signos mercantiles que se usaban en aquella época de los actuales, es decir existió el principio de reparto del mercado que se basa en que la producción de bienes se considera una actividad

destinada de modo directo a la satisfacción de necesidades básicas, es así que no existió una lucha de atracción de compradores, pues la finalidad en esa época del comerciante era la de un funcionario ó agente de servicio.

Por lo tanto había prohibiciones en lo referente a la publicidad, la utilización de medios para atraer clientela se consideraba prohibida y por ende condenable, por ejemplo se consideraba usurpador al que en sus tejidos pusiera un signo o marca diferente al de su propia ciudad. Entonces las funciones de la marca en esta época, era de que se tenían que atener a toda prescripción dictada, que éstas se cumplieran y que el producto estuviera sujeto a todas las normas de fabricación impuestas.

El concepto moderno de marca encuentra, sin embargo, en la Edad Media algún atisbo, manifestado en la conciencia de que el signo pertenece a quien lo ha venido utilizando en su comercio y en

su profesión.

Es decir hay una conciencia del derecho que corresponde al usuario del signo a impedir que los demás utilicen elementos materiales distintivos análogos; aunque esta convicción se encuentra estrechamente ligada a la regulación bajo la cual está sometida la producción y la industria en esa época.

Tocante a las disposiciones sobre esta materia, en México en la época prehispánica, no se tiene noticia alguna de la existencia de alguna disposición relativa a signos distintivos. Esta inexistencia de marcas encuentra su explicación en que las transacciones mercantiles se efectuaban por medio de géneros, por lo que se especificaba, individualizaba e indicaba el origen de las mercaderías para distinguirlas.

Sin embargo, se sabe que los habitantes del Anáhuac emplearon algunos medios materiales para

individualizar su condición ó clase social; como un ejemplo tenemos que la collera que servía para identificar al mal esclavo y al respecto nos relata el maestro Nava Negrete:

"Los compradores de esclavos de collera se informaban del número de ventas por que había pasado, y si después de cuatro todavía no se encomendaban, podían ya ser vendidos para el sacrificio" (14)

En este ejemplo se puede uno percatar que el uso de algún medio de distinción aunque rudimentario, sí servía de identificación, aún cuando en este caso fuera de personas y no de mercancías.

(14) Ibidem. Pág. 4.

Importante es, señalar, como huella prehis-
pánica de las marcas la existencia de los sellos o
también llamados pintaderas, utilizados para servir
como instrumentos para decorar con pinturas la
superficie de la piel humana, posiblemente con una
idea ceremonial o religiosa, ó también para estampar
dibujos en los tejidos.

Definitivamente, no se puede asignar a los
sellos o pintaderas el carácter de marcas de produc-
tos, pero sí atribuirles ó reconocerlos como antece-
dente remoto del término marca, pues de acuerdo a sus
finalidades, seguramente pudieran constituir un
antecedente de las marcas de control o sellos.

Por lo que respecta al estado que se vivió
en la etapa colonial, relativo a las marcas, hubo
una falta casi total de estas y por ende también una
ausencia de un sistema jurídico regulador de la
materia tal y como en nuestros días lo tenemos. La

razón de esto es que siendo la industria y el comercio factores esenciales para la existencia de marcas, en esa época las puertas de la Nueva España estuvieron sujetas a las transacciones domésticas entre dos pueblos.

Es decir, se ejerció un Monopolio sobre la Nueva España a donde no llegaron mas que productos españoles y por ende nó llegó a existir un verdadero comercio sino un círculo vicioso, doméstico que no exigió la existencia de principios jurídicos muy complicados. Sin embargo es prudente señalar datos de disposiciones de marcas, que tuvieron limitaciones en sus funciones comparándolas con la marca contemporánea.

Existen noticias de que en esa época hubo ciertos estímulos en el trabajo en las minas a indios, negros, españoles para trabajarlas. Pronto fué tal la demanda por los metales que llegó a tener

renombre universal, especialmente en el ramo de la plata y oro, que precisó de una reglamentación con el objeto de garantizar un control de pago.

Dentro de estas reglamentaciones tenemos a las "Ordenanzas dictadas en lo tocante al arte de la platería" por el Marqués de Cadereyta, de 20 de octubre de 1638. Dentro de este ordenamiento es interesante mencionar que los plateros de oro y plata para identificar las piezas que labraban tenían que tener una marca y señal, para que después se registrara ante el Escribano Público del Cabildo de la ciudad de México, ya que sin estos dos pasos anteriores no se podían vender piezas, porque había sanciones.

La Cédula Real del 1º de octubre de 1773, establecía que cuando una pieza estuviera acabada, los plateros deberían llevarla con los oficiales reales para que la quintaran, para que después la pieza la reconociera el ensayador mayor, y la marcara

con la marca de su nombre.

Es decir, los plateros de la ciudad de México no podían vender alhaja alguna de plata sin que estuviera marcada conforme a lo dispuesto por las leyes. Es interesante señalar que en ésta época también se empezaron a usar marcas de fuego en los libros, las cuales eran hechas en hierro o en bronce y se aplicaban en los cortes superior e inferior de dichos libros. El objeto fué dar a conocer la procedencia de un libro, así como para buscar un distintivo de la biblioteca a la que pertenecían que fuese más eficaz que un sello. También se usaron marcas de fuego en los ganados; era una obligación en aquella época para los propietarios de ganado tener hierro y marcar su ganado para que después los registraran ante el escribano del cabildo, bajo la Ordenanza 26 del año de 1525, dictada por Hernán Cortés.

Es importante hacer notar que las "marcas" en esa época puedan considerarse como un antecedente del concepto moderno de marca, ya que por ejemplo, indicaban tanto la procedencia del producto como su origen, y su finalidad era la de servir de control, seguridad y garantía. Pero la historia nos indica que hubo una pobre protección legislativa del Derecho de marcas durante la época colonial.

MEXICO INDEPENDIENTE

Ante la ausencia de una codificación protectora del derecho marcario, solamente encontramos en diferentes ordenamientos legales una inquietud por parte de nuestros legisladores de castigar actos que afectaran derechos marcarios, que se encuentran plasmadas parte en el Código Penal y parte en el de Comercio que se promulgaron en este tiempo. Es en 1890 cuando entra en vigor en México el primer cuerpo legislativo especializado en derecho marcario, pero para poder conocer cuando aparecen en el derecho

Mexicano las primeras disposiciones legales que establecen el concepto de marca y el uso de las marcas como requisito para conservar su registro creemos conveniente hacer un estudio retrospectivo de nuestras legislaciones anteriores, a partir del Código de Comercio de 16 mayo de 1854 hasta la ley de la Propiedad Industrial de 1942.

A) Código de Comercio de México de 16 de mayo de 1854.

Este primer Código Nacional de Comercio fué promulgado por la administración de Don Antonio López de Santa Anna, y en ninguno de sus capítulos establece reglamentación relativa a instituciones marcarias, pero en apartados preceptos hay artículos que hacen referencia a éstos.

Según el contenido de estos artículos, se reconoce la existencia y función de las marcas en su aspecto esencial, el de la distintividad.

Además las marcas servían como medio de prueba para acreditar la calidad de propietarios de sus mercancías, aunque importante es señalar que como no había aún en la República Mexicana una legislación especial sobre marcas, éstas se regían por los preceptos de la Propiedad Literaria y Artística, por el hecho de tener una gran analogía.

Asimismo, el empleo de las marcas llegó a constituir un verdadero medio de control y garantía en la circulación de éstas en el comercio.

Por último, y con respecto al uso de las marcas para conservar su registro, todavía no había disposición alguna que aludiera a ésto.

B) Código Civil de 1870.

En este Código Civil, no existió disposición alguna con respecto al concepto de marca y su uso. Sin embargo y como dice el maestro David

Rangel al respecto en su obra antes citada:

"Al amparo de las disposiciones de este Código Civil llega en la práctica a rendirse una auténtica protección legal al derecho exclusivo sobre las marcas; cuando menos en lo que atañe a las figurativas. Los archivos de la época demuestran que los interesados obtenían el derecho exclusivo a la reproducción de sus marcas de fábricas, a través de las disposiciones que garantizaban la propiedad artística de los signos o grabados destinados a fungir como marcas" (15)

De acuerdo con este ordenamiento legal, una vez presentada solicitud ante la Secretaría de Estado y del Despacho de Justicia e Institución Pública por parte de algún interesado (fabricante) que hubiese adoptado como marca algún diseño ó dibujo con aspecto artístico, podía obtener la "propiedad artística" de los dibujos que como signo distintivo llevarán sus mercancías.

C) Código Penal de 1871.

Este código no instituye nada todavía relacionado con el concepto y uso de marcas.

D) Código de Comercio de 1884.

Este código de Comercio de carácter federal tuvo un significado progresista respecto al anterior de 1854, por el hecho de que trató materias que no fueron previstas por este último.

Por lo que respecta al derecho marcario incluye nuevas disposiciones de las que ya se habían previsto en el código de 1854. Una de las mas importantes es un capítulo titulado "De la Propiedad Mercantil", en el cual estableció por primera vez en México la regulación de las marcas de fábrica. Las cuales se regulaban en el Título Segundo del Libro Cuarto titulado de la Propiedad Mercantil; concretamente en su artículo 1418 que dice como sigue:

Todo el fabricante tiene el derecho de poner a sus productos, para distinguirlos de otros, una marca especial; así también se indica que ésta puede constituirse por el nombre del fabricante o el de su razón social, el nombre de su establecimiento, de la ciudad o localidad en que se haga la fabricación, o en

iniciales, cifras, letras,
divisas, dibujos, cubiertas,
contraseñas o envases.

De acuerdo con este artículo la marca debe distinguir productos de los demás, es decir debe de ser distintiva. Esto es importante ya que en la actualidad, una de las principales características, como función de la marca, es la distintividad.

Ahora bien, este Código de Comercio también establece en sus disposiciones un principio importante; que es el de la forma de adquirir la propiedad de las marcas.

El artículo 1419 de este ordenamiento legal reconoce para el comerciante y fabricante la propiedad en sus marcas. Asimismo, el artículo 1422 establece que para adquirir dicha propiedad era necesario depositarla ante la Secretaría de Fomento, y por consiguiente se concedía la propiedad con la

salvedad de que no se hubiera usado antes por otra persona, y también que no fuera semejante.

Por último, y con respecto al uso como requisito para conservar su registro; este Código Civil todavía no prevee disposición alguna.

E) Ley de 11 de Diciembre de 1885.

De acuerdo con esta ley se creo un Registro de Comercio en el cual todos los comerciantes debían de matricularse. Así tenemos que en su artículo 3º establecía la obligación de anotar en la hoja de cada comerciante matriculado los títulos de Propiedad Industrial, patentes de invención y marcas de fábrica.

Si los comerciantes no cumplían con esa obligación no podían ejercer sus derechos en contra de terceros. Asimismo y en relación con las marcas, el documento expedido por la Secretaría de Fomento

el cual concedía la propiedad al titular de la marca producía sus efectos legales desde el momento de la inscripción, y ya hecho el registro, el documento se devolvía con la anotación de inscripción al que lo hubiera solicitado. De acuerdo con lo anterior es importante señalar que es un antecedente de nuestro registro de marcas en su función como medio para acreditar desde cuando se tiene el derecho a usar la marca exclusivamente.

F) Código de Comercio de 1889.

Es en el año de 1889 cuando se promulgó el actual Código de Comercio Mexicano, vigente desde el 1º de enero de 1890 y, el cual aún no ha sido abrogado, pero sí derogado muchos de sus preceptos.

Por lo que se refiere al derecho marcario no se incluyeron en este código disposiciones que regularan de una forma especial a las marcas, ya que

al mismo tiempo entraron en vigor este código y la ley de marcas de fábrica de 1889.

El artículo 4º de este código derogó las leyes mercantiles preexistentes, pero conservó la obligación de inscribir en el Registro de Comercio los títulos de marcas. Asimismo estableció en su artículo 26 que a falta de registro los documentos no producían efectos contra terceros.

Por lo que respecta al concepto de marca y su uso para conservar su registro no se estableció disposición alguna.

En realidad a partir de que empieza el siglo XX se da ya un tratamiento específico a las marcas, es decir disposiciones agrupadas en un ordenamiento especial el cual rompe con el modelo legislativo de la legislación mercantil y penal que ya han sido comentadas en páginas precedentes.

Así que consideramos prudente mencionar a continuación las disposiciones más importantes relativas al concepto de marca y al uso de esta como requisito para conservar su registro contenidas en todas las leyes sobre propiedad industrial hasta la promulgación de la Ley de la Propiedad Industrial de 1942.

A) Ley de Marcas de Fábrica de 28 de noviembre de 1889.

Este primer ordenamiento específico en materia marcaria entró en vigor el 1º de enero de 1890 y, vino a ser un primer esfuerzo, intento y ensayo del legislador para regular las marcas en una ley especial; impuesta por la exigencia de un progreso industrial y comercial el cual tiene importantes relaciones con el derecho marcario.

Es así que, en su artículo 1º establece la definición de marca como sigue:

Se considera como marca de fábrica cualquier signo determinante de la especialidad para el comercio de un producto industrial.

Si bien es cierto que esta definición es incipiente e incompleta no deja de ser importante por ser el primer intento y esfuerzo del legislador de regular a las marcas en una ley especial. Por lo tanto de acuerdo a esta definición la marca debe ser original, diferenciadora de otras. Y además también que identifique a los productos para lo que fué creada.

Con respecto a la obligación de usar las marcas se establece por primera vez en el artículo 12º lo siguiente:

La duración de la propiedad de las marcas de fábrica es indefi-

nida; pero se entenderá abandonada por la clausura o falta de producción y por mas de un año, del establecimiento, fábrica o negociación que la haya empleado.

Primeramente el legislador establece que la vigencia de las marcas es indefinida, y seguidamente indica que si se clausura o no se produce el producto en el establecimiento comercial, fábrica o negociación que la emplee, se tendrá por abandonada.

Es así que, por primera vez en la historia de nuestro derecho marcario, la ley de Marcas de Fábrica de 28 de noviembre de 1889 establece como obligación el uso comercial de la marca para conservar su propiedad.

Cabe señalar algunos preceptos importantes que estableció este ordenamiento legal, como es cuando el que pretenda adquirir la propiedad

de una marca, solo podrá hacerlo cuando hubiese hecho uso de ella legalmente.

Así como también la adquisición sobre la propiedad de la marca se obtenía mediante la declaración hecha por la Secretaría de Fomento.

Importante es mencionar que continuaron vigente los preceptos que sobre la materia de marcas consignaba el Código de Comercio entonces vigente, los cuales eran relativos a la inscripción de los títulos de marcas en el registro de Comercio.

B) Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 25 de Agosto de 1903.

La ley de Marcas Industriales y de Comercio del 25 de agosto de 1903 nos define a la marca en su artículo 1º como sigue:

Marca es el signo o denominación característico y peculiar usado por el industrial, agricultor o comerciante en los artículos que produce o expende con el fin de singularizarlos y denotar su procedencia.

Este artículo establece que la marca es un signo distintivo que ampara los productos que un comerciante fabrique o venda, indicando el origen u procedencia del producto.

Desde luego puede afirmarse que es una definición más completa de la marca, a diferencia de la ley de 1889, y cumple con dos de las corrientes doctrinales analizadas al principio de este capítulo, la distintividad y la indicación de procedencia del producto.

Respecto a el uso de explotación comercial de la marca sigue los mismos lineamientos de la ley

de Marcas de Fábrica de 1889, es decir se sigue estableciendo la obligación de explotar la marca por lo menos un año continuamente para que no se tuviere como abandonada. Aunque hay una excepción y es en cuanto a la vigencia del registro de la marca esta sigue siendo indefinida pero tendrá que renovarse cada veinte años.

A continuación se hará mención a varios preceptos establecidos en esta ley los cuales son dignos de citarse por la trascendencia que han tenido en nuestra materia (derecho marcario).

Primeramente, el registro de marca se tramitó ante la oficina especializada (Oficina de Patentes y Marcas) por primera vez, tal y como existe en la actualidad. Asimismo éste registro comenzaba a surtir efectos legales a partir de la fecha de presentación de la solicitud; tal y como lo prevee nuestra actual ley.

Con respecto a la obligación que existió de inscribir en el registro de comercio los certificados de marcas, como lo establece el Código de Comercio, dejó de ser aplicable; ya que a partir de esta ley es en la Oficina de marcas donde se llevaba a cabo el registro.

- C) Ley de Marcas y De Avisos Comerciales de 26 de Junio de 1928. Junto con su Reglamento del 11 de Diciembre de 1928.

Habiendo sido la ley anterior de 1903 un trabajo legislativo sin ya alguna adecuación al medio marcario de esa época, y según el maestro Justo Nava Negrete "una legislación, imprecisa, incompleta y deficiente" se hace necesario el derogar la primera ley de 1903 y consecuentemente dar paso a esta nueva ley, con los siguientes comentarios relativos al concepto de marca y al uso comercial de esta como requisito para conservar su registro.

Esta ley de Marcas, de Avisos y Nombres Comerciales de 26 de junio de 1928, la cual entró en vigor el 1º de enero de 1929, no da una definición de la marca, sin embargo el maestro Justo Nava Negrete expresa el siguiente concepto relativo a esta ley:

"La marca es el signo o medio material distintivo que esté usando o quiera usar un comerciante, industrial o agricultor para distinguir y denotar la procedencia de los artículos que expende, fabrique o produzca"
(16)

Siguiendo esta definición, claramente establece lo mismo que en la definición de la legis-

lación anterior de la Ley de Marcas Industriales y de Comercio del 25 de agosto de 1903. Es decir la marca debe de cumplir con los elementos de distintividad e indicación de procedencia de los productos.

Por lo que respecta al uso como requisito para conservar su registro esta ley de 1928 en el capítulo Cuarto, establece en su artículo 40, la obligación de explotar la marca registrada en los siguientes términos:

"El registro de una marca se extingue; cuando se suspenda la explotación de la marca por más de cinco años consecutivos; a menos que se renueve en la forma que disponga el reglamento de esta ley"

El reglamento de la ley, de 11 de Diciembre de 1928, en su Capítulo III, al establecer en su

artículo 60, la renovación especial del registro de la marca, expresa:

En el caso previsto por el artículo 40 de la ley, para conservar los derechos del registro de una marca que no haya podido explotarse, se presentará al Departamento de la Propiedad Industrial una manifestación exponiendo esta circunstancia, antes de que concluya el periodo de 5 años desde el día en que suspenda la explotación, con la manifestación se enterarán derechos por valor de cinco pesos".

Por lo tanto, el artículo 40 instituye la extinción de la marca por falta de explotación en un lapso de cinco años consecutivos, pero el artículo

60 del Reglamento dice que para conservar los derechos del registro de una marca, la cual no haya podido explotarse podrá ser renovada antes de que concluyera un periodo de 5 años, debiendo manifestar el titular de la marca la imposibilidad de no poder efectuar la explotación.

D) Ley de la Propiedad Industrial de 1942.

La ley de la Propiedad Industrial empieza a regir desde el 1º de enero de 1943. Esta ley conserva en general los sistemas así como principios fundamentales de las leyes anteriores, pero circunscribimos su estudio en este trabajo al concepto de marca y al uso como requisito indispensable para conservar su registro.

En cuanto a la definición de la marca, practicamente es idéntica a la de la ley de 1928.

Por lo que respecta al uso como requisito indispensable para conservar su registro se puede decir primeramente que la vigencia de una marca será de 10 años contados a partir de la fecha de la presentación de la solicitud (fecha legal), y deberá renovarse también cada 10 años, con objeto de que nó caducara. Sin embargo, por lo que toca al "uso", éste sigue siendo no obligatorio para conservar su registro. Es decir las marcas no tienen que usarse comercialmente para conservar su vigencia según la Ley del 42. Pero, hay una salvedad, la cual se encuentra conformada en varias disposiciones de la ley, que establecen que las marcas tienen que usarse para conservar su registro.

Primeramente el artículo 156 de esta ley nos dice a la letra:

"Si se suspende por más de 5 años consecutivos la explotación de una marca registrada, se ex-

tinguirán los efectos del registro, a menos que se renueve en la forma especial que previene el artículo 171 de esta ley"

En éste artículo encontramos el antecedente de que la marca sí se tiene que usar para conservar su registro. Y además dentro del periodo de 10 años de vigencia de una marca éste artículo 156 no especifica si el no uso es de los primeros cinco años, o últimos años, sino mas bien que se cumplan cinco años consecutivos sin explotarla.

Ahora, por lo que toca a la explotación según la ley, ésta nos dice en su art. 157 lo siguiente:

"Se presume que se ha suspendido la explotación de una marca cuando el establecimiento con el cual estaba relacionada, ha

desaparecido del lugar en que estuvo ubicado. Sin que se hubiere registrado el cambio en la Secretaría de la Economía Nacional".

En realidad la explotación se relacionaba nada mas con el establecimiento comercial o industrial en el cual la marca se vendiera o fabricara, y por lo tanto si no se avisaba a la Secretaría del cambio de domicilio, se presumía que no se seguía explotando la marca.

Estos dos artículos el 156 y 157 deben relacionarse con el artículo 171; el cual dice lo siguiente:

"La solicitud de renovación, por falta de uso, a que se refiere el artículo 156 de esta ley, para conservar la vigencia de

una marca que no se haya explotado, deberá presentarse a la Secretaría antes de que concluya el período de cinco años, desde el día en que se suspenda la explotación. Esta renovación especial por falta de uso y los derechos fiscales que por ella se caucen, serán sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 168 acerca de la renovación periódica de las marcas"

De acuerdo con el artículo 156 que si se suspende por más de cinco años consecutivos la explotación de una marca, para que no se caducara -- era necesario renovarla en forma especial, la cual estaba plasmada en el artículo 171. Este artículo nos da pauta del tiempo en que se debe presentar la solicitud de renovación "por no uso", que fué

desde el día antes de que concluyera el período de cinco años.

Lo importante es, señalar que esta renovación especial "por no uso" era independiente de la renovación periódica de diez años dispuesto en el artículo 168. Es decir, la obligación de renovar la marca según el artículo 168 era independiente de la renovación especial "por no uso".

Habiendo considerado el tratamiento que al uso de las marcas da la ley de 1942, puede afirmarse que sigue siendo no obligatorio el uso de las marcas para conservar su registro, aunque, como ya se dijo, si se suspendía la explotación de la marca por un período de cinco años consecutivos, la consecuencia era la extinción de la marca, a menos de que se solicitara una renovación especial "por no uso", independiente de la renovación ordinaria. Así, puede concluirse que bajo la ley en estudio, las

marcas debían usarse para conservar su registro, pero mediante la figura jurídica de la renovación "por no uso" se podía conservar su registro aún cuando no se usara la marca. Por lo tanto es claro que la falta de uso de una marca registrada no necesariamente traía como consecuencia la extinción de su registro, si el titular tenía el cuidado de solicitar las renovaciones especiales "por no uso" que fueren necesarias.

C A P I T U L O II

L E Y D E I N V E N C I O N E S Y
M A R C A S D E 10 D E F E B R E R O
D E 1 9 7 6

I. Antecedentes de la Ley de Invenciones y Marcas de 1976.

Después de haber estudiado en el primer capítulo de este trabajo que la obligación de usar las marcas en todas las legislaciones anteriores a nuestra actual ley vigente nunca fue requisito esencial para conservar su registro ni para obtenerlo, es menester pasar al estudio de nuestra Ley de Invenciones y Marcas vigente, específicamente al tema de los efectos del uso de la marca para conservar su registro y como fuente de derechos.

Antes de empezar el estudio de este tema central de este trabajo, es conveniente considerar la referencia que al uso de las marcas se hizo en la Exposición de Motivos de la Ley de Invenciones y Marcas de 10 de febrero de 1976.

Es preciso mencionar que gracias a que se tuvo acceso a el documento que contiene la exposición que el

entonces Secretario de Industria y de Comercio, Lic. José Campillo Sainz, hizo el 23 de diciembre de 1975 ante la Cámara de Senadores para explicar la iniciativa de Ley propuesta por el Ejecutivo Federal, es posible entender cual fué el Motivo del legislador de abrogar la antigua ley de la Propiedad Industrial de 1942.

Importante mencionar también el hecho de que nunca ha sido publicada la mencionada Exposición de Motivos, lo cual nos parece paradójico si fué el fundamento que se dió a la Cámara de Senadores para abrogar la antigua Ley.

Es interesante mencionar algunas de las consideraciones que contiene la nunca publicada Exposición de Motivos. En ella se trató de eliminar obstáculos que para nuestro desarrollo derivan de un inadecuado régimen tradicional de propiedad industrial; más adelante se asienta que el uso de marcas extranjeras en los países de menor desarrollo constituye para ellos un nuevo

vínculo de subordinación y un instrumento de colonización no sólo económico sino también social y cultural. Por ello, en la iniciativa se introduce una "novedad digna de destacarse"; la institución de "vinculación de marcas", la cual nunca se ha aplicado en nuestra práctica y cuyo cumplimiento se postergó porque el mismo hubiera sido verdaderamente negativo, en nuestro proceso de desarrollo. Podemos afirmar que el hecho de usar una marca de origen extranjero vinculada a una originariamente registrada en México va en contra de las características y funciones de la marca así como también restringe el derecho que se tiene sobre ella.

Por lo que respecta al uso de las marcas en la exposición del Secretario de la entonces Secretaría de Industria y Comercio se establece que teniendo como fin el de evitar el registro de marcas que no se utilicen y tengan como propósito el de impedir que otros las usen, el proyecto de ley dispone que será obligación del titular de un registro marcario usar efectivamente el

signo distintivo que hubiere sido registrado en los productos o servicios que fabrique o preste.

Se desprende de este párrafo que el legislador justifica la obligación de usar la marca para impedir la existencia de las marcas defensivas o protectoras que son las que prestan semejanza a la vista o al oído, las cuales una vez obtenido el registro de varias de ellas la intención no era usar todas, sino solo una y así se impedía que terceros usaran o registraran una marca similar susceptible de causar confusión con la marca en uso.

Estimamos que en parte el legislador tiene razón ya que en base a la enorme multiplicación de industrias y productos y el gran uso de marcas los registros de tipo defensivo pueden restringir seriamente el volumen de marcas registrables. Pero por otra parte no creemos que la competencia legítima sea tan afectada por el registro de marcas que no se usen, ni que se restrinja injustamente el campo de los signos elegibles.

Creemos que las posibilidades en relación con esto son infinitas si tomamos en cuenta la liberalidad que se admite para la constitución de una marca.

II. El uso de las marcas bajo la Ley de Invenciones y Marcas de 1976.

El uso de las marcas bajo nuestra actual Ley de Invenciones y Marcas de 10 de febrero de 1976 como lo podemos ver en las líneas precedentes ha tomado un cauce totalmente distinto a lo establecido en nuestras anteriores legislaciones marcarias ya que por primera vez se contempla la obligación de usar la marca para conservar su registro.

Así se tiene que el uso de las marcas juega un papel de fundamental importancia en todo lo relativo a los derechos marcarios ya que existen diferencias conceptuales importantes en relación con los efectos que le son atribuidos al uso de la marca.

A) Por fines de método el uso de las marcas puede estudiarse desde dos puntos de vista:

- 1) Efectos del uso de las marcas previo a su registro.
- 2) Efectos del uso posterior al registro.

En este trabajo se examinarán los dos aspectos antes citados.

- 1) Efectos del uso de las marcas previo a su registro.

En el sistema legal mexicano debe hacerse una distinción entre el uso de las marcas registradas y el uso de las que no lo están.

El artículo 88 de la Ley de Invenciones y Marcas establece que el derecho al uso exclusivo de una marca se obtiene mediante un registro otorgado por la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, pero este ordenamiento también establece en su artículo 89, párrafo primero y parte del segundo lo siguiente:

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 y 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.....

Este artículo establece que el que este usando o quiera usar una marca para distinguir los productos que fabrique o produzca podrá adquirir el derecho exclusivo a su uso cumpliendo con los requisitos de la ley y su reglamento. Asi mismo tendrán el mismo derecho

los comerciantes y prestadores de servicios.

Importante mencionar que el artículo 89 establece también el sistema registral que se usa en México: el mixto, que se aplica en base a dos hipótesis: la primera es cuando se conceden derechos marcarios por un uso previo; la segunda hipótesis se da cuando se conceden derechos marcarios (registro) sin que exista un uso previo. Es así que el artículo 89 establece el reconocimiento de derechos de un usuario (sin registro) en la ausencia de un registro marcario.

Para confirmar esta hipótesis tendremos que estudiar también el artículo 93 de la Ley de Invenciones y Marcas, el cual reconoce derechos derivados de un uso previo, lo cual es muy importante para efectos de este trabajo porque al reconocer el principio de que el uso es generador de derechos para obtener un registro se convierte éste (el uso) en fuente de derechos, particularmente para obtener un registro y, por otra parte, para

que un registro existente no pueda ser oponible a quien usaba una marca igual o similar a la registrada, con anterioridad a la existencia de tal registro.

También es importante éste artículo porque vuelve a prever lo que ya el artículo 89 ha establecido: el sistema registral mixto. Creemos prudente ahondar más sobre éste tema cuando se estudie el artículo 100 de nuestra ley.

Es así que estudiaremos el artículo 93 en base a dos hipótesis: antes y después de las reformas de que fué objeto la ley actualmente vigente, el 29 de diciembre de 1986, publicadas en el Diario Oficial de 16 de enero de 1987.

Antes de las reformas a la ley el artículo 93 decía como sigue:

El derecho al uso de una marca obtenido mediante su registro, no

producirá efecto contra un tercero que explotaba en la República la misma marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares artículos o servicios, 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 de solicitar el registro de la marca dentro del año siguiente al día que fuere publicado el registro vigente en cuyo caso se tramitará la nulidad de este.

Analizaremos este artículo en lo relativo a el uso previo de una marca que no tenía registro y los derechos que esto le confería. Estos derechos se obtenían comprobando que la marca se había usado con un año de anterioridad a la fecha legal del registro vigente sobre la marca en cuestión.

Una vez probado el uso anterior de la marca --- sin registro en el procedimiento administrativo correspondiente (nulidad del registro existente), el tercero podía obtener el registro de su marca, si dentro del año siguiente al día que hubiese sido publicado el registro vigente en la Gaceta de Invenciones y Marcas hubiese presentado solicitud para registrar su marca.

Siendo el uso de la marca fuente de derechos para la obtención del registro, el legislador se dió cuenta que el primer párrafo de este artículo tendía muchas veces a ser ineficaz. Es decir algunas veces el uso previo de una marca sin registro había sido de mala fe, contrario a los buenos usos en el comercio.

Por lo tanto la finalidad de este primer párrafo era desvirtuada en muchas ocasiones.

En las reformas publicadas en el Diario Oficial de 1987, el legislador incluye en este artículo 93 acertada y de manera expresa el calificativo de "buena fe" para que solo el uso previo de una marca sin registro con honradez y sin engaños fuera generador de derechos y así los efectos jurídicos generador de éste fueran verdaderos y conforme a los buenos usos en el comercio.

Creemos prudente explicar brevemente el significado de la buena fe.

"Es un principio fundamental el cual se debe de fundamentar en la honestidad, honradez y lealtad en cuanto lleven implícito la plena conciencia de no engañar". (17)

(17) Enciclopedia Jurídica OMEBA. 2a. edición, 1986. Editorial Dreskill, S.A. Tomo II, Buenos Aires, Argentina. Pag. 407

El calificativo de buena fe, que se le añadió al uso en estas últimas reformas, trae consigo que la intención del legislador cumpla con los resultados que en un principio (antes de las reformas a la ley) pretendió atribuirsele al texto de este artículo.

Otra reforma acertada que tuvo este primer párrafo es la relativa a que el que usaba la marca sin registro, puede probar que su uso es anterior a la fecha del primer uso del registrante y ya no únicamente anterior a la de la fecha legal. Este supuesto fué acertado ya que los efectos jurídicos producidos por una y otra fecha son diferentes y determinantes para decidir quien de los dos ya sea el registrante o el que usaba la misma marca o semejante sin registro, es el que tiene un mejor derecho sobre la marca en cuestión.

Una vez analizado el primer párrafo del citado artículo 93 antes y después de las reformas a la Ley de Invenciones y Marcas del 29 de diciembre de 1986, es importante pasar al estudio del segundo párrafo también

antes y después de la mencionada reforma a la Ley de Invenciones y Marcas.

Prudente recordar que el segundo párrafo del citado artículo 93 decía antes de ser reformado que el tercero tenía derecho a solicitar el registro de la marca dentro del año siguiente al día en que se hubiere publicado el registro vigente, en cuyo caso se tramitaría la nulidad de éste.

En el texto del segundo párrafo de este artículo reformado que prácticamente quedó idéntico con excepción de las últimas dos líneas, a las cuales se agregó el "deberá", que se refiere a la obligación que tiene el que usaba la marca sin registro de tramitar ante la autoridad la nulidad del registro existente y una vez resuelta ésta en forma favorable al solicitante se podría obtener el registro a favor de quien demostró tener un uso previo de buena fé.

Este artículo puede relacionarse con el artículo 147 que establece los supuestos de nulidad de los registros marcarios. En su fracción II establece la nulidad de un registro cuando se haya probado un uso previo ininterrumpido, es decir quien haya hecho valer un mejor derecho por uso anterior de una marca igual o similar a la registrada, antes de la fecha legal del registro existente o en su caso también antes de la fecha de primer uso declarada por el titular de tal registro, tendrá un año para solicitar la nulidad de tal registro existente.

¿Porqué dentro del año para ejercer ésta acción? creemos que el legislador establece éste plazo por seguridad jurídica ya que se deben proteger también los derechos adquiridos del titular de un registro marcario.

Por último, en la última línea de este segundo párrafo del artículo 93 se añadió lo siguiente: que la

autoridad tendrá que resolver la nulidad que se tramite por el tercero, antes de que se le otorgue el registro.

Por lo tanto, el artículo 93, después de las reformas de 1987 quedó como sigue:

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 hubiese empezado a usar la marca con más de un año de anterioridad a la fecha legal de su registro, o del primer uso declarado, que debería 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 revolverse previamente, la nulidad de éste.

Siguiendo el mismo orden de ideas, relativo a los efectos del uso de las marcas previo a su registro, es necesario estudiar en la Ley actualmente vigente de Invenciones y Marcas, en su Capítulo II titulado "Trámite del Registro de Marcas", el primer párrafo del artículo 100.

El artículo 100 de la ley, junto con el artículo 76 del Reglamento de la Ley establecen los requisitos con los que debe cumplir la solicitud de una marca, con el objeto de tratar de obtener el registro de ésta.

Dentro de estas especificaciones, el primer párrafo hace mención de que se debe de hacer constar la

declaración de la fecha en que se principió a usar la marca, la que no podrá ser modificada ulteriormente.

Nuestro punto de vista en relación con esta indicación exigida por la ley de la materia y su reglamento es el siguiente:

Creemos que sería recomendable que la ley permitiera cambiar la fecha de primer uso por lo menos durante la tramitación de registro de marca, ya que en la práctica muchas veces es difícil poder establecer una fecha exacta. Es decir al interesado le puede ser problemático dar una fecha exacta por ejemplo, tratándose de una marca con muchos años en uso el probar con exactitud la fecha de primer uso que hubiese manifestado en su solicitud.

Si no fuera posible el modificar la fecha de primer uso en el transcurso del trámite de la marca, se podría permitir entonces, señalar no una fecha exacta, sino más bien una fecha que permita decir por lo menos

desde cuando se ha usado la marca. Ello sugiere una flexibilidad y facilidad por ejemplo, en el momento de tener que probar en un litigio la fecha de primer uso.

Por último, hay que agregar, que dada la importancia de los efectos del uso de las marcas previo a su registro, creemos que lo anteriormente expuesto ayudaría a establecer mejor los efectos jurídicos del uso previo en las marcas.

Siendo lo anteriormente expuesto, el último punto a tratar en relación a los efectos del uso de las marcas previo a su registro, es conveniente ahora comentar el sistema registral que se usa en México: el mixto, llamado así por que concede derechos por la existencia de un uso previo y también concede el registro sin que haya uso. Ahora bien, pasaremos a tratar de definir este sistema.

En México, el derecho exclusivo al uso de una marca se obtiene por medio de su registro, el cual es

expedido por la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, cumpliéndose con las formalidades que establece la Ley de Invenciones y Marcas y su Reglamento. Tenemos bajo esta hipótesis la concesión de un registro sin que exista un uso previo.

Ahora bien, dicho registro no producirá efecto alguno contra un tercero que explotaba de buena fe en la República la misma marca u otra semejante en grado de confusión para los mismos o similares productos o servicios, siempre y cuando dicho tercero hubiere empezado a usar la marca con más de un año de anterioridad a la fecha legal de su registro, o la del primer uso declarado.

Podemos decir que el sistema registral mixto usado en México combina el derecho nacido por uso previo con el derecho nacido por el registro, es decir, el derecho al uso exclusivo de una marca se obtiene mediante su registro, pero se puede reconocer como prioritario el uso previo de una marca por un tercero si prueba que

ya usaba de buena fe dicha marca, con más de un año de anterioridad.

Siguiendo el Método establecido a principios de este capítulo relativo a los efectos del uso de las marcas, pasaremos a el estudio del punto b), que se refiere a los efectos del uso de las marcas posterior al registro.

2) Efectos del uso de las marcas posterior al registro.

Como ya se ha dicho en líneas precedentes, en México el derecho al uso exclusivo de una marca se obtiene según el artículo 88 de la Ley de Invenciones y Marcas vigente mediante su registro. Es a partir del registro, que la marca empezará a generar derechos y para conservarlos deben cumplirse determinadas obligaciones, particularmente la de usar la marca registrada dentro de la República Mexicana, por lo que estudiaremos ahora los efectos de las marcas posteriores a su registro.

Por lo anterior, es necesario ahora pasar al estudio del Capítulo IV de la Ley de Invenciones y Marcas actualmente vigente, que se refiere al uso de las marcas.

La marca debe usarse tal y como fué registrada, esta obligación se encuentra consignada en el artículo 115 de la Ley de Invenciones y Marcas, conforme al cual:

La marca debe usarse tal y como fue registrada. Su uso en forma distinta, traerá como consecuencia la extinción del registro, previa la declaratoria correspondiente.

Toda modificación será motivo de una nueva solicitud de registro salvo que ella solo se refiera a las dimensiones o a la materia en la cual esté impresa, grabada o reproducida la marca.

Como vemos, la obligación de usar la marca tal y como fué registrada es terminante y solo tiene dos excepciones: variantes en las dimensiones de la marca y variantes en la materia en la cual está impresa, grabada o reproducida.

Cualquier otra modificación o variante que se haga de la marca al usarla está sujeta a una nueva protección jurídica mediante un nuevo registro sobre tal variante o modificación.

Estimamos que esta disposición tan estricta es muchas veces inconveniente en cuanto a la práctica; por ejemplo si a una marca registrada nominativa se le agrega un guión; esto no quiere decir que se esté usando en forma distinta, ni que haya cambiado la identidad de la marca, es decir, su esencia misma.

En la marca nominativa, también conocida como verbal no hay que tener en cuenta la forma especial de las letras sino el sonido de la palabra, el cual queda

protegido sin tener en cuenta en que caracteres viene escrita.

Atendiendo a este principio del derecho marcario los efectos sancionadores del artículo 115, ante una modificación, que se presenta en el tipo de letra en que se registró una marca, no deben de operar.

Podemos sostener que una marca nominativa registrada se encuentra en la posibilidad de ser usada en todos los tipos de letra, que pueden ser tantos como la imaginación lo permita, y todos ellos distintos al tipo en que la marca fue registrada y que esto no debe traer como consecuencia su extinción.

Bajo este supuesto se recomienda que no conviene en la solicitud del registro de una marca hacer descripción alguna cuando se trata de marcas nominativas.

Por último, es necesario comentar la contradicción que tiene el artículo 115 de la Ley de Inven-

ciones y Marcas actualmente vigente con el artículo 5-apartado C) párrafo 2) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el cual dice:

El empleo de una marca de fábrica o de comercio por el propietario, bajo una forma que difiera por elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma en que ésta ha sido registrada en uno de los países de la Unión, no ocasionará la invalidación del registro, ni disminuirá la protección concedida a la marca.

Como vemos, este artículo del Convenio de París, establece que si se aceptaran modificaciones con tal de que no se afecte el carácter distintivo de la marca, es decir el artículo 115 de la Ley de Invenciones y Marcas y este artículo del Convenio ya citado se contradicen al no aceptar el artículo 115 de la ley que

se realice alguna modificación a la marca, y si se hace perderá el registro, salvo las dos excepciones que da el citado artículo. Ahora bien, el artículo 5-apartado C) párrafo 2) del Convenio de París sí acepta modificaciones realizadas posteriormente al registro, con la salvedad de que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma en que fue registrada.

Como vemos, existe una contradicción entre los dos artículos en cuestión que es trascendente por el hecho de que si un titular de una marca quiere modificar su marca sin desvirtuar su carácter distintivo y la Ley de Invenciones y Marcas no se lo permita y el Convenio de París sí. ¿Puede invocar el titular de la marca el citado Convenio de París? Respuesta que trataremos de encontrar en el siguiente y último capítulo de este trabajo.

Ahora, pasaremos a estudiar el artículo 117 de nuestra Ley de Invenciones y Marcas actualmente vigente.

La Ley de Invenciones y Marcas de 1976 introduce la obligación de usar la marca registrada, debiendo comprobar su uso en dos ocasiones:

- Dentro de los tres años de haber sido expedido el registro, y
- al momento de solicitar la renovación del requisito.

La demostración del uso de la marca dentro de los tres años siguientes a la expedición del registro se encuentra establecida en el artículo 117 de la Ley de Invenciones y Marcas, el cual dice que el titular de una marca tendrá que demostrar a satisfacción de la Dirección General de Desarrollo Tecnológico el uso efectivo de la marca, por lo menos en alguna de las clases en que se encuentre registrada, dentro de los tres años siguientes a su registro. De no demostrarlo, se considerará extinguido de pleno derecho el registro correspondiente.

Para poder demostrar el uso efectivo hay que saber primero que se entiende por tal concepto. El uso efectivo del artículo 117 se debe de entender por la comercialización del producto o servicio que protege, en volúmenes y condiciones que correspondan a una efectiva explotación comercial dentro de la República Mexicana y a juicio de la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, como lo dispone el artículo 118 de la Ley de Invenciones y Marcas.

Por lo tanto, tenemos que para satisfacer este requisito es necesario que se presenten los siguientes elementos:

- Comercialización de productos o servicios.
- Volúmenes y condiciones que correspondan a una efectiva explotación comercial.

Interpretar esta regla no es fácil, ya que la comercialización de productos o servicios, como los volúmenes y condiciones que corresponden a una efectiva

explotación varían de caso en caso.

Es así que, no es posible seguir u obtener una regla general que sea aplicable a la gran cantidad de casos que se presentan en la práctica en relación con este artículo en cuestión. La Ley, no aporta criterios específicos a seguir para establecer de manera indubitable lo que la Dirección General de Desarrollo Tecnológico espera. Aparentemente creemos que el espíritu de esta disposición descansa en el impedir que se cumpla con los requisitos de uso por medio de usos esporádicos o aislados.

El titular de un registro marcario, para cumplir con esta obligación debe de probar que ha usado efectivamente su marca. Deber ofrecer a la Dirección pruebas, las cuales comprobarán que la marca ha estado en uso efectivo. Tenemos que la venta de los productos es virtualmente la única prueba admitida por la ley. Pero es difícil establecer lo que será considerado como uso efectivo para cada uno de los casos, ya que existen

diferentes tipos de marcas en el sentido de que protegen y distinguen productos de diferente especie y calidad. Es decir el caso de ciertos productos como el calzado, pinturas, dulces que requieren de un cierto volúmen de ventas para cumplir con el requisito de uso efectivo. Por otra parte, existen productos de compleja estructura y costosa adquisición los cuales son vendidos no muy seguido. Tenemos como ejemplo una turbina hidroeléctrica, la cual una venta de este producto dentro del plazo de tres años pudiera considerarse como un uso efectivo de la marca.

Si siguiendo disposiciones que regulan la prueba en el procedimiento civil, podemos establecer que una certificación notarial en relación con una marca que se esta explotando comercialmente podría servir con el requisito de uso efectivo. Así también otro tipo de pruebas podrían ser facturas que muestren la venta de productos o en su caso servicios al amparo de una determinada marca. Teniendo en cuenta que la marca en cuestión apareciera en la propia factura.

Estos ejemplos nos ilustran mas no nos limitan, pues hay otras formas de probar el uso efectivo. Concretamente los estudiaremos más adelante al estudiar el artículo 118 de la Ley de Invenciones y Marcas.

En el mismo orden de ideas, el artículo 117 establece también que se ha de afectar derechos de numerosos titulares, al no tener en uso las marcas respectivas, situación que nos recuerda el fundamento que establece la Exposición de Motivos de la Ley de Invenciones y Marcas en el sentido de tratar de acabar con las marcas defensivas o de protección que son registradas con el fin de no usarlas, sino con la intención de usar solo una de ellas, y con el objeto de impedir que algún tercero trate de usar o registrar una marca idéntica o semejante que cause confusión con la que sí esta usándose.

Ahora, siguiendo esta misma idea y de la intención mencionada, la obligación de probar el uso hubiera terminado por acabar con todos estos registros

marcarlos. Así que creemos que el legislador reflexionó sobre dichos efectos en el sentido de que la obligación se limita a comprobar el uso de la marca cuando menos en alguna de las clases en que se hubiere registrado. Entonces si una marca se encuentra registrada en una clase, y es precisamente en ésta donde se usa efectivamente, solamente tendrá que comprobar el uso en esa clase para que se tenga también demostrado el uso de la misma en otras clases. Creemos que lo establecido por el legislador en relación con lo anteriormente expuesto es razonable.

Si dentro de los tres años siguientes a su registro la marca no se usa, es decir no demuestra a satisfacción de la Dirección General de Desarrollo Tecnológico el uso efectivo, se considerará extinguido de pleno derecho el registro de marca, sin necesidad de que se emita una declaración de la autoridad (D.G.D.T.) en este sentido. Ante esta situación hay que aclarar que una vez extinguido el registro no existe posibilidad alguna de salvarlo, con la salvedad de que puede ser

registrada por el titular dentro del periodo de un año de ocurrida dicha extinción, de conformidad con lo que dispone el artículo 99 de la Ley, situación que se estudiará más adelante en este mismo capítulo.

Si bien es cierto que si no se demuestra el uso efectivo de una marca dentro de los tres años siguientes a su registro traerá como consecuencia la extinción de su registro, también lo es que la Ley de Invenciones y Marcas así como su Reglamento, no otorgan al titular de una marca la facultad de justificar las causas de la falta de uso de la misma. Dicha situación, creemos contradice nuevamente el Convenio de París, particularmente su artículo 5, apartado C, número 1 que dice:

Si en un país fuese obligatorio la utilización de la marca registrada, el registro no podrá ser anulado sino después de un plazo equitativo y si el interesado no justifica las causas de su inacción.

Se desprende de ésta disposición que se puede invocar alguna causa justificativa por falta de uso y lograr que no sea anulado el registro. Creemos que ésto es totalmente válido por la razón de que México es un país Unionista e invocar el Convenio de París constituye ley fundamental, sin embargo, en la práctica lo anterior no es tan fácil como pudiera parecer pues la Dirección General de Desarrollo Tecnológico solo aplica el artículo 117 de la ley Mexicana de la materia, lo cual provoca un conflicto cuyo planteamiento y desarrollo habremos de estudiar en el siguiente capítulo de este trabajo.

Sería importante y conveniente que la misma Ley de Invencciones y Marcas diera la posibilidad de invocar causas justificadas por falta de uso, con el objeto de evitar la contradicción comentada en las líneas precedentes.

El artículo 118 de la ley actualmente vigente establece y define como uso efectivo de la marca la fabricación, puesta en venta y comercialización del

producto o servicio que proteja, en volúmenes y condiciones que correspondan a una efectiva explotación comercial en la República Mexicana. Asimismo la Dirección General de Desarrollo Tecnológico podrá requerir al titular del registro la información que considere necesaria para cersiorarse de la efectiva explotación.

Como se mencionó en párrafos precedentes, el artículo 117 de la Ley de Invenciones y Marcas establece que el uso efectivo de una marca debe demostrarse a satisfacción de la Dirección General de Desarrollo Tecnológico. Para satisfacer ese requisito, se deben dar las condiciones que establece el artículo 118 de dicha ley.

Esas condiciones son la comercialización de productos o servicios en volúmenes y condiciones que correspondan a una efectiva explotación comercial. Creemos que tales condiciones son imprecisas y no faciles de interpretar, pero resulta aparente que se trata de

impedir que se cumpla con los requisitos de uso por medio de usos esporádicos o aislados de los productos o servicios.

Para la Dirección General de Desarrollo Tecnológico el uso efectivo es la comercialización de los productos o servicios en cualquier momento dentro de los tres años establecidos en el artículo 117 de la Ley actualmente vigente.

Nuestra Ley, creemos no deja lugar a dudas en relación al criterio de la comercialización efectiva del producto o servicio, y además la Dirección General de Desarrollo Tecnológico puede requerir al titular de la marca información que a su criterio necesite para cerciorarse de la efectiva explotación. Pero, aún mas de acuerdo con el artículo 83 de su Reglamento la mencionada dependencia oficial puede:

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 requiere. La Secretaría en cualquier tiempo podrá hacer las inspecciones que juzgue conveniente para comprobar el uso efectivo de la marca de que se trate.

Al resolver sobre la utilización y efectiva explotación de las marcas, la Secretaría tendrá en cuenta la naturaleza de los productos y servicios, la temporalidad o periodicidad de su demanda así como las características del mercado respecto de tales productos o servicios.

Creemos que las facultades concedidas en éste artículo son definitivamente excesivas, e incluso inconstitucionales por la razón de que el Reglamento va más allá de la ley; es decir el Reglamento siempre deberá

estar limitado a los alcances de la ley, la cual es norma ordinaria. En rigor podemos establecer que toda norma subordinada (Reglamento de la Ley en este caso) o otra (Ley de Invenciones y Marcas) aplica o reglamenta a ésta en algún sentido, pero nunca podrá ir más allá de ésta (ley).

En nuestra actual Ley de Invenciones y Marcas el registro de una marca tiene duración o vigencia de cinco años, contados a partir de la fecha legal, es decir, a partir de la fecha de presentación de la solicitud para registro. Este periodo de vigencia puede ser renovado por periodos de igual duración, aunque ésta renovación debe hacerse antes del vencimiento de cada periodo de cinco años o dentro de un plazo de gracia de seis meses posteriores a esa fecha (art. 139 Ley de Invenciones y Marcas). Si dicho periodo transcurre y no se solicitó la renovación, el registro de la marca caducará de pleno derecho sin necesidad de una resolución ó declaración específica por parte de la Dirección General de Desarrollo Tecnológico.

El artículo 140 de la Ley vigente establece como condición para que proceda la renovación del registro de una marca, el comprobar que la marca ha sido usada efectiva e ininterrumpidamente.

Al referirse este artículo a la necesidad de comprobar el uso como elemento necesario para cumplir con la renovación, no se limita a señalar que se tiene que acreditar un uso efectivo, como ya lo consigna el artículo 117, sino que el artículo 140 agrega que el uso además tiene que ser continuo e ininterrumpido. Por lo tanto es necesario acreditar un uso efectivo y continuo para que se acepte la renovación del registro de una marca.

Como ya hemos establecido en líneas precedentes el concepto de uso en nuestra ley es algo vago e impreciso. Por lo mismo la Dirección General de Desarrollo Tecnológico ha seguido el siguiente criterio en relación con este artículo, y en particular con la interpretación del uso continuo. El uso efectivo ha sido interpretado

en su significado literal. Sin embargo, los problemas se presentan con el concepto de uso continuo. En efecto, existen productos o servicios que por su misma naturaleza, no es necesariamente requieren de ventas constantes para determinar que si han vendido en forma continua. Por ejemplo, el concepto de uso continuo puede variar si nos referimos a una locomotora o a un reactor nuclear en oposición a bebidas sin alcohol y a herramientas, sin la necesidad de establecer que las cantidades envueltas en las transacciones son completamente diferentes para cumplir con el concepto de uso continuo. En otras palabras, la Dirección General de Desarrollo Tecnológico puede aceptar como uso continuo la venta en la República Mexicana de por lo menos 10 locomotoras, pero puede no aceptar como uso continuo la venta en la República Mexicana de 10 cajas de equis bebida sin alcohol.

De lo anteriormente expuesto, es de comprender que en teoría la venta de productos o servicios amparados por un registro marcario se deben de efectuar en base a una base comercial, es decir sujetar la interpretación

del volúmen dependiendo de los productos o servicios.

Por último, y en relación con este artículo 140 de nuestra Ley es importante anotar que si una misma marca se encuentra registrada en dos o más clases de productos o servicios, bastará que se use en alguna de las clases en que esta registrada para que se tenga por demostrado el uso de la misma en todas las demás clases, aún cuando en esas otras clases no se use la marca realmente.

Efectivamente lo anterior lo viene a corroborar el artículo 88 del Reglamento que dice:

Cuando el titular de una marca registrada en varias clases de productos o servicios, demuestre el uso efectivo de la misma en una sola de ellas, deberá presentar por cada una de las demás clases una declaración donde mencione la clase en la cual

fue demostrado el uso, debiendo pagar, para tener derecho a la protección en las demás clases, los derechos correspondientes a cada una de ellas.

Siguiendo con el tema de la renovación es necesario e interesante comentar el tema que aborda y ha venido a resolver el artículo 84 del Reglamento de la ley actualmente vigente que dice como sigue:

Cuando por alguna causa el otorgamiento del registro de una marca lleve más de 5 años contados a partir de la fecha legal de la solicitud, su renovación deberá presentarse dentro del año siguiente de la fecha de expedición del título. En este caso, no será necesario acreditar el uso de la marca pero respecto

de su comprobación se estará a lo previsto por el artículo 117 de la ley.

Este artículo antes de las enmiendas que tuvo el Reglamento no existía y por lo tanto en la práctica se seguían teorías que eran aceptadas por la Dirección General de Desarrollo Tecnológico.

Una de las teorías consistía en que una vez transcurridos cinco años contados a partir de la solicitud y el registro no era concedido hasta después de estos primeros cinco años se empezaban a contar otros cinco años a partir del vencimiento de los primeros cinco años y al término de esos segundos cinco años se solicitaba la renovación siempre y cuando ya se hubiera concedido el registro.

Creemos lógica esta teoría ya que solo se puede solicitar una renovación una vez adquiridos dere-

chos exclusivos al uso de la marca, es decir, a partir de la concesión del registro correspondiente.

Una segunda teoría, con la cual no estamos totalmente de acuerdo es la que se refiere a que después de transcurridos los primeros cinco años a partir de la presentación de la solicitud, y se concediera el registro, en ese momento solicitar la renovación. No compartimos esta postura por el hecho de que la renovación solo puede solicitarse antes de que haya transcurrido el término legal de vigencia de un registro de acuerdo con el artículo 140 de la Ley de Invenciones y Marcas, y en el caso de esta teoría aún no ha comenzado a correr la vigencia del registro cuando ya se esta solicitando su renovación.

Es así, que el artículo 84 viene a resolver estos problemas y establecer que si el registro de una marca se lleva de tiempo más de cinco años, contados a partir de la fecha de presentación de su solicitud,

necesariamente la renovación se deberá de presentar dentro del año siguiente a la fecha de expedición del título. Además, en esta renovación nó se tendrá que comprobar el uso efectivo y continuo como lo dispone el artículo 140 de la ley, sino que será una renovación sin tener que comprobar el uso. Por lo que se refiere a la comprobación de uso, esta se estará a lo previsto por el artículo 117 de la ley de la materia.

Aunque este artículo 84 viene a resolver las teorías que hemos comentado, creemos que es inconstitucional por el hecho de estar en el Reglamento y por lo tanto sobrepasa los alcances de la ley. Por lo mismo sería prudente que se modificara la Ley de Invenciones y Marcas para incorporar el artículo 84 a la propia ley.

La Ley de Invenciones y Marcas como ya lo estudiamos en este mismo capítulo establece que para mantener vigente el registro de una marca hay que comprobar el uso efectivo en un tiempo, y renovar en otro, lo

anterior viene a ser muchas ocasiones un tanto incongruente ya que los plazos para cumplir con cada una de estas obligaciones se pueden traslapar en el tiempo. Por ejemplo en un momento se presenta la solicitud con fecha legal de 23 de abril de 1990 y el registro se concede el 15 de junio de 1992. Tenemos que se tendrá que renovar el registro en o antes del 23 de abril de 1995 y asimismo se tendrá que comprobar el uso antes o el 15 de junio de 1995.

Creemos que cuando se presenta esta situación es ilógico que se cumplan con las dos obligaciones ya que en la renovación también se debe de comprobar el uso efectivo, además del continuo.

Se sugiere, por ser conveniente que se modificara la ley en el sentido de que desapareciera la comprobación de uso requerida por el artículo 117 de la Ley de Invenciones y Marcas y nada mas existiera la renovación del registro marcario conteniendo la obligación de comprobar el uso de la marca amparada por dicho registro.

III. Artículo 99 de la ley.

El artículo 99 de la Ley de Invenciones y Marcas que fué reformado por virtud de las enmiendas a la Ley mencionada de 29 de diciembre de 1986, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 16 de enero de 1987, ha sido motivo de controversia y su valor práctico ha sido cuestionado. Esta disposición legal parece contradecir el principio que introdujo el Legislador de la Ley de 1976 relativo a la necesidad de usar una marca en México para conservar el registro de la misma y tal parece que representa un intento para que pueda conservarse una protección jurídica aún cuando una marca registrada no se use en México; sin embargo, tal finalidad no se ha logrado plenamente como veremos a continuación.

En la actualidad el artículo 99 dice a la letra:

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 a 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.

En primer término, procede hacer notar que el artículo en estudio concede el derecho preferencial al titular de un registro marcario que haya caducado, extinguido o cancelado voluntariamente, consistente en poder solicitar nuevamente el registro de la marca que se quedó sin protección jurídica registral inmediatamente después de que el registro que caducó, se extinguió ó fué cancelado voluntariamente, haya dejado de surtir sus efectos jurídicos, pudiendo hacer valer este derecho preferencial durante el transcurso de un año, contado a partir de que se perdió la protección jurídica existente. Los terceros no podrán solicitar el registro de la marca cuya protección jurídica se perdió si no hasta después de haber transcurrido el plazo de un año con que cuenta el titular del registro preexistente para obtener nuevamente protección jurídica. Sin embargo, este derecho preferencial se ha visto mermado por dos razones principales.

- 1.- El artículo 99 no garantiza al titular del registro caduco, extinguido o cancelado voluntariamente que

la autoridad le conceda el registro nuevamente solicitado.

- 2.- La Autoridad Fiscal ha fijado los Derechos que se pagan al gobierno por la concesión de este tipo de registros en una cantidad muy superior y totalmente desproporcionada a los derechos que por concesión de registro se pagan con respecto a solicitudes presentadas en términos normales, es decir sin el beneficio del derecho preferencial del artículo 99.

Aún cuando el citado artículo 99 establece literalmente que en las nuevas solicitudes presentadas bajo sus términos no se exige al solicitante de lo dispuesto en el artículo 103 de la ley de la materia, que se refiere únicamente al examen administrativo de las solicitudes, en la práctica la Dirección General de Desarrollo Tecnológico también realiza el examen de novedad con respecto a este tipo de solicitudes, establecido en el artículo 106 de la propia ley; de lo anterior resulta que tal Dependencia puede citar regis-

tros marcarios como obstáculos para conceder el registro solicitado en los términos del artículo 99 y, en su caso, puede negar tal registro, basándose en la disposición expresa del artículo 99 en el sentido de que la Autoridad no está obligada a conceder la marca solicitada en los términos del citado artículo 99.

Si a lo anterior, agregamos el monto desproporcionado de los derechos que se pagan al Gobierno por la concesión del registro en el caso de solicitudes bajo el artículo 99, puede concluirse que la intención del legislador antes apuntada no ha sido una realidad. Por el contrario, este artículo ha sido causa de confusión y de inequidad en el aspecto fiscal. A la fecha de este trabajo los derechos que se causan en el caso de solicitudes presentadas bajo el amparo del artículo 99 ascienden a la cantidad de \$ 3'431,000.00, mientras que los derechos por registro en las solicitudes normales ascienden en la actualidad a la cantidad de \$ 103,000.00.

Por otra parte , vale la pena referirnos a la evolución que se ha tenido este artículo hasta la fecha de este trabajo. Originalmente, no incluía la hipótesis de la cancelación voluntaria ni establecía que eran improcedentes las solicitudes de terceros presentadas dentro del año que establece para que los titulares de los registros anteriores puedan ejercer el derecho preferencial de volver a solicitar el registro. La introducción a este artículo de la cancelación voluntaria se originó por la práctica de los solicitantes, seguida con objeto de no incurrir en el pago de los derechos exorbitantes por registro, de cancelar voluntariamente el registro existente antes del término para probar su uso o para renovar el registro. De esta manera se podría presentar una nueva solicitud sin caer dentro de las hipótesis del artículo 99. La Autoridad se dió cuenta de esta situación y en las enmiendas a la ley de diciembre de 1986 incluyó la hipótesis de la cancelación voluntaria. Asimismo y con mas fortuna que la enmienda anterior incluyó en dichas enmiendas el texto necesario para no aceptar solicitudes presentadas por terceros

dentro del plazo preferencial que tienen los titulares de los registros que se perdieron, y esta situación ha ayudado a resolver problemas que se presentaban con frecuencia y que trataremos a continuación.

Es también muy conveniente referirse en este estudio a los alcances de la protección que otorga el multicitado artículo 99 para prevenir que terceros puedan registrar marcas iguales o similares a aquellas que perdieron su registro. Al respecto, debe hacerse notar que el texto del artículo 99 literalmente sólo se refiere al derecho de volver a solicitar protección legal para la misma marca cuyo registro se ha perdido, pero textualmente no cubre la posibilidad de evitar que terceros soliciten en cualquier tiempo el registro de marcas parecidas o similares en grado de confusión con la marca que ha perdido su registro. Esta situación dió origen a que se pudieran presentar solicitudes para registrar este tipo de marcas, muchas veces antes de que el titular del derecho preferencial lo hubiera ejercido

presentando una solicitud dentro del año establecido en el artículo 99. Esta situación dió origen a juicios de amparo en contra de resoluciones de la Dirección General de Desarrollo Tecnológico que negaban con fundamento en el artículo 99 la concesión de un registro relativo a una marca parecida o similar en grado de confusión a la marca que estuvo registrada. Al respecto se transcriben a continuación dos ejecutorias de nuestros Tribunales Colegiados en materia administrativa que por sí solas se explican.

Ejecutoria emitida el 19 de marzo de 1981 por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito de amparo en revisión RA.1338/80 QUEJOSA: LEVI STRAUSS & CO., en la que se sostuvo lo siguiente:

".....Ciertamente, una interpretación correcta, lógica y armónica del citado numeral 99, establece la convicción de que dicho dispositivo,

señala implícitamente, que existe la imposibilidad jurídica de registrar una denominación marcaria cuando no haya transcurrido un año desde la fecha de caducidad o extinción de otra marca, salvo que lo solicite el anterior titular, independientemente de que ambos títulos (denominaciones) marcarias sean idénticas o semejantes en grado de confusión, ya que el mencionado dispositivo, en la especie, debe ser interpretado no en forma literal y aislada como lo hizo el juez de distrito, sino en relación con el artículo 91 fracción XVIII de la Ley de Invenciones y Marcas, toda vez que ambos preceptos forman parte de un mismo cuerpo jurídico.

La interpretación relativa al artículo 99 de la Ley de Invenciones

y Marcas, analizada en relación con el artículo 91 fracción XVIII del propio ordenamiento, consiste en que, para la procedencia del registro de una marca idéntica o semejante en grado de confusión a otra que ha caducado o se ha extinguido, se hace necesario que haya transcurrido un año a partir de la respectiva fecha de caducidad o extinción, sin que sea válido concluir que por el sólo hecho de caducar o extinguirse una marca pueda lograrse el registro de una idéntica o similar a ella en grado de confusión, pues de ser así, no tendría sentido el plazo de un año que el artículo 99 de la ley citada, otorga a los titulares de las marcas que caducan o se extinguen".....

En idénticos términos y por ejecutoria del 9 de diciembre de 1982, resuelta por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el juicio de amparo en revisión RA.-1193/82 QUEJOSA RAILROAD FRICTION PRODUCTS CORPORATION, se sostuvo lo siguiente:

"...La disposición contenida en el artículo 91, fracción XVIII, de la Ley de Invenciones y Marcas, no se debe tomar en forma aislada, sino con relación a las demás disposiciones establecidas en la propia ley y su reglamento.

Respecto de la vigencia de la marca, el artículo 91, fracción XVIII, se debe interpretar conjuntamente con lo establecido en el artículo 99 de la misma ley.

Este último precepto señala que las marcas que hayan caducado por falta

de renovación o se hayan extinguido por falta de explotación, podrán ser solicitadas por cualquier persona, transcurrido un año a partir de la fecha de caducidad o de extinción. Que el plazo de un año no será aplicado al titular de la marca caduca o extinguida, quien podrá solicitarla de nuevo en cualquier término.---

Ahora bien, interpretando en forma conjunta y armónica el contenido de los artículos 91 fracción XVIII y 99 de la Ley de Invenciones y Marcas, se considera que el segundo de los artículos señala un caso de excepción a la característica de vigencia que debe tener la marca registrada con anterioridad y que se considere semejante en grado de confusión con la que se pretende registrar, pues

dentro del plazo de un año, contado a partir de la fecha en que una marca haya caducado o se haya extinguido, no se puede solicitar por un tercero distinto al titular de esa marca, el registro de una marca que sea semejante en grado de confusión con la caduca o extinguida, ya que dentro de ese plazo, el titular de la marca caduca o extinguida puede solicitar en exclusiva nuevamente el registro de su marca.--- Lo anterior se explica pues en caso de que, dentro del plazo de un año antes señalado, se otorgara el registro de una marca que fuera semejante en grado de confusión con otra ya registrada, pero caduca o extinguida, se llegaría al extremo de que, en el momento de que el titular de la marca caduca o

extinta solicitara, dentro de ese año, nuevamente el registro de su marca se le tendría que negar dicho registro por ser semejante en grado de confusión con otra marca que ya se hubiera registrado; y con ello sería nugatorio lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 99 de la Ley de Invenciones y Marcas lo que evidentemente no entró en el ánimo del legislador de dicho ordenamiento legal".....

Existen otras ejecutorias también de los Tribunales Colegiados que establecen un criterio distinto a las ejecutorias antes transcritas y se basan en una interpretación literal del artículo 99. Creemos que el criterio sustentado por los Tribunales cuyas tesis han quedado transcritas con anterioridad reflejan una interpretación correcta del artículo 99.

Afortunadamente, la Dirección General de Desarrollo Tecnológico ha seguido el criterio de los Tribunales Colegiados que le dan mayores alcances al artículo 99 que aquellos que aquel que sostiene una estricta aplicación literal del mismo, contribuyendo así a dar una mayor seguridad a aquellas personas que quieren prevalecerse del derecho preferencial del artículo 99. No obstante lo anterior y debido a los inconvenientes que presenta y que antes fueron mencionados, pensamos que este artículo debe modificarse para establecer expresamente que las solicitudes de esta naturaleza no deben ser objeto del exámen de novedad establecido en el artículo 106 de la ley de la materia. También pensamos que el monto de los derechos que ahora se pagan por este tipo de solicitudes, que son inequitativos y desproporcionados, debe modificarse y establecerse en cantidades iguales a las solicitudes presentadas normalmente.

IV. Modalidades al uso de las marcas.

Como último inciso de este capítulo nos referiremos a lo que hemos llamado "Modalidades al uso de

las marcas", en el sentido de que trataremos de estudiar condiciones específicas, derivadas del uso de las marcas.

El primer caso lo contempla el artículo 125 de nuestra ley, el cual fué reformado por el decreto de 29 de diciembre de 1986, y publicado en el Diario Oficial de 16 de enero de 1987.

En este artículo se conceden facultades a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial para declarar que se registre y se use determinada marca, así como también prohibir el uso de marcas, registradas o no en cualquier producto o servicio.

De acuerdo con lo anterior la Autoridad que en este caso es la Dirección General de Desarrollo Tecnológico tiene la facultad de declarar, por razones de interés público, el registro y uso obligatorio de marcas en cualquier producto o servicio, como por ejemplo el Decreto que declara el uso de marcas para todos los artículos de plata labrada, plateados o de alpaca

publicado en el Diario Oficial de 29 de noviembre de 1952, que se elaboren en la República o que se pongan a la venta en ella. Esta medida tiende a proteger al consumidor por el hecho de que se controle la calidad en un producto como es la plata. Asimismo tenemos otro ejemplo; El Decreto que declara obligatorio el uso de las marcas para las prendas de vestir, publicado en el Diario Oficial el 21 de octubre de 1952. Lo cual creemos que se refiere esta obligación al igual que la anterior al control de calidad de estos productos para protección del consumidor, en el sentido de que se establezca una diferenciación de estos artículos.

La segunda situación que presenta este artículo es la que se refiere a las facultades que se le dan a la Dirección General de Desarrollo Tecnológico de poder prohibir el uso de marcas, registradas o no, en cualquier producto o servicios.

Esta medida creemos que no esta bien encaminada ya que atenta definitivamente contra los derechos del ---

libre comercio y mas aún contra el derecho del comerciante a usar una marca.

Tenemos que aunque se presente una de las situaciones previstas en los tres incisos de este artículo no es motivo de alarma ya que en la práctica cotidiana de la Propiedad Industrial se ha vivido una inacción de esta medida.

Necesario recordar que al principio de este segundo capítulo se hizo mención a la innovación que se introdujo en la Ley de Invenciones y Marcas de 1976 relativa a la vinculación de marcas, contenido en los artículos 127 y 128 de la misma Ley.

Estos dos artículos fueron reformados por el decreto de 29 de Diciembre de 1986, publicado en el Diario Oficial de 16 de Enero de 1987. Al respecto podemos decir que el legislador pretendió fundar estas disposiciones en motivos extra-jurídicos que hizo consistir en que el empleo de marcas extranjeras por usuarios

mexicanos se traduce en una dependencia peligrosa, que el de una marca extranjera significa una sangría de capital, además de que el uso de marcas extranjeras son un peligro para el crecimiento de nuestra economía y en muchos casos expresión residual de una mentalidad colonialista.

No comulgamos con los anteriores fundamentos por lo siguiente: Primeramente fué postergada la aplicación de esta "innovación", hasta que fué reformado el artículo 127 en 1986, el cual ya no obliga a vincular las marcas; razón palpable de que todas las consideraciones que motivaron estos dos artículos no fueran ciertas, por ir en contra de las características y funciones de la marca, así como también restringe el derecho que se tiene sobre de ella.

El artículo 132 de nuestra Ley se refiere al otorgamiento de licencias obligatorias en materia de marcas, las cuales se podrán conceder por la autoridad, en este caso la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, cuando:

"La finalidad que se persigue con esta medida es la de evitar los abusos o los inconvenientes para la economía del país que podrían derivar del derecho exclusivo para el uso de una marca" (18)

Situación, que no tiene precedentes en nuestro derecho marcario, además nos deja asombrados porque se afectan los derechos derivados de un registro de marca; es decir la exclusividad al uso de una marca.

Es importante referirnos como último inciso de este segundo capítulo al uso autorizado de la marca, es decir al uso de una marca hecho por persona distinta del propietario, pero con autorización de éste. Ahora bien, para explotar una marca bajo estas condiciones se deben

(18) NAVA NEGRETTE, Justo. Op. Cit. Pag. 552

cumplir determinados requisitos con el objeto de que el licenciante como el licenciatarario esten bajo una protección jurídica y el de evitar engaño al público consumidor.

Primeramente se debe de inscribir ante el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología el -- contrato en el que conste la licencia y su naturaleza, es decir si es exclusiva o nó, así como el monto de regalías, si las hubiere y los demás objetos previstos en la licencia. Una vez obtenida la inscripción en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, se tiene que solicitar a inscripción la licencia en la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, y en el cual se debe manifestar el nombre, domicilio y ubicación del establecimiento del usuario, los productos o servicios que se licencien en su caso, y la duración del uso autorizado.

El artículo 137 de la Ley vigente de Invenciones y Marcas establece que los productos que se

vendan, así como los servicios que se presten por parte del usuario, deberán de tener y ser de calidad, forma y naturaleza idéntica a los fabricados o prestados por parte del licenciante. Además de indicar en los productos o en el servicio que se preste el nombre del usuario y el lugar donde son producidos o fabricados.

También el artículo 138 nos da la forma en la que se puede cancelar la inscripción del usuario, los cuales pueden ocurrir cuando sea cancelado por el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, por mandato judicial o por voluntad de las partes.

Por último, y muy importante señalar es que el uso de una marca realizada por un usuario, equivale para todos los efectos legales al uso hecho por el propietario mismo y por lo tanto tendrá el licenciatarío acción para perseguir a quien la use ilegalmente, imite o falsifique.

C A P I T U L O I I I

CONFLICTOS ENTRE EL CONVENIO
DE PARIS PARA LA PROTECCION DE
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LA
LEY DE INVENCIONES Y MARCAS
VIGENTE

I.- Naturaleza Jurídica del Tratado.

Debemos de entender que cuando se realizan negociaciones jurídicas internacionales entre Estados éstas dan como resultado una norma jurídica, la cual puede adoptar formas muy variadas, y las principales son: Congresos y Conferencias, Declaraciones, Renuncias, Protestas, y, la que estudiaremos a continuación para efectos de este trabajo, el tratado.

El tratado simple y llanamente significa un acuerdo de voluntades, que es por excelencia la manifestación mas objetiva de la vida de la relación entre los miembros de la comunidad internacional. Pueden definirse, según establece el maestro César Sepúlveda, como sigue:

"Son los acuerdos entre dos o más Estados soberanos para crear, para

modificar o para extinguir una relación jurídica entre ellos" (19)

Asimismo, el Maestro Ignacio Burgoa define a los tratados como sigue:

"Los tratados internacionales son convenios o convenciones que suelen celebrar entre sí dos o más países sobre diferentes cuestiones y materias" (20)

La Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, establece en el artículo 2º, lo que es un tratado:

Se entiende por tratado un acuerdo internacional celebrado por escrito

(19) SEPULVEDA, Cesar. Derecho Internacional. 15a edición. 1986, Editorial Porrúa, S.A., México, D.F., MEXICO. Pag. 120

(20) BURGOA, Ignacio. Diccionario de Derecho Constitucional, Garantías y Amparo. 1a. edición. 1984. Editorial Porrúa, S.A., México, D.F. MEXICO. Pag. 431

entre estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular.

Podemos decir que se esta de acuerdo con estas dos definiciones transcritas por el hecho de ser un acto jurídico bilateral, es decir una manifestación de la voluntad con consecuencias jurídicas que crean, transmiten, modifican o extinguen derechos y obligaciones.

El haber definido al tratado como un convenio, trae como consecuencia que entonces deba de reunir ciertas cualidades; es decir reunir ciertos elementos para que tenga una validez debida. En general son los siguientes:

- a) Capacidad
- b) Consentimiento

c) Objeto

d) Causa

a) La capacidad se refiere a la que tienen las partes para concertar tratados. Es un atributo propio de la soberanía; por lo tanto sólo los Estados soberanos pueden concertar tratados.

b) Por lo que toca al consentimiento, éste debe de ser manifestado por los órganos representantes del Estado, es decir, debe ser expresado legalmente. Asimismo el Jus representationis emana del derecho interno de los Estados.

Es así que en México, en nuestra Constitución Política, y específicamente el artículo 89 otorga esta facultad al Presidente de la República; que dice:

Las facultades y obligaciones del
Presidente son las siguientes.....X
Dirigir las negociaciones diplo-

máticas y celebrar tratados con las potencias extranjeras, sometiéndolas a la ratificación del Congreso Federal;

Por lo tanto, si un pacto internacional es concertado por un órgano sin facultades ó no competente, carecerá de toda validez por la falta de consentimiento expresado legalmente.

Asimismo, tenemos que si un órgano no competente va más allá de sus facultades provocaría la invalidez del tratado por la falta de un consentimiento adecuado.

Ahora, por lo que se refiere al punto de "vicios del consentimiento", es muy remoto el hecho de que sea factor para que se invalide un tratado; ya que se pone tanto cuidado en las negociaciones y conclusión por parte de las personas (plenopotenciarias), que no resulta admisible un error. Pero si en un momento dado

se diera, las partes podrán enmendarlo posteriormente, por medio de otro tratado subsecuente.

c) El objeto debe de ser lícito, y juega un papel bastante importante como elemento de los tratados.

La licitud se debe de referir tanto al derecho internacional como al derecho interno de cada Estado. Sería ilegal suscribir un pacto que tuviera como objeto la piratería, la cual violaría totalmente una norma de derecho internacional; asimismo, sería igualmente ilegal el suscribir un tratado el cual tuviera como fin el desintegrar alguna norma de derecho interno como el suprimir alguna de las libertades individuales establecidas en la Constitución.

d) La causa; como último elemento a reunir para la validez jurídica de los tratados es el elemento con el cual se justifica la obligación. Por lo tanto, todo tratado debe de tener una causa, si no, sería inválido.

La forma.

De acuerdo a la doctrina general aceptada en nuestros tiempos el tratado debe revestir siempre una forma escrita; ésto es totalmente lógico, por el hecho de que de otra manera no podrían precisarse, y mucho menos exigirse, las obligaciones que resultarían de los pactos.

También, en la misma doctrina general, se conoce que los tratados pueden tener la característica de verbales, de palabra. Pero, creemos que actualmente no cabe justificación alguna, ni técnica ni legal que pueda sostener tal afirmación, ya que sí existen dificultades de interpretación en los tratados internacionales redactados cuidadosamente, hay que pensar entonces, qué pasaría con los tratados verbales.

Negociación, Conclusión y Ratificación de los Tratados.

Existen tratados bilaterales y multilaterales,

los cuales tienen cada uno diferentes procedimientos para realizarse, que comprenden variados pasos y por lo mismo cada caso es diferente.

Primeramente estudiaremos el procedimiento que comprende el tratado bilateral. Escogido anticipadamente un país y a la vez un lugar, se llevan a cabo conversaciones, así como intercambio de notas con el objeto de llegar a un pacto sobre determinadas materias.

Las discusiones que se llevan a cabo por lo general son lentas, ya que cada término, párrafo se examinan con mucha acuosidad, y hay veces que se llegan a detener las discusiones para realizar consultas con los órganos superiores del Estado.

Para estas discusiones se nombran por cada parte, los llamados plenipotenciarios; tienen este nombre porque reciben lo que se llama "pleno poder". Los pleno poderes son títulos escritos, en los cuales consta la autorización que se les da por parte del jefe

del Ejecutivo de un Estado para negociar y firmar tratados.

La autorización es la misión del agente, es decir para lo que está autorizado. En la actualidad ya no se le autoriza para que realice la ratificación de los tratados, por estar sujeta en nuestros días a requisitos constitucionales.

Ya finalizadas las discusiones, el texto es aprobado por la cancillería de cada país para que se suscriba por los plenipotenciarios e inmediatamente se procede a la firma del documento, que se celebra con solemnidad y siguiendo el sistema del ceremonial diplomático, llamado alternat.

Ahora bien, en el caso de los pactos multilaterales una vez llegado y logrado el texto definitivo, se procede al mismo tiempo a la firma por parte de los plenipotenciarios en tantos ejemplares como países estén representándose. Asimismo, para la firma se seguirá

cualquiera de los sistemas del ceremonial diplomático (alternat, pele mele, etc.).

La ratificación del Convenio.

El significado literal de ratificación es confirmación. La ratificación de los tratados es la aprobación dada al tratado por los órganos competentes del Estado, que hace que éste quede obligado por tal tratado. En los sistemas constitucionales de los países no existen normas que regulen la ratificación de los pactos, pero si existe una práctica de la que pueden inferirse reglas generales.

"En México, específicamente en nuestro derecho Constitucional el Presidente de la República no puede llevar a cabo la ratificación del tratado, sin la previa aprobación de éste por el Senado. Por lo tanto, el acto de derecho interno como la

aprobación del Senado, es un acto intermedio entre otros dos actos pertenecientes al derecho internacional, como lo son la conclusión del tratado por parte de los plenipotenciarios y su ratificación por parte del Presidente de la República". (21)

Hemos de comentar que el precepto del artículo 76, fracción I de nuestra Constitución Política no parece ser nítido. Señala que son facultades exclusivas del Senado aprobar los tratados y convenciones diplomáticas que celebre el Presidente de la República con las potencias extranjeras. Pero encontramos una aparente antonomía en el artículo 89, fracción X, de nuestra misma Carta Magna, ya que establece que son facultades del Presidente de la República dirigir las negociaciones

(21) Cfr. TENA RAMÍREZ, Felipe. Derecho Constitucional Mexicano. 18a. edición. 1981, Editorial Porrúa, S.A., México, D.F., MEXICO. Pag. 413-414

diplomáticas y celebrar tratados con las potencias extranjeras sometiéndolos a la ratificación del Congreso Federal.

Debe mencionarse que la aprobación de los tratados no corresponde al Congreso en el sentido de ratificar o confirmar, sino aprobar palabra que debe entenderse en el sentido de autorizar al Presidente de la República a llevar a cabo la ratificación, pero no lo obliga a hacerlo. Es decir, la voluntad del Presidente queda libre de actuar en el plano internacional, a la cual pertenece la ratificación de los tratados.

El maestro César Sepúlveda menciona lo siguiente:

"que ni la ratificación es función legislativa, ni la aprobación, en su caso corresponde al Congreso" (22)

y que el artículo 133 Constitucional corrige en parte la contradicción a que nos estamos refiriendo al prescribir que los tratados-----celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado---. Es decir, el citado artículo claramente establece que los tratados los celebra el Presidente de la República y cuando cuentan con la aprobación del Senado serán ley en nuestro país.

El efecto que tiene la ratificación es el de hacer nacer, es decir, hace del tratado un instrumento válido legalmente. Debemos de señalar que la ratificación es la fecha en que comienza la vigencia ó validez y la promulgación o publicación es el medio por el cual se da a conocer a los habitantes del país.

En cuanto a la figura jurídica de la adhesión, la cual, por ejemplo, se encuentra contemplada en el artículo 2º del Convenio de París, consiste en terceros Estados, que no fueron parte de un pacto, puedan llegar

a participar del mismo cumpliendo y poniéndose bajo el imperio de sus estipulaciones, es decir manifiestan su voluntad de incorporarse al pacto depositando su adhesión.

II.- Naturaleza Jurídica de la Ley Federal.

La Ley es una norma jurídica obligatoria y general, dictada por un poder legítimo, que en México es el Congreso de la Unión, para poder regular la conducta de los hombres.

Simple y sencillamente la ley es derecho, pero no todo el derecho, sino una parte de él, aunque es la de mayor importancia en los sistemas jurídicos modernos. La ley es la primera y principal fuente del derecho. Pero eso sin duda se llega a confundir con el derecho; pero como hemos dicho es una parte, más no todo el derecho.

Los maestros Rafael de Pina y Rafael de Pina

Vara definen a la ley como sigue:

"La Ley es una norma nacional, no arbitraria ni caprichosa; encaminada al bien general, no al provecho exclusivo de una persona o de un grupo determinado de personas, más o menos amplio; y dictada por autoridad legítima, no por un poder incompetente" (23)

La ley como hemos dicho es la fuente directa principal del derecho. Es necesario que la Ley tenga o cumpla con caracteres que los tratadistas le atribuyen, como son: la generalidad, la obligatoriedad y la irretroactividad.

Ahora bien, para poder establecer la naturaleza jurídica de la ley federal debemos considerar que el

(23) DE PINA, Rafael, DE PINA VARA, Rafael, Diccionario de Derecho, 12a. edición, 1984, Editorial Porrúa, S.A., México, D.F., MEXICO. Pag 337

legislador debe de atenerse al ordenamiento jurídico el cual contiene los grados del orden jurídico normativo. Es decir en que grado entra o se encuentra la Ley federal y porque.

Todo precepto de derecho pertenece a un sistema normativo. Tal pertenencia da la posibilidad de que se refiera directa o indirectamente la norma en cuestión a otra u otras de superior jerarquía y, como última instancia, a una norma suprema, como lo es en nuestro caso a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Es así que todos los preceptos que se encuentren mediata o inmediatamente subordinados a nuestra Constitución Política, forman parte de nuestro sistema Jurídico. Estos preceptos pueden ser del mismo o diverso rango, es decir del mismo rango sería una relación de coordinación y de diverso, sería, un nexo de supra o subordinación.

El ordenamiento jurídico tiene un límite superior y otro inferior. Al nivel superior se le denominará norma fundamental o en nuestro caso la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el nivel inferior se integra por los actos finales de ejecución, los cuales ya no son susceptibles de provocar ulteriores consecuencias.

El orden jurídico normativo de cada sistema de derecho se compone de los siguientes grados:

- A. Normas Constitucionales
- B. Normas Ordinarias
- C. Normas Reglamentarias
- D. Normas Individualizadas

Podemos establecer que toda norma es condicionante para que se derive un acto de aplicación. Es decir:

"El proceso de aplicación es una larga serie de situaciones que se escalonan en orden de generalidad decreciente". (24)

Por lo tanto tenemos que las leyes ordinarias representan un acto de aplicación de preceptos constitucionales. Asimismo, las normas reglamentarias están condicionadas por las normas ordinarias.

Ahora bien, dentro del orden jerárquico normativo de nuestro derecho mexicano la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tiene primacía sobre todas las demás leyes; lo anterior encuentra fundamento en el artículo 133 de este mismo ordenamiento, el cual será estudiado en el siguiente inciso de este capítulo.

Las leyes ordinarias son todas las que aprueba el Congreso de la Unión en ejercicio de sus facultades

(24) GARCÍA MAYNES, Eduardo. Introducción al Estudio del Derecho. 33a. Edición. 1982, Editorial Porrúa, S.A., México, D.F., MEXICO. Pag. 84

legislativas. Conforme a la fracción X del artículo 73 constitucional, el Congreso tiene la facultad..... para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, servicios de banca y crédito, energía eléctrica y nuclear, para establecer el Banco de Emisión Único en los términos del artículo 28 y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123.

Es así que, las leyes aprobadas por el Congreso de la Unión, en uso de la facultad concedida por esta fracción, serán leyes ordinarias de ámbito espacial federal.

El fundamento de nuestra Ley de Inveniones y Marcas se encuentra en el artículo 73 fracción X, así como también tiene apoyo constitucional en los artículos 28 y 29 fracción XV.

Siguiendo el orden jerárquico normativo del derecho mexicano es preciso mencionar que en cuanto a

las normas reglamentarias, éstas representan un acto de aplicación condicionado por las ordinarias, y las individualizadas por normas de índole general.

III.-Incorporación a la Constitución de los Tratados y Leyes Federales en los Términos del artículo 133 de nuestra Constitución Política.

El artículo 133 Constitucional dice a la letra:

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

Este artículo enuncia el principio de supremacía constitucional, el cual significa que la Constitución es la Ley suprema; es decir la norma cúspide de todo nuestro orden jurídico.

La supremacía constitucional representa a la unidad de un sistema normativo, ya que da a los hombres una seguridad en el sentido de que ninguna ley o acto deben restringir los derechos conferidos en la Carta Magna, si tal cosa aconteciera existe un medio reparador de la arbitrariedad.

Como antecedente histórico de este principio, podemos citar el que encontramos en la Edad Media. La existencia del derecho natural como el orden superior al derecho positivo. Por tanto este segundo ordenamiento no podía contrariar el contenido del derecho natural.

Asimismo, encontramos este principio que nos ocupa en las diversas Constituciones o Leyes supremas que han regido la vida de México. Este principio se consignó:

- a) en el artículo 237 del Decreto de Apatzingán.
- b) en el artículo 24 del Acta Constitutiva de la Federación Mexicana.
- c) en el artículo 161-III de la Constitución de 1824.
- d) en el artículo 30 del Acta de Reforma de 1847.
- e) en el artículo 126 de la Constitución de 1857.
- f) en el artículo 133 de la Constitución de 1917, reformado en 1934.

Importante mencionar que la reforma que sufrió el artículo 133 en 1934 no modificó ni su sentido ni su alcance pero precisó algo muy importante: los tratados para ser ley suprema de la Unión tienen que estar de acuerdo con la Constitución. Creemos que esta reforma precisó algo que ya se encontraba establecido en el artículo. Asimismo, en esta misma reforma se precisó que la competencia para la aprobación de los tratados le corresponde al Senado y no al Congreso de la Unión.

Siguiendo a Kelsen, autor de la teoría pura

del derecho, encontramos una magnífica exposición del principio de supremacía constitucional.

"Kelsen declara que el derecho regula su propia creación. O sea que una norma pauta la creación de otra y la relación que existe entre la norma creadora y la creada no es de coordinación sino de supra y subordinación. Así, la norma creadora es superior a la creada". (25)

Ahora bien, una vez establecido el significado de supremacía constitucional, entraremos al estudio de jerarquizar la Constitución, específicamente el artículo 133 y los Tratados y Leyes Federales.

El maestro García Máynez realizó una magnífica clasificación de las normas del orden Jurídico mexicano.

(25) CARRIZO, Jorge. Estudios Constitucionales. 2a. Edición. 1983, La Gran Enciclopedia Mexicana, México, D.F., MEXICO. Pag. 18

Primeramente colocó en la cúspide de un supuesto triángulo a la Constitución Federal, las leyes federales y los tratados internacionales. Por tanto, de acuerdo con este criterio tienen exactamente el mismo rango.

Con base en lo anterior puede decirse que el artículo 133 constitucional no establece ninguna preferencia entre las leyes que emanan del Congreso de la Unión y los tratados celebrados y ratificados por el Presidente de la República, con la aprobación del Senado. Dicho artículo no establece expresamente ninguna supremacía del derecho internacional sobre el derecho interno; más bien adopta la regla de que el derecho internacional es parte del derecho nacional, pero al mismo tiempo reconoce la obligatoriedad de los tratados, más no dá a estos un rango superior a las leyes federales, sino que confiere un rango igual tanto a los tratados como a las leyes federales.

Esto último, creemos son los términos en que se incorporan al artículo 133 Constitucional los tratados

internacionales y las Leyes federales.

IV.-Convenio de París.

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial surgió hace ya más de un siglo. Su centenario se conmemoró el 20 de marzo de 1983.

Podemos constatar que con el paso del tiempo la importancia y trascendencia de dicho Convenio se ha acrecentado; las revisiones que se han hecho de éste, lo confirman. A partir de 1884, el Convenio ha sido sometido a 6 revisiones: Bruselas, 1900; Washington, 1911; La Haya, 1925; Londres, 1934; Lisboa, 1958; y la última que se verificó en Estocolmo en el año de 1967. Con esto constatamos que dichas revisiones se deben a que en cada ocasión hay mayor vigor para actualizarlo y adecuarlo a las condiciones imperantes en un mundo que cada vez se ve más influido e incluso determinado por la industria, el comercio y la tecnología.

Es menester antes de seguir adelante establecer que el Convenio de París es un tratado que se destina a la Protección de la Propiedad Industrial, entendiéndose como tal las invenciones, las marcas de fábrica o de comercio, los dibujos y modelos industriales y la represión de la competencia desleal. Es así que su protección está dirigida a los derechos exclusivos de uso y explotación de las marcas y las patentes y a sancionar civilmente los actos de competencia contrarios a los usos honestos de la industria y del comercio.

Creemos que su propósito es muy claro: proteger los derechos de Propiedad Intelectual para que no sean objeto de piratería internacional.

La importancia que reviste este Convenio radica en un factor determinante: procura fomentar el desarrollo tecnológico de los países miembros o signatarios evitando que entren en conflicto respecto a las invenciones de sus nacionales y a la vez los protege de la piratería.

El objetivo del presente trabajo no es el de realzar los beneficios, ventajas, virtudes y aportaciones del Convenio de París; por lo tanto no nos referiremos a dichos aspectos. Por el contrario debemos dar paso al cuestionamiento presentado en este tema; o sea el del conflicto de leyes, entre el tratado internacional, que en este caso es el Convenio de París y la Ley Federal, que es la Ley de Invenciones y Marcas.

V.- Conflicto entre el Convenio de París y La Ley de Invenciones y Marcas.

A fin de introducir debidamente la temática de este capítulo tomaremos como Punto de partida el artículo 25 del Convenio de París, según texto del Acta de Estocolmo.

Artículo 25 (Aplicación del Convenio en el plano nacional):

- 1) Todo país que forme parte del presente

Convenio se compromete a adoptar, de conformidad con su Constitución, las medidas necesarias para asegurar la aplicación del presente Convenio.

2) Se entiende que en el momento en que un país deposita su instrumento de ratificación o de adhesión, se halla en condiciones, conforme a su legislación interna, de aplicar las disposiciones del presente Convenio.

Con el objeto de poder plantear adecuadamente los conflictos que son objeto del presente estudio, nos referiremos a las dos fracciones del artículo 25 del Convenio por separado.

La primera fracción de dicho artículo se refiere a los países que son signatarios de dicho Convenio, los cuales se comprometen a aceptar las partes del Convenio, y a adoptar las medidas necesarias para su aplicación; en el caso de México,

conforme a su Constitución Política, con el objeto de asegurar la aplicación del Convenio.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 133, asegura la aplicación del Convenio, ya que los tratados que estén de acuerdo con nuestra Constitución, celebrados y que se celebran por el Presidente de la República y aprobados por el Senado, tendrán el carácter de Ley Suprema de toda la Unión.

Importante es mencionar que dicho artículo no establece preferencia alguna entre las leyes que emanan del Congreso de la Unión, ni de los tratados que estén de acuerdo con la misma. Es decir, no se encuentra ni se propugna por una supuesta supremacía del derecho internacional por sobre el derecho interno, sino que se adopta la regla de que el derecho internacional es parte del derecho nacional. Asimismo reconoce la fuerza obligatoria de los tratados más no dá a estos un rango superior a las

leyes del Congreso de la Unión, sino que el rango que les confiere a uno y a los otros es el mismo.

Hay que señalar, a este respecto, que el Senado aprobó el acta de Estocolmo el 11 de septiembre de 1975, y el Presidente de la República promulgó dicha revisión mediante decreto del 27 de julio de 1976.

De acuerdo a lo anterior, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece las medidas necesarias para asegurar la aplicación del Convenio de París, por lo tanto se satisface la condición establecida en la primera fracción del artículo 25 de dicho Convenio.

Pasemos ahora a la segunda fracción del precepto mencionado, misma que establece a nuestro entendimiento que al momento en que un país deposita su instrumento de ratificación o adhesión conforme a su legislación interna, puede aplicar las disposi-

ciones del Convenio de París.

Creemos que este es el punto a partir del cual se dan los conflictos entre el Convenio de París y nuestra Ley de Invenciones y Marcas. Prudente es revisar los antecedentes de nuestra Ley de Invenciones y Marcas (derecho interno), con el objeto de poder analizar los conflictos en particular.

México ratificó por medio del Presidente de la República la revisión de Estocolmo del Convenio de París el día 21 de abril de 1976, y mas adelante el Presidente promulgó dicho convenio mediante decreto del 27 de julio de 1976, como antes se estableció en este trabajo. Previo a todo esto, el Senado había aprobado el convertirse en signatario del Convenio el 11 de septiembre de 1975, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 5 de marzo de 1976. Importante mencionar que para estas fechas se encontraba ya en vigor la Ley de Invenciones y Marcas de 10 de Febrero de 1976.

Ahora bien, a sabiendas de estas consideraciones, la legislación interna de nuestro país, es decir nuestra Ley de Invenciones y Marcas no esta acorde con algunas de las disposiciones contenidas en el Convenio de París. De esta manera no se cumple la condición establecida por la fracción segunda del artículo 25 del Convenio de París.

Es menester pasar ahora al estudio en forma concreta de las disposiciones establecidas tanto en la Ley de Invenciones y Marcas y en el Convenio de París que entran en conflicto, particularmente en materia de marcas.

Una vez estudiadas estas disposiciones y los conflictos entre ellas, trataremos de establecer una solución a ellos para una mejor aplicación, a nuestro entender, del derecho de Propiedad Industrial en México.

Un primer conflicto importante surge en relacion con los efectos jurídicos de las marcas

posterior a su registro. De conformidad con la Ley de Invenciones y Marcas la marca debe usarse tal y como fué registrada. Esta obligación se establece en el artículo 115 de dicha ley. Además, el artículo añade que si se usa en forma distinta, traerá como consecuencia la extinción del registro, previa una resolución declaratoria. Por último, el mismo artículo en su último párrafo solo permite dos excepciones en el sentido de que se presente alguna modificación, es decir; que la variante se refiera a las dimensiones o a la materia en la cual esté impresa, grabada o reproducida la marca.

Por otra parte, al analizar la disposición sobre el mismo tema contenida en el texto de la última revisión al Convenio de París, encontraremos la evidente existencia de contradicción entre los dos instrumentos bajo estudio.

Así, por ejemplo no puede armonizarse la aplicación del artículo 115 de la Ley de Invenciones

y Marcas con el artículo 5, apartado C-párrafo 2) del Convenio de París, pues el primero establece como ya se mencionó que toda modificación de la marca será motivo de una nueva solicitud salvo que sólo se refiera a las dimensiones o a la materia en la cual está impresa, grabada o reproducida la marca. Por su parte el artículo 5, apartado C-párrafo 2) del Convenio de París está en contradicción con la legislación interna mexicana al establecer lo siguiente:

"El empleo de una marca de fábrica o de comercio por el propietario, bajo una forma que difiera por elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma en que ésta ha sido registrada en uno de los países de la Unión, no ocasionará la invalidación del registro, ni disminuirá la protección concedida a la marca"

En nuestra opinión la no armonización entre los dos artículos de los dos ordenamientos es totalmente palpable. Nuestra Ley de Invenciones y Marcas no acepta ninguna modificación a la marca registrada salvo las dos excepciones ya mencionadas. Por contrario el Convenio de París, sí permite que la marca se modifique después de obtenido el registro con la salvedad de que no altere su sentido distintivo, es decir su individualidad, su identidad ideológica, o lo que la hace distinta a otras.

Frente a este conflicto, nos preguntamos ¿que legislación es la que se debe de aplicar?. Solución de derecho que trataremos de exponer después de haber analizado los conflictos expuestos en éste capítulo.

Estudiaremos ahora lo referente al comprobar el uso efectivo de una marca, y observamos que el Convenio de París, en su artículo 5, apartado C. número 1, establece que cuando en un país sea obliga-

torio el uso de una marca registrada, el registro no puede ser anulado sino después de un plazo equitativo y si el interesado no justifica las causas de su inacción.

A diferencia de lo anterior, la legislación interna mexicana sobre propiedad industrial establece, en los términos del artículo 117 de la Ley de la materia, lo siguiente:

El titular de una marca deberá -- demostrar a satisfacción de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, el uso efectivo de la misma, cuando menos en alguna de las clases en que se encuentre registrada, dentro de los tres años siguientes a su registro. De no demostrarlo, se considerará extinguido de pleno derecho el registro correspondiente"

De nuevo, se reconoce la imposibilidad de armonizar la aplicación del artículo 117 de la Ley de Invenciones y Marcas con relación al artículo 5, apartado C, número 1 del Convenio de París, en materia de marcas.

La imposibilidad de armonizar estos dos artículos antes mencionados, se debe a que la Ley de Invenciones y Marcas no acepta causas justificadas por la falta de uso efectivo de la marca. A diferencia de que el Convenio de París sí acepta justificar las causas del no uso de la marca, y no acarrear la extinción de ésta.

Los conflictos aquí presentados entre la legislación interna mexicana en cuanto a Propiedad Industrial, por una parte, y el acta de Estocolmo del Convenio de París, por su parte, plantea una interrogante, ¿como resolver la controversia?. Nuestra opinión al respecto, como primera solución al problema, es la de que se deben de tomar las medidas

pertinentes a fin de modificar, en lo necesario, específicamente en los dos conflictos anteriormente expuestos, la Ley de Invenciones y Marcas con el objeto de adecuar la legislación interna mexicana al acta de Estocolmo del Convenio de París, y de esta manera permitir realmente la existencia de las condiciones necesarias para la aplicación del citado Convenio en los Estados Unidos Mexicanos en los términos de la segunda fracción del artículo 25 del citado Convenio.

Las reformas a la ley interna que nos parecen pertinentes con respecto al caso del artículo 115 de la Ley de Invenciones y Marcas en relación con su armonización con el artículo 5, apartado C-párrafo 2) del Convenio de París, son las siguientes.

Conviene hacer notar los cambios que nuestra actual ley introdujo respecto del texto similar de la antigua Ley de la Propiedad Industrial. En el artículo 140 de dicha ley se establece que la marca

debería usarse tal y como había sido registrada y que toda modificación de sus elementos constitutivos sería motivo de una nueva solicitud de registro, pero, sigue diciendo, se exceptuaban de lo dispuesto en dicho artículo, las modificaciones que no alteraran o afectarían la identidad de la marca, o que sólo se refirieran a las dimensiones o a la materia sobre la cual estaba impresa, grabada o reproducida.

Paradójico resulta que este artículo 140 de la antigua Ley de la Propiedad Industrial sí armonizaba con el artículo 5, apartado C-párrafo 2) del Convenio de París. El texto vigente de nuestra Ley de Invenciones y Marcas ha eliminado la excepción que se refiere a las modificaciones que no alteren o afecten la identidad de la marca.

En realidad no encontramos ninguna razón que justifique esta supresión ya que lo único que ha logrado es desarmonizar lo establecido en la actual ley y el Convenio. Además, el artículo 115 de nuestra

actual Ley puede derivar en consecuencias arbitrarias contrarias a los principios generales de derecho, y específicamente con respecto a las marcas nominativas, que también se conocen como verbales, fonéticas o de palabra. En esta clase de marcas no se toma en cuenta la forma de letras sino el sonido de la palabra. Siguiendo los efectos sancionadores del artículo 115, ante la modificación que se presente en el tipo de letra en que se registró la marca, no debe operar. Pero, en la práctica, por lo general sí opera la sanción. Cuestión con la cual no estamos de acuerdo.

Por lo tanto, en relación con este conflicto en especial, la Ley de Invenciones y Marcas debe de reformarse para añadir a la disposición relativa que las modificaciones que no afecten o alteren la identidad de la marca no serán motivo de una nueva solicitud y, mas importante, que no ocasionarán la extinción del registro marcario.

Ahora bien, en cuanto a las reformas que deben realizarse al artículo 117 de nuestra actual ley vigente de Invenciones y Marcas proponemos la siguiente, con el objeto de que armonice con el artículo 5, apartado C-1) del Convenio de París.

Sería conveniente que el citado artículo de la ley de Invenciones y Marcas expresara la posibilidad de invocar causas justificativas por la falta de uso, ya que con ésto se adecuaría a lo establecido en el Convenio de París, y se lograría la armonización entre las dos leyes.

En la doctrina y en la jurisprudencia en general han establecido, entre otras causas que pueden justificar la falta de uso de la marca, las siguientes: la fuerza mayor, la guerra, catástrofes naturales como terremotos, fuego, inundación, etc. Asimismo, por disposición legal podemos señalar como ejemplo el cierre de la empresa del titular de la marca; la prohibición de fabricar o vender los

artículos identificados con una marca, etc. Sobre el mismo tema, el autor francés Albert Chauvanne señala lo siguiente:

"En cuanto a las excusas legítimas que el titular de la marca podrá invocar para liberarse de la caducidad, será necesario un obstáculo serio, vecino de la fuerza mayor, imposibilidad de procurarse las materias primas, enfermedad del titular de la marca que lo imposibilite de llevar a cabo su explotación (especialmente para las marcas de servicio)"
(26)

Esta propuesta la sustentamos en el concepto de que los tratados deben tener primacía con respecto

(26) NAVA NEGRETTE, Justo. Op. Cit. Pag. 544

a las leyes federales ordinarias.

Ya hemos mencionado en este capítulo que el artículo 133 constitucional parece establecer un rango de igualdad entre los tratados y las leyes que emanen del Congreso de la Unión, por lo que es conveniente considerar las opiniones de algunos tratadistas que favorecen la postura de la supremacía de los tratados sobre las leyes federales.

El maestro Justo Nava Negrete al referirse al conflicto que se presenta entre la ley de Invenciones y Marcas y la Convención de París por el texto del artículo 117 de la primera de las leyes citadas al cual ya nos hemos referido en este capítulo, manifiesta que tal contradicción:

"es irrelevante jurídicamente, ya que, en ningún caso puede constituir algún obstáculo para cualquier titular de una marca, por

la sencilla razón de que nuestro país es unionista y constituir dicho instrumento internacional ley fundamental" (27)

Interesante afirmación del maestro Justo Nava Negrete, con la cual estamos totalmente de acuerdo, ya que el maestro Nava Negrete se inclina a favor de la primacía de los tratados sobre el derecho interno.

En efecto, en primer término pensamos que el artículo 133 constitucional es un tanto confuso en relación con el punto de referencia a la igualdad de los tratados respecto de las leyes que emanen de nuestra constitución.

El hecho es que en nuestro caso particular, lo que es la materia de Propiedad Industrial, se da

(27) *idem.*

el caso de que nuestra ley no se armoniza en varias situaciones previstas en el Convenio de París y por lo tanto siguiendo el texto de nuestro artículo 133 de nuestra Constitución, éste no da una solución en cuanto al surgimiento de contradicciones entre las dos leyes mencionadas.

Es así que pugnamos por una jerarquía superior del tratado internacional sobre la ley ordinaria federal, confirmando lo que establece el maestro Justo Nava Negrete en líneas precedentes.

Siguiendo esta postura, el maestro Ramón Solorzano establece:

"que es una regla jurídica, admitida en toda América Ibero y en gran parte de toda Europa, que ya ratificados los tratados internacionales por los órganos

políticos correspondientes, constituyen una ley interna del país, la cual es superior a cualquier otra ordinaria". (28)

La ley interna es un mandato que el Estado en su calidad de soberano, crea y deroga de acuerdo con las necesidades internas del momento, mientras que un tratado, como hemos establecido con anterioridad es un contrato entre dos o más estados por el que se obligan a hacer o no hacer actos determinados. Su carácter de convenio impide a cualquiera de las partes contratantes modificarlo sin el consentimiento previo de la otra. Siendo esto así como puede una ley ordinaria emitida solo por una de las partes contratantes modificar lo estipulado en un tratado?

Ahora bien, si el tratado resultase lesivo

(28) SOLÓRZANO, Ramón. "La Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial frente a las Leyes Internas de los países signatarios de ella". Revista de Derecho Mercantil. Marzo-Abril de 1962. No. 38, Vol. XIII. Madrid, ESPAÑA. Pp. 257

con el tiempo, la única solución sería denunciarlo, mas nó infringirlo dando leyes contrarias a su letra y espíritu.

Si una ley ordinaria de nuestra materia de Propiedad Industrial se opusiera a los preceptos en este caso del Convenio de París debe de ser inaplicable, y las futuras objetables.

En relación con esto el maestro Solorzano establece lo siguiente:

"Esto no significa que esas leyes quedan derogadas "ipso facto", sino que su inaplicación podrá ser invocada por ser contraria al tratado internacional respectivo. Más si no se impugna en tiempo, la ley interna contraria al tratado, tendrá toda su fuerza

legal, ya que es un mandato que todos estan en la obligación de obedecerlo". (29)

En la práctica profesional lo anteriormente expuesto por el maestro Solorzano se traduce en lo siguiente. Si un interesado, titular de una marca le llega el momento de probar el uso de su marca según el artículo 117 de la Ley de Invenciones y Marcas y, este, no puede, pero sí puede justificar el no uso en base al artículo 5 apartado C, numero 1 del Convenio de París. Podrá solicitar ante la autoridad administrativa, en este caso la Dirección General de Desarrollo Tecnológico la inaplicación de la ley ordinaria y que por ende fundamentarse en el precepto del Convenio de París.

Ahora bien, la Dirección General de Desarrollo Tecnológico resolvera en base a la jurisprudencia

(29) Ibidem. Pag. 258

dencia emitida por la Suprema Corte de Justicia la cual ha sostenido que la autoridad administrativa debe actuar dentro del marco legal de la ley. Es decir, la autoridad administrativa resolverá siempre en base a la ley ordinaria.

En virtud de lo anterior, en la práctica se resolverá siempre en base a la ley, y por lo tanto siguiendo con el ejemplo del uso el titular tendrá que impugnar la vía de amparo con el objeto de que los tribunales decidan sobre la primacía o no del tratado internacional sobre de la ley ordinaria.

El principio de aplicación de la primacía del tratado sobre las leyes ordinarias está vigente en varias constituciones modernas. Por ejemplo, la Constitución de Francia, en su artículo 55, ordena que:

Los tratados o acuerdos regularmente ratificados o aprobados,

tienen desde su publicación una autoridad superior a la de las leyes, bajo reserva, para cada acuerdo o tratado de su aplicación por la otra parte. (30)

Asimismo, la Constitución de la República Federal Alemana, en su artículo 25, establece:

Las normas generales del derecho internacional público son parte integrante del derecho Federal. Estas normas tienen primacía ante las leyes y constituyen fuentes directas de derechos y obligaciones para los habitantes del territorio federal. (31)

Además, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, presenta la tendencia

(30) GONGORA PIMENTEL, Genaro. "Introducción al Juicio de Amparo". 2a. Edición ampliada, 1989, Editorial Porrúa, S.A., México, D.F. MEXICO. Pag.78
(31) Idem, Pag. 78

contraria al texto de nuestro artículo 133 constitucional, porque se pronuncia a favor de la primacía de los tratados sobre las leyes emanadas de la Constitución. En especial, el artículo 27 señala:

Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado.(32)

(32) Idem.

C O N C L U S I O N E S

1.- El comercio y la industria han sido actividades que el hombre ha desarrollado a través de la historia en su afán de satisfacer sus necesidades y aquellas de la colectividad en que vive. Destaca de una manera prominente en las actividades comerciales e industriales la figura jurídica de la marca, signo distintivo que adoptan los comerciantes y los industriales para identificar sus productos, distinguirlos de otros de su misma especie e indicar al público consumidor la procedencia, origen de los artículos que fabrican o venden o de los servicios que prestan.

2.- La marca como elemento para identificar un producto ha sido protegida en México mediante un ordenamiento jurídico especial por lo menos desde 1889, pero es a partir de que empieza el siglo XX que la marca se protege mediante un sistema registral. Sin embargo, hasta la Ley de Invenciones y Marcas de 1976 se requirió el uso real

y verdadero para conservar el registro correspondiente.

3.- La Ley de Invenciones y Marcas adopta un sistema mixto con respecto a los derechos que pueden derivarse del uso de las marcas. Por una parte, el uso continuo de una marca produce efectos jurídicos aún cuando no se hubiese registrado; por otra parte el registro de la marca es el único medio para adquirir el derecho al uso exclusivo de la marca.

4.- La Ley antes citada requiere como requisito sine qua non para conservar los efectos jurídicos que produce el registro, el uso de la misma en forma efectiva en primer término, y en forma continua para poder obtener la renovación del registro y prolongar así los efectos del registro de una marca. Sin embargo, la vaguedad del concepto legal de uso de una marca y las deficiencias de

técnica jurídica de que adolece la Ley antes mencionada, han provocado confusión e inseguridad jurídica en los titulares de registros marcarios. Por ello, se recomienda modificar la Ley de la materia en lo que respecta al concepto de uso a fin de definirlo con claridad. Se piensa que el uso de una marca debe probarse una sola vez antes de la renovación de un registro marcario.

5.- México es un país miembro del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial desde 1929. En la actualidad rige en México el texto de dicha Convención según su última revisión en la ciudad de Estocolmo, Suecia. Atento a lo dispuesto en el artículo 133 de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos la Convención de París tiene el carácter de ley en México.

6.- La Ley de Invenciones y Marcas de 1976, vigente en la actualidad presenta cierta

contradicción con el Convenio citado. Por lo tanto se propone se enmiende la Ley de Invenciones y Marcas por cuanto a los artículos que están en conflicto con la Convención de París, particularmente en materia de marcas, los artículos 115 y 117 de la Ley nacional. De esta manera México cumplirá con la obligación que contrajo al adherirse a la Convención de París en los términos de lo dispuesto en su artículo 25.

B I B L I O G R A F I A

- 1.- BURGOA, Ignacio. Diccionario de Derecho Constitucional, Garantías y Amparo. 1a. edición. 1984. Editorial Porrúa, S.A., México, D.F., MEXICO.

- 2.- CARPIZO, Jorge. Estudios Constitucionales. 2a. edición. 1983. La Gran Enciclopedia Mexicana, México, D.F., MEXICO.

- 3.- DE PINA, Rafael, DE PINA VARA Rafael, Diccionario de Derecho. 12a. edición. 1984. Editorial Porrúa, S.A., México, D.F., MEXICO.

- 4.- Enciclopedia Jurídica Omeba, 2a. edición. 1986. Editorial Dreskill, S.A. Tomo II., Buenos Aires, Argentina.

- 5.- GARCIA MAYNEZ, Eduardo. Introducción al Estudio del Derecho. 33a. edición. 1982. Editorial Porrúa, S.A., México, D.F., MEXICO.

- 6.- GONGORA PIMENTEL, Genaro. Introducción al Juicio de Amparo. 2a. edición ampliada, 1989. Editorial Porrúa, S.A., México, D.F., MEXICO.

7.- NAVA NEGRETE, Justo. Derecho de las Marcas. 1a. edición. 1985. Editorial Porrúa, S.A., México, D.F., MEXICO.

8.- RANGEL MEDINA, David. Tratado de Derecho Marcario. Las Marcas Industriales y Comerciales en México. 1a. edición. 1960. Editorial Libros de México, S.A., México, D.F., MEXICO.

9.- SEPULVEDA, Cesar. Derecho Internacional. 15a. edición. 1986. Editorial Porrúa, S.A., México, D.F., MEXICO.

C O D I G O S Y L E Y E S

1.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2.- Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

3.- Ley de Invenciones y Marcas.

4.- Ley de la Propiedad Industrial de 1942.

H E M E R O G R A F I A

- 1.- SOLORZANO, Ramón. "La Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial frente a las Leyes internas de los países signatarios de ella". Revista de Derecho Mercantil, marzo-abril de 1952. No. 38, Vol. XIII. Madrid, ESPAÑA.