

Zej  
208



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO**

**FACULTAD DE DERECHO**

**LAS MARCAS GENERICAS EN EL DERECHO  
INTERNACIONAL Y EN EL DERECHO  
POSITIVO MEXICANO**



**FACULTAD DE DERECHO  
SECRETARIA AUXILIAR DE  
EXAMENES PERSONALES**

**QUE PARA OBTENER EL TITULO DE  
LICENCIADO EN DERECHO**

**PRESENTA:**

**Carina Gómez Fröde**

**MEXICO, D.F.  
1986**



## **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

INTRODUCCION.....

CAPITULO I

EVOLUCION HISTORICA DEL DERECHO MARCARIO.....	1
1. Antecedentes marcarios en la antigüedad.....	1
2. El registro marcario en México.....	3
A. Etapa prehispánica.....	3
B. Epoca colonial.....	5
C. Etapa independiente.....	9
D. Código de Comercio de 15 de abril de 1884.....	11
E. Ley de Marcas de Fábrica de 28 de noviembre de 1889..	13
F. Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 25 de a agosto de 1903.....	15
G. Ley de Marcas, Avisos y Nombres Comerciales de 26 de junio de 1928.....	18
H. Ley de Propiedad Industrial de 10. de enero de 1943..	20
I. Ley de Invencciones y Marcas de 10 de febrero de 1976. ( Vigente ).....	25
a) marcas de servicios.....	27
b) registro de marcas.....	28
c) uso obligatorio.....	28
d) renovación.....	29
e) vigencia de las marcas.....	29
f) posibilidad de decretar la prohibición de marcas.	30
g) leyendas obligatorias.....	30
h) licencias obligatorias.....	32
i) uso de marca única.....	32

j) Registro Nacional de Transferencia de Tecnología	33
k) extinción de la marca que se ha convertido en un término genérico.....	34
l) vinculación de marcas.....	34
m) prioridad referida a las marcas.....	39
n) protección de la propiedad industrial.....	39
3. Legislaciones marcarías en otros países.....	41
A. Estados Unidos de Norteamérica.....	41
B. Reino Unido.....	42
C. Francia.....	43
D. Japón.....	43
E. América Central y Sudamérica.....	44
4. Repercusiones económicas, políticas, sociales y culturales. ( Posibles soluciones ).....	46

## CAPITULO II

EL DERECHO DE LAS MARCAS EN EL AMBITO INTERNACIONAL Y SU INFLUENCIA EN LA LEGISLACION MEXICANA.....	57
1. La Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883.....	57
2. Influencia de la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial en la Ley de Inveniones y Marcas.....	66
3. Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas de 14 de abril de 1891.....	68
4. Ley Tipo para los países en desarrollo sobre marcas, nombres comerciales y competencia desleal.....	71
5. Derecho de las marcas en los países latinoamericanos en el ámbito internacional.....	73

CAPITULO III

GENERALIDADES SOBRE LAS MARCAS.....	79
1. Naturaleza jurídica de la marca.....	79
2. Concepto doctrinal y legal de la marca.....	82
3. Funciones de las marcas.....	84
A. Distinción.....	84
B. Protección.....	85
C. Indicación de Procedencia.....	85
D. Garantía.....	86
E. Propaganda.....	86
4. Características de los registros marcarios.....	87
A. Carácter distintivo.....	87
B. La especialidad.....	88
C. La novedad.....	88
D. La licitud.....	89
E. La veracidad.....	89
F. El carácter facultativo de la marca.....	90
G. Lo innecesario de la adherencia.....	90
H. La apariencia.....	90
5. Diversas clasificaciones de las marcas.....	91
A. Caracteres accidentales.....	91
a) Nominativas.....	91
b) Figurativas.....	92
c) Plásticas.....	92
d) Mixtas.....	92
B. Relaciones con otro tipo de marcas.....	92
a) Defensivas.....	92
b) De reserva.....	93
c) Ligadas.....	93
d) Individuales.....	93

e) Comunes.....	93
f) Colectivas.....	93
g) Vinouladas.....	94
C. De acuerdo a la naturaleza de los elementos que constituyen una marca.....	94
a) compuestas.....	94
b) asociadas o complejas.....	94
D. De acuerdo al sujeto que usa la marca.....	95
a) industriales.....	95
b) comerciales.....	95
c) de agricultura.....	95
E. Conforme a la ley a la cual se otorga protección	
a) nacionales.....	95
b) extranjeras.....	95
c) internacionales.....	95
F. Marcas registradas y no registradas.....	95
6. Marcas registrables y no registrables.....	96
A. Signos o medios materiales que pueden constituir una marca.....	96
B. Designaciones y medios no registrables como marca.....	98
7. La prohibición legal de registrar denominaciones genéricas.....	100
A. Concepto de denominación genérica.....	100
B. Antecedentes nacionales de la prohibición.....	102
C. Legislación nacional vigente.....	102
D. Legislación internacional.....	103
E. Fundamento legal de la prohibición.....	104
F. Observaciones elaboradas por la doctrina.....	105
G. Casos prácticos.....	106

#### CAPITULO IV

<b>LAS ACCIONES DE PROTECCION A LOS DERECHOS SOBRE MARCAS....</b>	<b>107</b>
1. Falsificación de marcas.....	108
2. Imitación de los registros marcarios.....	109
3. El uso ilegal de signos marcarios.....	110
4. Nulidad de los registros marcarios.....	111
5. Competencia Desleal.....	113
6. Extinción de pleno derecho de los registros marcarios..	116
A. Extinción de las marcas por falta de comprobación de uso. ( Art. 117 ).....	116
B. Extinción de la marca por falta de comprobación de.. uso en el momento de su renovación ( Art. 140 ).....	117
C. Extinción de la marca por su uso en forma distinta.. a la que fue registrada.....	118
D. Extinción de la marca prevista por el artículo 149 de la Ley de Invenciones y Marcas.....	118

#### CAPITULO V

<b>LA TRANSFORMACION DE UNA MARCA REGISTRADA EN UN TERMINO GENERICOO.....</b>	<b>120</b>
1. Teorías elaboradas en torno a la vulgarización de la marca.....	120
2. Legislación nacional, extranjera e internacional con respecto al fenómeno de la transformación de una marca en un término genérico.....	127
A. Disposiciones en la Ley Mexicana de Invenciones y Marcas.....	127
B. Legislación y jurisprudencia extranjera.....	128
a) Estados Unidos de Norteamérica.....	128
b) Reino Unido.....	129

c) Francia, Holanda, Bélgica e Italia.....	129
d) Suiza y Alemania.....	131
e) Países Escandinavos.....	131
C. Legislación internacional.....	132
a) Ley Tipo para los países en desarrollo.....	132
b) Convenio de París.....	133
c) Convenio Centroamericano.....	133
d) Cámara de Comercio Internacional.....	134
3. El procedimiento de declaración administrativa de extinción de una marca previsto por el artículo 149 de la Ley de Invencciones y Marcas.....	135
A. Requisitos previos al ejercicio de la acción.....	136
a) Interés Jurídico.....	136
b) Personalidad del promovente.....	136
c) Forma de la solicitud de declaración administrativa de extinción de una marca.....	137
B. El trámite respectivo ante el Departamento Contencioso de la Dirección de Invencciones y Marcas.....	137
C. Revisión de la legalidad ante los Tribunales Federales.....	139
D. Cumplimiento de la ejecutoria por parte de la Dirección de Invencciones y Marcas.....	140
4. Fuentes de comprobación del carácter genérico de las marcas y métodos para apreciar la tolerancia o provocación del titular a que se vulgareice su marca.....	141
A. Pruebas para comprobar el carácter genérico de una marca.....	142
B. Pruebas para verificar la tolerancia o provocación del titular para que su marca se convierta en palabra genérica.....	145
5. Casos Prácticos.....	147
CONCLUSIONES.....	158
BIBLIOGRAFIA.....	162



## I N T R O D U C C I O N

Hemos elegido como tema de esta tesis profesional, uno que sin duda juega un papel fundamental en nuestra vida económica, política, cultural y social. Se trata del problema de las marcas.

Las marcas registradas son un medio de diferenciar a los productos y constituyen en nuestro sistema el único elemento del proceso de diferenciación que recibe una protección jurídica específica durante un período ilimitado.

El interés del tema lo despiertan numerosos factores tanto jurídicos, económicos, sociales, culturales, como también motivos personales.

Hacemos en este trabajo algunas reflexiones acerca de si se le pueden atribuir a las marcas beneficios sociales y hasta dónde es exacto que nuestra Ley de Invenciones y Marcas protege al público consumidor; siendo éste altamente sensible a los patrones de consumo, si tomamos en cuenta que las marcas se promueven sobre todo mediante intensas campañas publicitarias que dan a sus propietarios una capacidad de comercialización muy lucrativa. Nos cuestionamos hasta que punto la publicidad a través de las marcas llega a trascender en la escala de valores y en los esquemas de conducta de los consumidores.

Ahora bien, por nuestra labor desempeñada a lo largo de dos años dentro de la Dirección General de Invenciones y Marcas y Desarrollo Tecnológico tuvimos la fortuna de conocer más o me-

nos a fondo la materia marcaria y percataremos de algunos de sus problemas principales.

Es preciso afirmar que la fuente de inspiración de este trabajo fue el hecho de conocer y estudiar las solicitudes y procedimientos de declaraciones administrativas que se presentan ante el Departamento Contencioso de dicha Dirección General y en concreto nos fue de mucho interés el resolver solicitudes de declaraciones administrativas de extinción de marcas en virtud de haberse convertido en términos genéricos.

Desde el punto de vista jurídico, el problema de la transformación de una marca en un término genérico, lleva necesariamente a plantear si el titular de una marca que se ha vulgarizado y por lo consiguiente ha perdido su significación distintiva para un sector importante del público en general, tiene derecho a seguir gozando del monopolio comercial respecto de esa denominación y si es posible que pese a todos los esfuerzos que haga el titular de la marca, éste pueda extraerla y recuperarla de ese uso común y general.

La estructura del presente trabajo se divide en cinco partes. La primera consiste en una explicación breve de la evolución histórica que ha sufrido el derecho marcario mexicano, desde los tiempos antiguos hasta llegar a hacer un análisis de nuestra actual Ley de Invencciones y Marcas de 1976, así como sus innovaciones respecto al ordenamiento anterior. En la segunda parte analizamos el panorama internacional, dada la gran importancia que juegan las marcas en el comercio exterior. Asimismo, hacemos algunas reflexiones acerca de la convenien-

cia de los países en desarrollo como el nuestro pertenezcan a Uniones Internacionales, como la Convención de París sobre Protección de la Propiedad Industrial. En seguida, en la tercera parte estudiamos brevemente la institución jurídica de la marca, su naturaleza, sus funciones, sus características y sus diferentes clasificaciones, los medios materiales que pueden constituir una marca y aquellos que no son aptos para ser registrados como marcas, entre los cuales analizamos a fondo la prohibición legal de registrar palabras genéricas y su fundamento legal. Posteriormente en la cuarta parte de este trabajo, estudiamos las acciones de protección a los derechos marcarios que proceden conforme a la Ley de Invenciones y Marcas. Finalmente, exponemos de una manera detallada, el fenómeno de la transformación de una marca registrada en término genérico, planteando las diversas teorías formuladas al respecto, haciendo un análisis comparativo entre nuestra legislación nacional y disposiciones extranjeras e internacionales que contemplan esta circunstancia, para adentrarnos después al procedimiento que se sigue ante la Dirección de Invenciones y Marcas a fin de obtener una declaración administrativa de extinción de una marca registrada por haberse convertido en un término genérico. Analizamos, asimismo, las pruebas que pueden ofrecer las partes a fin de convencer al juzgador de que se trata o no de una marca genérica, finalizando nuestra exposición con algunos relatos de casos prácticos que podrán ilustrar de una manera más completa el estudio de este controvertido fenómeno de la transformación de una marca registrada en término genérico.

Acertados o no, los razonamientos que se ofrecen son producto de la reflexión propia, sin embargo, es necesario el reconocimiento a quienes con sus valiosos consejos y comentarios me auxiliaron en la preparación de este trabajo, mi agradecimiento pues, a los licenciados Victor Carlos García Moreno, a Gustavo García Solórzano, a mis padres Cipriano Gómez Lara y Marín Frúde de Gómez y a Juan Carlos Merodio López por su comprensión solidaria y continua orientación y apoyo.

## C A P I T U L O     I

### EVOLUCION HISTORICA DEL DERECHO MARCARIO

#### 1. Antecedentes marcarios en la antigüedad.

A través de la historia, en las distintas épocas y regiones en donde los hombres se han establecido y desarrollado, la existencia e importancia de las marcas se ha hecho manifiesta.

En la prehistoria se encuentra la costumbre de marcar los artículos con el objeto de indicar propiedad o características de los mismos. Los antecedentes más remotos son los primeros vasos de barro conocidos en el mundo, los cuales tienen una antigüedad de 5000 años. En ellos se encuentran plasmadas figuras geométricas que, según la autora panameña Sonia Mendieta, representan marcas. ( 1 )

También encontramos signos parecidos en las famosas cuevas del suroeste de Europa ya que las pinturas rupestres que allí se hallaron, contienen marcas en los dibujos de animales, así como también en los restos de cuernos de venados o bisontes que servían para identificar al propietario de aquellos animales. El cambio de una vida nómada a sedentaria y agrícola fue uno de los factores determinantes para establecer los signos y límites en las propiedades de aquellos antiguos habitantes. ( 2 )

Asimismo, tanto en Egipto, como en Grecia y Roma se usaron las marcas y encontramos referencias al uso de las mismas, en piedras, utensilios domésticos, herramientas, en el ganado y aquellas con las que se identificaba a los esclavos y delinquentes.

Ahora bien, en la Edad Media surgieron dos tipos de marcas, las

( 1 ) Mendieta, Sonia. "Evolución histórica de las marcas". Revista Mexicana de la Propiedad Industrial, México, Editorial Libros de México, S.A., año I. número I, enero-junio de 1963, p.67.

( 2 ) Idem.

primeras eran usadas por los mercaderes y las utilizaban en sus propias casas y en sus productos como distinción de propiedad. Las segundas eran las marcas de producción, que se basaban en el principio de protección al consumidor y servían para indicar el origen y la procedencia de sus artículos. ( 3 ) Asimismo, los gremios adoptaron estas marcas para competir entre sí, pues el registro marcario aseguraba que el artículo había sido fabricado de acuerdo con las reglas de dicha agrupación.

Sin embargo, en aquellos tiempos, a pesar de que la marca empezaba a usarse en el comercio, no tenía la importancia que goza en nuestros días; lo anterior se explica básicamente en que a los fabricantes no les era indispensable el uso de signos marcarios, ya que el comercio era eminentemente local, al no haber vías de comunicación adecuadas. Falta-  
ba mucho para el surgimiento de la gran industria y comercio que tenemos hoy en día.

No es sino hasta principios del siglo XIX, cuando el mundo industrial y comercial sufre una completa transformación. Esta se debe principalmente a los grandes cambios que sufrieron los diferentes sistemas socio-económicos del mundo, como la revolución industrial, el gran desarrollo del comercio, los cambios en la estructura de producción y de la distribución de bienes y servicios, etcétera, y es entonces cuando nace la competencia entre los distintos fabricantes y surge un concepto de marca diferente del que se tenía en la Edad Media. La principal función de la marca ya no viene a ser la identificación del productor sino la del producto mismo y "... así nace la marca como protectora del fabricante pues ampara y distingue sus productos. El fabricante, al hacerle propaganda a sus productos distinguidos con tal o cual marca, acostumbra al público a ellos." ( 4 )

( 3 ) "La función de las marcas en los países en desarrollo, Conferencia de la Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, O N U, Nueva

York, Doc.T.d/B/C/6/AG 3/3/Rev.1  
( 4 ) Mendieta, ob. cit., p. 71.

## 2. El registro marcario en México.

### A. Etaa Prehispánica.

Las civilizaciones indígenas antes de la llegada de los españoles alcanzaron un alto grado de desarrollo en las ciencias y en las artes. En cuanto a los habitantes del Anáhuac, llegaron éstos a tener una perfección en el conocimiento en lo referente al curso y posición de los astros y de las estaciones. Asimismo, es notable la gran perfección que alcanzaron en la formación matemática del calendario azteca. Su escritura, como aparece en los valiosos códices pintados que nos dejaron, era jeroglífica. El arte azteca, heredado del arte tolteca floreció en arquitectura, escultura, joyería, con notables figuras y dijes de piedras preciosas, pintura, poesía, música y danza.

En cuanto a la ciencia jurídica que nos legaron nuestros antepasados aztecos, nos encontramos con una organización política bien estructurada; la sociedad era gobernada por una monarquía electiva y estaba dividida en familias que poseían en común un calpulli o barrio y en clases: los nobles, sacerdotes, pueblo, comerciantes y esclavos. En aquellos tiempos, los aztecos contaban ya con un derecho de las personas, de familia, y de propiedad, un derecho penal, derecho procesal y además existían normas que regulaban la administración de la justicia y las actividades comerciales.

Sin embargo, en lo que se refiere al derecho marcario, no se encuentra referencia alguna en los textos históricos de que hubieran existido registros marcarios ni tampoco disposiciones que los regularan.

La explicación de la no existencia de las marcas puede entenderse debido a que su economía principalmente se basaba en la agricultura y el trueque era el medio de intercambio comercial, por lo

que marcar los productos no era necesario, es decir, que las transacciones mercantiles realizadas por los comerciantes, los pochtecas, "... se efectuaban por medio de géneros por lo que no se especificaba, individualizaba e indicaba el origen de las mercancías para distinguirlas." ( 5 )

Tampoco se encuentra noticia de que existiera represión por la venta de mercancías alteradas, aunque sí era castigada con pena de muerte la falsificación de medidas, independientemente de la destrucción de aquellas. ( 6 )

Los habitantes del Anáhuac emplearon algunos medios materiales que individualizaban su condición o clase social, como los sellos para decorar con pintura la cara y los brazos. "En el México precolombiano el sello - a no tratarse del nombre de una población - era una especie de tipo de imprenta mediante la cual el dibujo se imprimía sobre la piel evitándose de esta manera pintar varias veces el mismo dibujo." ( 7 )

Asimismo, estos antiguos habitantes de México, utilizaban símbolos grabados que se imprimían en tejidos, telas, cerámica, probablemente con una idea ceremonial o religiosa. Además se empleaban los sellos para distinguir la procedencia de los distintos impuestos o tributos que se pagaban a las autoridades. ( 8 )

Existían dos tipos de sellos, los planos y los cilíndricos. Los primeros consistían en un mango y una tabla en cuya superficie se encontraba grabada una figura. Los segundos eran elaborados con un

( 5 ) Nava Negrete, Justo. Derecho de las Marcas. México, Editorial Porrúa, 1985, p. 4.

( 6 ) Rangel Medina, David. Tratado de Derecho Marcario. México, Editorial Libros de México, 1960, p. 5.

( 7 ) Westheim, Paul. Arte Antiguo de México. México, Editorial ERA, 1970, p. 164.

( 8 ) Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial. Las Marcas y su Evolución histórica en México. México, Dirección General de Inventiones y Marcas, 1982, p. 22.



cilindro hueco o sólido, como un rodillo, en cuya superficie se encontraba la figura o el dibujo. Ambos tipos de sellos servían para imprimir.

En esta época, el uso de los sellos tenía un propósito completamente distinto a la función que desempeñan las marcas contemporáneas, puesto que su fin era señalar origen, propiedad o garantía. No se les reconocía carácter jurídico en los actos de comercio o fabricación.

No se les puede atribuir a todos estos sellos empleados durante la época prehispánica, el carácter de marcas en su concepción moderna, como signo de representación de los productos, pero no se puede negar que los mismos constituyen un valioso antecedente de la protección jurídica de los sellos actuales, como una suscripción mecánica del nombre o firma de una persona.

#### B. Durante la Colonia.

Con la conquista española, México sufrió una profunda transformación en las áreas de la agricultura, la industria y el comercio, se impulsó a la ganadería y a las explotaciones mineras del país y el orden político y moral cambió rotundamente para nuestros antepasados indígenas. Es entonces cuando España se vio en la necesidad de adoptar medidas con la finalidad de ejercer un control riguroso del comercio en sus colonias. Bajo la autorización del Supremo Consejo de Indias se creó por los Reyes Católicos la Casa de Contratación de Sevilla, que se ocupaba de todo lo relativo al comercio de las Indias y vigilaba el cumplimiento de las leyes en el nuevo continente.

Existió desde ese entonces la obligación de que las mercancías llevaran sus respectivas marcas, con el fin de indicar la procedencia y se previó la imposición de penas en caso de incumplimiento.

Sin embargo, no se encuentran en las fuentes del Derecho Indiano, disposiciones jurídicas que hubieran regulado uniformemente los registros marcarios, tal y como en nuestros días los entendemos, pero existen datos acerca del uso de los mismos y también algunas disposiciones que se refieren a las marcas como son: la Recopilación de los Reinos de las Indias, las Siete Partidas y la Curia Filipica Tratado de Práctica Forense y Jurisprudencia Mercantil. ( 9 )

Ahora bien, constituyen un gran valor histórico en la evolución marcaria mexicana los cuatro tipos de marcas que existieron durante el período colonial. Se trata de las marcas utilizadas en los objetos de plata y oro, las marcas de fuego de las corporaciones monásticas en los libros y en el ganado, las marcas que figuraban en los bienes procedentes de España y las marcas transparentes de agua o filigrana.

a) Las marcas en los objetos de plata y oro.- Para las autoridades locales y los monarcas españoles, las marcas que se acuñaban en los objetos de plata y oro representaban un medio de control sobre la producción de estos minerales. El auge de la industria de la extracción de metales preciosos requirió de disposiciones especiales que garantizaran un control eficaz del pago de los derechos reales.

Ahora bien, la Real Cédula de Medina del Campo de 5 de febrero de 1504, expedida por los Reyes Católicos, ordenó a todos los vecinos y moradores de las Indias el pago del quinto neto, del oro, plata, plomo, estaño, asque, hierro u otros metales que se sacaren de las minas o se obtuvieran de rescates, el quinto debía de ponerse en poder

de los Tesoreros y Oficiales Reales de aquella provincia. ( 10 )

Asimismo, el Emperador Carlos V, en la Cédula de Granada de 9 de noviembre de 1526 dispuso que era necesario pagar el quinto real en toda actividad comercial que se efectuaba con la plata y el oro.

La extracción del oro y la plata fueron utilizadas para satisfacer la demanda de cruces, alhajas, vasos sagrados por parte del clero y para apoyar los grandes compromisos económicos de la monarquía española.

Algunas de las disposiciones creadas con objeto de coordinar las actividades artesanales mediante ambos minerales fueron las siguientes: las Ordenanzas dictadas en lo tocante al arte de la platería por el Marqués de Cadereyta, del 20 de octubre de 1638; la Cédula Real del 10 de octubre de 1773; las Ordenanzas del Virrey Fuen Clara de 1746 y las Ordenanzas de Ensayadores del 7 de julio de 1783. Estas normas ordenaban, entre otras cosas, el uso de marcas o señales conocidas con el objeto de identificar las piezas de oro y plata, inclusive se señalaban penas a aquellos plateros que no marcaran sus piezas. En las Ordenanzas de los Ensayadores se preveía que las piezas de plata debían de llevar tres marcas: la marca o remache del quinto, comprobando así el pago de los impuestos; la marca del ensayador, para indicar la ley del metal; y la marca del artifice junto con su nombre, con el objeto de evitar fraudes. ( 11 )

b) Las marcas de fuego de las corporaciones monásticas.- En un principio, los dueños de las bibliotecas, con el objeto de acreditar y constar la propiedad de sus libros, estampaban su firma o su propio escudo. Con el transcurso del tiempo, se utilizaron las cédulas

( 10 ) Recopilación de Leyes de los Reynos de las Indias. Libro VIII, Título X, " De los Quintos Reales", citado por Nava Negrete, ob.cit., p.32.

( 11 ) Rangel Medina, ob.cit., p.10.

Ex-Libris, que consistían en un trozo de papel en forma de etiqueta o marbete. Las grandes bibliotecas de la época colonial tenían su marca de propiedad o Ex-Libris; sin embargo, dentro de dichas corporaciones monásticas continuaban desapareciendo libros y entonces fue necesario emplear una huella indeleble, con el fin de evitar el extravío y facilitar la recuperación de los libros. La mejor solución que encontraron fueron las marcas de fuego. " En esas épocas, ya acostumbrados a señalar con marcas de fuego al ganado, lo mismo que a los esclavos indígenas, no tuvieron grandes escrúpulos para adoptar el mismo procedimiento bárbaro para con los libros." ( 12 )

Las marcas de fuego eran hechas en hierro o en bronce calentado al rojo vivo, para aplicarlas en los cortes superior e inferior de los libros. Estas marcas empezaron a usarse en el Siglo XVII; algunas bibliotecas usaron como marcas de fuego el sello del convento al que pertenecían.

c) Las marcas de fuego en el ganado.- En los primeros años de la Conquista, España introdujo y fomentó la ganadería en la Nueva España. Al aumentar el ganado considerablemente fue necesario crear un sistema que procurara la protección del ganado, y la distinción de la propiedad de los diferentes dueños de ganado comenzó a ser motivo de preocupación. En consecuencia, se estableció un sistema de reconocimiento imprimiendo marcas de fuego a los animales. Los propietarios de ganado tenían la obligación de poseer hierro y marca para distinguir a su ganado y debían registrar sus hierros marcadores en el Ayuntamiento y pagar sus cuotas correspondientes. Los propietarios, una vez concluido el trámite, recibían copia de la matrícula de registro con el objeto de evitar el abigeato, o sea, el hurto de ganado.

( 12 ) Sala, Rafael. Marcas de fuego de las Antiguas Bibliotecas Mexicanas. México, Imprenta de la Secretaría de Relaciones, 1925, p.XII.

d) Las marcas en los objetos provenientes de España.- El artículo 30 del Reglamento y Aranceles Reales para el Comercio libre de España e Indias del 12 de octubre de 1778 preveía que las mercaderías embarcadas para las Indias deberían ir provistas de sus respectivas y legítimas marcas y establecía que se castigarían a los autores y cómplices en caso de que resultare probada la falsedad de las marcas. ( 13 )

e) Las marcas transparentes de agua.- El uso del papel llamado filigrana fue introducido por España desde el Siglo XVI, pues en las colonias no se fabricó sino hasta el Siglo XVIII. La Conquista Española trajo consigo la imprenta y la igualdad de técnicas y de pastas en la fabricación de papel. Este fenómeno dio lugar a que entre los fabricantes de papel se impusiera la necesidad de diferenciarlo, mediante marcas y contraseñas, empleándose un procedimiento a base de hilo de metal entretejido. La técnica consistía en colocar una sucesión fina de hilos metálicos en forma horizontal estrecha y después eran cubiertos por la pasta del papel y prensados. La superficie del papel con las huellas de los hilos quedaba como un signo traslúcido, casi transparente. Este tipo de marcas consistían en escudos, iniciales, tipos de épocas, rúbricas, enlaces, etcétera.

#### G. Etapas Independiente.

En los años siguientes a la Independencia de nuestro país, el nuevo gobierno mexicano continuó observando las mismas disposiciones españolas en materia comercial y por consiguiente siguió prevaleciendo la deficiente protección legal con respecto al derecho sobre las marcas que existió en la época colonial.

( 13 ) Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial, ob.cit.,pp. 34-35.

Sin embargo, se encuentran disposiciones aisladas que se refieren a los registros marcarios y se observa en ellas la inquietud por parte de los legisladores que las elaboraron, en reprimir aquellos actos que afectaran el derecho a las marcas, así como también se dictaron simples medidas administrativas con fines de garantía en la materia de transporte marítimo de mercancías. ( 14 )

Estas reglamentaciones aisladas con respecto a las marcas, las hallamos, ya sea en el Código Penal de 1871, el cual en su capítulo 11 prevenía la falsificación de sellos, cuños o troqueles, punzones, "marcas", pesas y medidas; o bien en los Códigos de Comercio, que en ese tiempo se promulgaron, los cuales fueron: el Código Nacional de Comercio de 16 de mayo de 1854, elaborado por Don Teodosio Lares, Ministro de Don Antonio López de Santana y posteriormente el Código Civil de 1870.

En general, el Código Nacional de Comercio de 1854, consideraba a las marcas como un medio de prueba de propiedad para los dueños de la mercancía y constituían un medio de control y garantía de circulación de tales mercancías con respecto al transporte marítimo.

Por lo que toca al Código Civil de 1870, debe de reconocerse que no constituye una base proteccionista del Derecho de las Marcas; sin embargo, reconoce el carácter distintivo de la marca. En el título octavo de dicho ordenamiento se contemplaba la propiedad artística, literaria y dramática, ramas que en la actualidad conocemos como derechos de autor. Asimismo, contenía reglas que definían a la falsificación, las penas aplicables en caso de que se incurriera en ella, y algunas disposiciones relacionadas con el procedimiento administrativo ante el Ministerio de Instrucción Pública.

( 14 ) Rangel Medina, ob.cit., p.13.

Los interesados obtenían el derecho exclusivo a la reproducción de sus marcas de fábrica, a través de las disposiciones que garantizaban la propiedad artística de los signos o grabados que constituirían las marcas. Las autoridades respectivas otorgaban "... la propiedad artística de los dibujos y litografías que como distintivo llevan las mercancías del fabricante ..." ( 15 ) correspondientes a la marca.

En las disposiciones anteriormente citadas se basa la evolución legislativa marcara de nuestro país, asimismo constituyen un valioso antecedente histórico, advirtiéndose que en dichas reglas se observa ya la intención de otorgarles protección a los signos marcarios como consecuencia del creciente desarrollo industrial y comercial de México.

D. Código de Comercio del 15 de abril de 1884.

Este Código significó un evidente progreso con respecto al ordenamiento anterior de 1854, ya que contiene las primeras disposiciones que reglamentaron a las marcas de fábrica en México, reconociéndoles valor propio, al incluir un capítulo denominado " de la Propiedad Mercantil ", en cuyo articulado dispuso entre otras cosas que " todo fabricante tenía derecho de poner a sus productos para distinguirlos de otros, una marca especial que consista en un nombre o el de la 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." ( Art. 1418 )

Contenía, asimismo, disposiciones que reconocían lo que podía constituir una marca, el derecho de proteger el origen de los productos, conocía de los daños y perjuicios en el ramo mercantil por la

( 15 ) Ibidem, p.15.

falsificación de marcas, se establecían los casos en que existía usurpación de marcas y contemplaba términos para reclamar la propiedad mercantil. Además dispuso la propiedad exclusiva de las marcas para el comerciante, siempre y cuando ésta depositara la solicitud de su marca ante la Secretaría de Fomento, Colonización, Industria y Comercio. Dicha Secretaría concedía la propiedad de la marca si la misma no se usaba ya por otra persona distinta al solicitante. El Estado impuso la obligación a los comerciantes de usar la marca representada sobre los productos de manera ostensible.

Por virtud de la Ley del 11 de diciembre de 1885 se modificaron los artículos 44 y 45 del Código de Comercio que estamos analizando, y como consecuencia de estas reformas se creó el Registro de Comercio y se imponía la obligación para los comerciantes de registrar los documentos relacionados con el giro comercial, asentándose las inscripciones relativas en el libro que para tal efecto deberían llevar los secretarías de los juzgados de competencia mercantil.

El Registro de Comercio constituye el antecedente más remoto del actual registro de marcas, como el medio para acreditar el derecho exclusivo sobre las mismas. En dicho registro se inscribían los comerciantes asentando sus propiedades, entre las que se consideraban las patentes y las marcas. ( 16 )

Si el propietario de una marca reconocida por la Secretaría de Fomento no hacía la inscripción de su marca ante el mencionado Registro de Comercio no podía reclamar ningún derecho con relación a terceros, asimismo, la omisión de dicho registro impedía el oponerse a la protección de una marca igual o semejante a la de su propiedad.



E. Ley de Marcas de Fábrica del 28 de noviembre de 1889.

Bajo el gobierno del General Porfirio Díaz, se alentó una marcada idea de desarrollo industrial y comercial en México, y nació la necesidad de legislar sobre la materia marcario, que desde esa época empezaba a tener relaciones importantes con el mencionado desarrollo del país.

Fue entonces, cuando se promulgó la primera ley especial, que de modo específico y directo regulaba a la materia de las marcas, la cual había venido siendo regulada por la legislación mercantil e inclusive en disposiciones penales. A partir de 1889, la materia marcario adquiere una independencia legislativa propia, pues se trata del primer cuerpo legal importante de este tipo de propiedad; la Ley de Marcas de Fábrica de 28 de noviembre de 1889. ( 17 )

Este ordenamiento empezó a regir el 1o de enero de 1890 y tuvo como modelo la ley francesa de 23 de junio de 1857 sobre marcas de fábrica y de comercio. ( 18 )

La Ley en mención constaba de 19 artículos y consideraba a la marca de fábrica como "... cualquier signo determinante de la especialidad para el comercio de un producto industrial." ( Art. 1 ) Definía, además, cuáles eran los signos y medios materiales no registrables, quiénes podían ser los sujetos de las marcas, señalaba el procedimiento a seguir para la adquisición de la propiedad exclusiva de una marca de fábrica. Asimismo contemplaba los derechos y obligaciones de los titulares de las marcas, la duración del registro de la marca ( que para ese entonces era indefinida ). Por primera vez se trató la nulidad de la propiedad obtenida en contravención a las disposiciones del ordenamiento al que nos estamos refiriendo.

( 17 ) Sepúlveda, César. El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial. México, Editorial Porrúa, S.A., 1981, p. 1.

( 18 ) Nava Negrete, ob.cit.,p.50.

También se mencionaban los casos de falsificación de marcas de fábricas, la publicidad de las marcas registradas y se estableció el derecho a la propiedad de la marca por el uso anterior a la misma.

Continuó en observancia, la obligación por parte de los comerciantes de inscribir la propiedad de las marcas en el Registro de Comercio. "... aún cuando el nombre oficial de esta Ley es de Marcas 'de fábrica', ello no significa que se excluya la reglamentación de las comerciales...", pues se alude "... indistintamente al fabricante o al comerciante, a las mercancías fabricadas o vendidas, al establecimiento industrial o a la casa comercial." ( 19 )

Esta Ley de Marcas de Fábrica es bastante rudimentaria, sin embargo, muchas de las disposiciones actuales, reglamentarias y otras provienen desde entonces, y es factible advertir algunas coincidencias de lenguaje entre aquella ley y la presente, que actualmente se encuentra en vigor, nos referimos a la Ley de Invencciones y Marcas de 1976. ( 20 )

Fernando de la Vega indicó, en relación con las marcas de fábrica, que la Ley que analizamos no contempla los problemas que manifestaba el desarrollo industrial nacional del momento, asimismo, afirma que, dicho ordenamiento dejó de preveer situaciones importantes, con lo cual, quedaban al arbitrio de la jurisprudencia. Además, este autor agregó, que no protegía lo bastante el derecho de propiedad, ya que, señalaba, que entre los dos sistemas, el que da al registro el carácter declarativo de ellas y el que lo considera como atributivo, contribuía a la usurpación y aunque, declaró, no revestía el carácter de infracción penal cuando las marcas no están registradas, se trataba de importantes ataques a esa propiedad y que los mismos no debían de quedar impunes. ( 21 )

{ 19 } Engel Medina, ob.cit., p.23.  
{ 20 } Sepúlveda, ob.cit. de Prl.  
{ 21 } Fernando Paredo, Ley de Marcas de fábricas y de comercio, Revista de Legislación y Jurisprudencia, México, julio-diciembre de 1901, pp.59-95., citado por SEPAPIN, ob.cit., p.52

En esta época se protegía a las marcas registradas en México, aún cuando éstas se hubieren usado en un país extranjero anteriormente. No se reconocía el derecho a quien hubiera usado una marca si ese uso no fuera 'legal', o sea que, la Secretaría de Fomento reconociera la propiedad de la marca.

El 17 de noviembre de 1897, se reformó el artículo 4o y se suprimió la fracción IV del artículo 5o de la ley en comento, otorgándoles a los extranjeros, propietarios de marcas, el derecho a registrar en México, sus respectivas marcas, con el único requisito de ajustarse a los preceptos de la ley nacional, como por ejemplo el precepto que obligaba a poseer en el país, establecimiento industrial o comercial para la venta de sus productos. Debía de exhibirse el contrato de concesión que comprobaba la existencia de dicho establecimiento o agencia. ( 22 ) Esto trajo como consecuencia el aumento considerable de depósitos y registros de marcas de fábrica extranjeras. ( 23 )

Es de mencionarse, que en esa época, se aceptaban los registros de marcas descriptivas, extranjerisantes, y aún las que en su denominación contenían el nombre genérico del producto al que se aplicaban, cuestiones que en la actualidad, de acuerdo con nuestra legislación vigente, constituyen prohibiciones legales para el registro de marcas.

#### F. Ley de Marcas Industriales y de Comercio del 25 de agosto de 1903.

Este ordenamiento significó un gran avance respecto a la anterior Ley de 1889, subsanando las deficiencias y lagunas que la anterior ley padecía. Se fijaron nuevos lineamientos para legislar en materia de propiedad industrial, ya que los legisladores mexicanos estaban

( 22 ) Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial, ob.cit., p.53.

( 23 ) Nava Negrete, ob.cit., p. 55.

fuertemente influidos por las corrientes internacionales en materia de patentes y marcas. La Ley de 1903 recogió bastantes conceptos de la Revisión de Bruselas de 1900 a la Convención de la Unión de París de 1883 y en consecuencia, se dictaron preceptos más técnicos, progresistas y modernos. ( 24 )

Se introdujeron novedades como, los nombres comerciales y los avisos. Se dispuso que las marcas de fábrica se registraran sin previo examen de novedad u originalidad, adoptando así el sistema francés, mediante el cual, la exclusiva responsabilidad recae sobre el solicitante y sin perjuicio del tercero, limitándose la Oficina de Patentes y Marcas, a la práctica de un sistema puramente administrativo de los documentos presentados, para conocer si cumplía con los requisitos de forma que establecía la referida ley y su reglamento, es decir, que los registros se efectuaban directamente. ( Art. 10 )

Asimismo, se establecieron algunas bases fundamentales que brevemente se señalan: la tramitación de la solicitud de una marca debía ser sencilla y rápida, todos los delitos cometidos contra la propiedad industrial estarían penalizados; para ser válida la traslación de dominio de cualquier propiedad industrial, debía de anotarse en el registro correspondiente; se publicaría un periódico, cuya función sería describir, representar y enumerar los inventos patentados y las marcas depositadas.

La ley en estudio, definía a la marca como "... el signo o denominación característica y peculiar usada por el industrial, agricultor o comerciante en los artículos que produce o expende, con el fin de singularizarlos y denotar su procedencia." ( Art. 1o. )

Para poder obtener el derecho exclusivo al uso de una marca, era indispensable efectuar el registro correspondiente ante la Oficina

de Patentes y Marcas , suprimiéndose la obligación por parte de los titulares de las marcas de inscribir en el Registro de Comercio los certificados marcarios, como lo estipulaba el Código de Comercio vigente en aquella época, ya que la única encargada del control de registros, sería, desde ese entonces, la mencionada Oficina de Patentes y Marcas.

La vigencia del registro de una marca era de veinte años, con posibilidad de renovación, no se perdía el derecho al uso exclusivo de la marca, si el propietario de la misma se retardaba en efectuar dicha renovación, sin embargo, incurría en un recargo sobre derechos fiscales. ( Art. 6o. )

La institución de la fecha legal del registro fue otra de las innovaciones que trajo consigo esta Ley, ya que el registro marcario comenzaba a surtir sus efectos desde la fecha en que se hubiera presentado ante la citada Oficina de Patentes y Marcas.

Como ya mencionamos anteriormente, influido este ordenamiento por la Convención de la Unión de París de 1883, revisada en Bruselas en 1900, se impuso la obligación de contemplar la fecha de prioridad de marcas solicitadas dentro de los cuatro meses de haber sido solicitadas las mismas en uno o varios países extranjeros, reconociéndoles la misma fecha legal, fuerza y efectos concedidos en el país de origen. ( Art. 8 )

Fue necesario que los propietarios de los registros marcarios incorporaran a sus productos el lema Marca Industrial Registrada o Marca de Comercio Registrada.

En cuanto a la nulidad de las marcas, el artículo 15 de la Ley en estudio, dispuso que la misma podía ser solicitada por cualquier persona que se sintiera afectada en sus derechos o por el Ministerio Público, cuando existiera un interés general y el regis-

tro era nulificado ya sea porque éste estuviera en contra de disposiciones de la propia Ley o porque la marca en cuestión ya hubiera estado registrada con anterioridad.

Para obtener la revocación de las resoluciones administrativas de la Oficina de Patentes y Marcas, ante los jueces de distrito de la Ciudad de México, la ley incorporó un procedimiento especial en aquellos casos en que lo solicitaran los interesados.

Es importante señalar que se trató de la primera Ley de Propiedad Industrial que se complementó con un Reglamento, con la finalidad de señalar las circunstancias y procedimientos necesarios para aplicar las disposiciones de este cuerpo legal.

#### G. Ley de Marcas, Avisos y Nombres Comerciales del 26 de junio de 1928.

Este ordenamiento incorporó algunas de las novedades de las Revisiones de Washington de 1911 y de la Haya de 1925, a la Convención de la Unión de París de 1883, siendo México, signatario de ambas revisiones.

Entre las innovaciones más importantes, que trajo consigo esta ley se encuentra la adopción del sistema atributivo-declarativo, el cual consiste en que el derecho sobre una marca se adquiere mediante su registro ante el Departamento de la Propiedad Industrial y además se reconoce dicho derecho al usuario de la marca, siempre y cuando, éste la hubiera explotado con más de tres años de anterioridad a la fecha legal del mencionado registro. ( Arts. 1o., 4o., 5o., 6o., 39o. fracciones II y III. )

Asimismo es importante señalar que se le otorgó al Estado el derecho y la facultad de exigir el uso obligatorio de las marcas, siempre y cuando se tratara de aquellos artículos que por su origen naturaleza o aplicación se relacionaran con la economía del país y las necesidades públicas. ( Art. 3o. )

A diferencia de la legislación anterior, fue requisito indispensable para el registro de una marca, un examen previo de novedad y se dispuso un procedimiento en caso de que existieran terceros que pudieran afectarse en caso de registrar la marca propuesta.

Así entonces, el Departamento de la Propiedad Industrial debía hacer una investigación entre los registros marcarios de tal manera que se tuviera la posibilidad de advertir si existían marcas iguales o semejantes a la que se pretendía registrar. Además, aparte del mencionado examen de novedad, se introdujo un recurso legal nuevo; el examen extraordinario de novedad, con el cual, se efectuaba una búsqueda de algún registro otorgado con base en las legislaciones anteriores. ( Arts. 36-38 ). Asimismo, las partes afectadas podrían acudir de común acuerdo ante la Junta Arbitral, la cual decidiría si la marca propuesta era semejante a otra registrada con anterioridad. La resolución que dictaba la citada Junta Arbitral, servía de base a la Oficina de Patentes y Marcas para otorgar o negar la marca que se solicitaba.

El artículo 24 de la Ley en estudio, fijaba la vigencia del registro, el cual sería de veinte años y la renovación debía efectuarse cada diez años y en el caso de no efectuarse, este ordenamiento sancionaba con la caducidad de dicho registro.

Por lo que toca a las declaraciones de nulidad o extinción del registro de una marca, se estableció un procedimiento administrativo que se llevaría a cabo ante la propia Oficina de la Propiedad Industrial. A dicha oficina se le otorgaron facultades para emitir declaraciones administrativas y éstas eran requisito indispensable para emprender cualquier acción en todo lo relativo a la persecución de delitos como la falsificación, imitación o uso ilegal de marcas. ( Arts. 59 y 83 )

Del mismo modo que la ley anterior, se estableció el procedimiento destinado a obtener las revocaciones de las resoluciones ante los jueces de distrito del Distrito Federal en un juicio especial de oposición o federal revocatorio.

Es importante destacar que el ordenamiento que analizamos se complementó a su vez con un reglamento, el cual, por primera vez incluyó una clasificación de artículos en 50 clases.

#### H. Ley de la Propiedad Industrial del 1<sup>o</sup> de enero de 1943.

Los diversos autores coinciden en designar a esta ley como un dispositivo legal muy moderno, en el cual se codifican todas las disposiciones relativas a patentes de invención, marcas, avisos comerciales y competencia desleal.

Esta Ley fue un instrumento útil a lo largo de tres décadas de vigencia y estuvo asociada al gran progreso industrial que México observó en aquella época.

" A través de su constante aplicación se formó un considerable cuerpo de jurisprudencia y de práctica administrativa que sigue siendo útil a cada paso." ( 25 )

En la Exposición de motivos de esta Ley se menciona que ésta tiene como apoyo constitucional los artículos 28 y 89 fracción IV, que se refieren a las facultades de la Federación para legislar sobre privilegios industriales de invención y de mejoras y asimismo, tiene fundamento en el artículo 73 fracción X, el cual facultó al Congreso Federal para legislar sobre comercio. ( 26 )

Conserva esta Ley, en general, los sistemas y principios fundamentales de las Leyes anteriores, y en la misma se precisan y definen los

( 25 ) Ibidem., p. 4.

( 26 ) Nava Negrete, ob.cit., p. 92.



derechos relativos a la propiedad industrial, con el fin de proteger los intereses de los titulares y los del público. Asimismo, este ordenamiento toma en cuenta los principios de la Convención de la Unión de París del 20 de marzo de 1883, ( 27 )"... revisada en Bruselas, Washington y La Haya. ( La revisión de Londres no obstante haber ocurrido el 2 de junio de 1934 fue promulgada por México hasta el 6 de julio de 1955)." ( 28 )

Ahora bien, algunas de las innovaciones que trajo consigo esta Ley con respecto a las marcas fueron las siguientes:

Se dispuso que la Oficina de la Propiedad Industrial tendría la facultad para declarar ligadas, para el sólo efecto de su transmisión, aquellas marcas que pertenecieran a una misma persona física o moral, cuando éstas fueran idénticas o semejantes; lo anterior se introdujo en esta Ley con el fin de evitar que se dispusiera de los registros marcarios en forma tal, que llegase a existir multiplicidad de propietarios de marcas idénticas o semejantes que produjeran confusión entre el público consumidor. ( Art. 103 )

Asimismo, se establecieron reglas más estrictas para impedir el registro de marcas que engañaran al público consumidor, como eran aquellas que constituyeran falsas indicaciones sobre la naturaleza u origen de las mercancías o sobre las cualidades de los productos. Se contempló la prohibición del registro, como marca, de palabras de lenguas vivas extranjeras y se consignaron disposiciones orientadas a impedir que los industriales o comerciantes que emplearan marcas en bienes elaborados en el país, trataran de darles una apariencia extranjera, en virtud de que los productos mexicanos de buena calidad

( 27 ) Ibidem, p. 93.

( 28 ) Rangel Medina, ob.cit.,p.44.

se hacían pasar como extranjeros, confundiendo al consumidor y en detrimento de la industria nacional ( Arts. 148, 149, 150, 258 y 262 )

Al respecto, nos manifestamos en contra de la disposición que niega el registro al fabricante o comerciante mexicano, que elabora o comercializa sus productos en el país y que trata de darle una apariencia extranjera a su mercancía. En nuestra muy particular opinión, esta innovación que introduce la Ley en comento viene a ser discriminatoria de los mexicanos. Es cierto que debemos conservar y proteger nuestra lengua castellana, sin embargo, en la época en que vivimos, el idioma inglés se ha convertido en el lenguaje universal de preferencia y el prohibir a los mexicanos que se usen denominaciones que por su grafismo o fonética parezcan voces extranjeras, en sus productos, de alguna manera, nos parece perjudicial para nuestra industria nacional, ya que en nuestra opinión, la entrada a los mercados internacionales de nuestros productos mexicanos podría verse intensificada si los mismos pudieran tener para designarlos y distinguirlos entre otros de su misma especie, vocablos más fácilmente identificables para aquel público consumidor, cuya lengua no es el español. Asimismo, es de mencionarse que la herencia colonial de nuestro pueblo mexicano, al preferir aquellos productos de apariencia extranjera o extranjeros, el muy famoso " malinchismo ", se manifiesta en nuestro país día con día. Entonces, ¿ cómo es posible que se permita que un extranjero cualquiera, cuya lengua no sea el español, pueda introducir a nuestro mercado nacional, productos, cuyas marcas tienen denominaciones extranjeras y que a los mexicanos se les prohíba esta facultad ? Estas disposiciones, que ahora analizamos y criticamos vuelven a estar presentes en nuestra actual Ley de Inveniones y Marcas de 1976. Dejamos a consideración de los lectores, nuestra inquietud, que a juicio nuestro, debería de suprimirse por completo.

Ahora bien, continuando con las modificaciones que sufrió la Ley que ahora comentamos, en las disposiciones contenidas en la fracción XIV del artículo 105, se estableció que no se admitiría a registro una marca que fuera igual o semejante a otra anteriormente registradas, cuando, tomadas en su conjunto pudieran confundirse y se determinaron los casos en los cuales, se consideraba que se afectaban derechos adquiridos y así, se estableció que se negaría el registro cuando se solicitara una marca idéntica a otra, anteriormente registrada y vigente, solicitada para los mismos artículos, aún cuando, lo solicitara el dueño de la marca anterior. Asimismo, se negaba el registro de aquella marca que fuera semejante a otra ya registrada y vigente aplicada a los mismos artículos, en grado tal que pudiera confundirse con la anterior.

Esta Ley señalaba el procedimiento a seguir, cuando al efectuarse el examen de novedad de una marca propuesta a registro, se encontraba que se invadían derechos de terceros. Las autoridades se comunicaban al solicitante, el cual en el plazo concedido, manifestara lo que a su derecho conviniera, ya con la contestación del interesado en el registro de su marca, la Oficina de la Propiedad Industrial decidía si otorgaba o negaba el registro propuesto. ( Arts. 123 y 128 )

Asimismo, se redujo la vigencia del registro marcario a 10 años, renovable indefinidamente por periodos de igual duración. La renovación del registro debía presentarse dentro del último semestre de cada plazo, sin embargo, se concedía un término de gracia de dos años siguientes al vencimiento de cada plazo para presentar la solicitud de renovación. ( Art. 170 )

En este ordenamiento se introdujo la obligación a los titulares de que sus marcas debían de usarse tal y como las habían registrado, ya que cualquier cambio a las mismas era objeto de nuevo registro. ( Art. 140 )

Ahora bien, una persona distinta al propietario de la marca, podía ser inscrito en el registro, a título de usuario autorizado, siendo este uso asimilado al efectuado por el propietario de la misma.

Asimismo, se reguló la obligación, por parte de la Secretaría de Economía, de publicar mensualmente la denominada Gaceta de la Propiedad Industrial; en ella se harían diversas publicaciones a que la Ley se refiere, entre otros, aquellos actos que afectaban los derechos de la propiedad industrial.

Por otro lado, se fijaron normas a seguir, en cuanto al procedimiento para dictar resoluciones administrativas de nulidad, extinción por falta de uso, falsificación, imitación y uso ilegal de las marcas. Para tal efecto, se implantaron los requisitos que debía reunir la solicitud de declaración administrativa. ( Arts. 229 y 231 )

En los anteriores cuerpos legales marcarios, se estipulaba el procedimiento a seguir para obtener las revocaciones de las resoluciones administrativas dictadas por la Secretaría de Economía, los afectados inconformes acudían ante los jueces de Distrito del Distrito Federal, en un juicio especial de oposición o federal revocatorio. Esta nueva Ley no indicó medios de impugnación de estas resoluciones y entonces, quedó a cargo de los mismos jueces de Distrito, la revisión de su legalidad a través del juicio de garantías.

Se dispuso, además, que los afectados con respecto a la imposición de sanciones, podían solicitar una reconsideración ante la propia Secretaría, que había dictado la sanción administrativa y si el interesado garantizaba el importe de la multa, la ejecución era suspendida. ( 29 )

México se obligó a proteger marcas internacionales al adherirse al Arreglo de Madrid, el 26 de junio de 1909, sin embargo, en virtud

( 29 ) Decreto del 29 de diciembre de 1949, en el Diario Oficial del 31 de diciembre de 1949, citado por Nava Negrete, ob. cit., p. 96.

de la denuncia que nuestro país hizo, el día 10 de marzo de 1942, acerca de dicho arreglo, se dispuso que, aquellas marcas depositadas en la Oficina Internacional con posterioridad al 1<sup>o</sup> de marzo de 1943, no continuarían recibiendo la protección de nuestro país. Sin embargo, se protegerían aquellas marcas depositadas anteriormente a la fecha señalada, hasta el término de su vigencia.

I. Ley de Inveniones y Marcas del 10 de febrero de 1976. ( Vigente )

La nueva Ley de Inveniones y Marcas fue publicada el día 10 de febrero de 1976 en el Diario Oficial de la Federación, y de acuerdo a su artículo primero transitorio, entró en vigor el día siguiente de su publicación, o sea, el 11 de febrero de 1976, abrogando a la Ley de Propiedad Industrial de 1942.

Se introdujeron importantes innovaciones en este cuerpo legal cuya función es regular el registro de marcas de nuestro país con el fin de estimular la industria nacional, dar mayor participación al consumidor, apoyar las actividades industriales y comerciales y promover el desarrollo para robustecer la independencia económica del país.

En la Exposición de Motivos, presentada con el proyecto de esta Ley ante el H. Congreso de la Unión, el Lic. José Campillo Sáinz, entonces Secretario de Industria y Comercio manifestó:

" Las innovaciones contenidas en esta iniciativa tienden a superar las deficiencias de la Ley de la Propiedad Industrial en vigor que, expedida hace un tercio de siglo, no responde ya a los problemas de nuestros días ni a los cambios que demanda una época en la que, a la par que se han venido definiendo nuevas formas de dominación por parte de los países desarrollados , los países en desarrollo cobran cada día una con-

ciencia más clara de sus derechos y del imperativo de ordenar conforme a la justicia las relaciones internacionales." "... 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 social y cultural." ( 30 )

Esta Ley regula los derechos de patente de invención; patente de mejora; certificado de inventor; registro de dibujo industrial; registro de modelo; registro de marca y de avisos comerciales y la protección del nombre comercial y las denominaciones de origen, así como también la represión a la competencia desleal.

El ordenamiento que analizamos conserva en buena parte, algunos de los principios de su antecesora Ley de Propiedad Industrial de 1942.

El artículo 2<sup>o</sup> de esta Ley dispuso que "... su aplicación corresponde al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Industria y Comercio.", sin embargo, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal publicada el 29 de diciembre de 1976, en su artículo 33, fracción XIX indicó que correspondía intervenir en materia de propiedad industrial y regular la inversión extranjera y la transferencia de tecnología a la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial. Ahora bien, en virtud de las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1982, las atribuciones que en materia de propiedad industrial tenía la entonces Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial le fueron otorgadas a la actual Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

Por lo que se refiere a las marcas, la Ley de 1976, en su Título IV contiene importantes novedades que pasaremos a exponer brevemente.

( 30 ) Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial, ob.cit., pp.109 y 110.

a) **Marcas de Servicios.**-- La Ley de Propiedad Industrial de 1942, solamente reconocía las marcas de productos de fabricación, producción o comercio. En la nueva Ley se extendió la protección a los servicios. La Dirección General de la Propiedad Industrial, durante la vigencia de la Ley de 1942, había negado los registros de marcas de servicios por no estar prevista su protección; los afectados por estas negativas acudían a los juzgados en materia administrativa, a través del juicio de amparo, lo que trajo como consecuencia que dichos juzgados resolvieran que debía de concederse protección a las marcas de servicio. La entonces Secretaría de Industria y Comercio, no conforme con dichos fallos interpuso, en todos los casos, el recurso de revisión ante los Tribunales Colegiados. El Primer Tribunal Colegiado resolvió que no deberían de ser registradas tales marcas. En oposición a dicho fallo, el Segundo Tribunal Colegiado decidió que debían de registrarse las marcas de servicio. En virtud de la denuncia hecha por la Secretaría de Industria y Comercio ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de las tesis contradictorias de los Tribunales Colegiados; el máximo tribunal se pronunció en el sentido de que las marcas de servicio deberían ser objeto de registro. Fue así, como se empezaron a registrar las primeras marcas protegiendo servicios. ( 31 )

En la actual Ley de Invencciones y Marcas y en su respectivo Reglamento ya se contempla la protección de las marcas de servicio, a través de su articulado, así como la adecuada clasificación de los mismos. ( Clases 56 a 75 de la Clasificación Oficial ).

El artículo 87 de 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."

( 31 ) García Moreno, Víctor Carlos y Sánchez Rodríguez, Epígenio. " Los signos marcarios extranjeros en la nueva Ley Mexicana de Invencciones y Marcas ". Revista de la Facultad de Derecho de México, Tomo XXXII, Números 121-122-123, enero-junio, 1982, pp. 243 y 244.

b) Registro de Marcas.-

En el artículo 90 se precisan los conceptos referentes a lo que puede constituir una marca: denominaciones, signos visibles y cualquier otro medio susceptible de identificar los productos o servicios a que se apliquen, nombres comerciales y las razones sociales cuando éstas no sean descriptivas de los productos o servicios a los que se apliquen.

Este ordenamiento impone mayores limitaciones para el registro de las marcas y con un criterio más técnico se establecen los signos o medios materiales que pueden constituir una marca; asimismo, se introducen nuevas prohibiciones para registrar un signo marcario. Para que algo sea susceptible de registro como marca, es necesario que sea distintivo, veraz, novedoso y lícito." El derecho de uso exclusivo de una marca se obtiene mediante su registro y no por el simple uso. El registro de las marcas se transforma en obligatorio." ( 32 )

c) Uso Obligatorio.-

En la actual Ley se exige el uso efectivo de la marca para la conservación de los derechos que otorga tal registro y en el caso de que no se compruebe dicho uso dentro de los tres años siguientes a su registro o cuando se efectúe la renovación, la marca se extinguirá. Asimismo, el titular de un signo marcario deberá solicitar dentro del último semestre de cada plazo, la renovación de su marca; se le otorga a éste un plazo de gracia de seis meses, contado a partir del vencimiento de cada plazo, vencido este último término sin que se presente la solicitud respectiva, el registro de la marca caducará de pleno derecho. ( Art. 117 y 140 )

Por otra parte, este ordenamiento indicó lo que debía de entenderse por uso obligatorio de una marca: " art. 118.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por uso efectivo de la marca, la comercialización del producto o servicio que protege, en volúmenes y condiciones que corresponden a una efectiva explotación comercial a juicio de la Secretaría de Industria y



Comercio."

El interesado debe proporcionar a la Secretaría, los datos e información que la misma requiera. Podrá acompañar copias de facturas, certificaciones notariales de uso o cualquier otro documento que acredite la explotación comercial de sus productos o servicios amparados con su marca. Se le otorga la facultad a la Secretaría de realizar las inspecciones que juzgue convenientes, a fin de comprobar ese uso efectivo de la marca.

d) Renovación.-

Por lo que se refiere a la solicitud de las marcas que hayan caducado por falta de renovación o se hayan extinguido por falta de explotación, el artículo 99 dice al respecto que "...podrán ser solicitadas por cualquier persona, transcurrido un año a partir de la fecha de caducidad o de extinción.", a excepción del titular de esas marcas caducas o extinguidas, quien podrá solicitar su registro de nuevo en cualquier tiempo. La inclusión del precepto antes mencionado se debió a la intención del gobierno mexicano de evitar la proliferación de registros de marcas que no se utilizan y que tienen como propósito impedir el libre comercio, a través de marcas que nunca se han explotado. ( 32 )

Asimismo, se suprime la antes denominada " renovación especial ", que se había venido utilizando como una forma de bloqueo en el mercado y como un medio que propiciaba la especulación y la negociación de dichas marcas. Sin embargo, el bloqueo en el mercado no se ha suprimido del todo ya que los artículos 117 y 140 de esta Ley establecen que si una persona tiene una marca registrada en varias clases, de productos o servicios, es suficiente que demuestre el uso efectivo de la misma, por lo menos en una de las clases, para que sea renovada en las demás.

e) Vigencia.-

Se estableció nuevo plazo de vigencia de las marcas y se dispuso que los efectos de registro de una marca tendrán una duración de cinco años, los cuales podrán ser renovados por períodos iguales indefinidamente, ( Art. 112 ), condicionado a que la marca se encuentre en explotación.

( 32 ) Ibidem, p. 245.

f) Posibilidad de decretar la prohibición de uso de marcas.-

Respecto a las marcas de uso obligatorio, el artículo 125 de la Ley faculta a la Secretaría para declarar por razones de interés público el registro y uso obligatorio de marcas en cualquier producto o servicio y podrá además, prohibir el uso de marcas registradas o no, en un determinado producto de cualquier rama de la actividad económica. En cuanto al uso obligatorio de marcas por razones de interés público se han publicado tres decretos en el Diario Oficial de la Federación, de fechas 4 de octubre, 29 de noviembre de 1952 y 29 de mayo de 1949, a través de los cuales se declara obligatorio el uso de marcas en los artículos de viaje, así como en los cinturones, carteras, monederos, etcétera, que se fabriquen total o parcialmente con piel, en territorio mexicano; todos los artículos de plata labrada, plateados o de alpaca que se elaboren en la República o que se pongan a la venta en ella; y en las medias " nylon " y de otras fibras artificiales o sintéticas.

Ahora bien, por lo que respecta a la posibilidad de decretar la prohibición de uso de marcas, tiene como objetivo fundamental proteger al público consumidor y se encuentra principalmente referida a los productos básicos, que han sido motivo de especulación en el mercado nacional, en este supuesto; se obliga a los fabricantes o productores a vender sus productos amparados bajo un nombre genérico, con lo cual se obtendrían ahorros en publicidad y este fenómeno se vería reflejado en el precio a pagar por la clase consumidora. ( 34 ) Pese a los nueve años que lleva vigente esta disposición, la misma no se aplica todavía en la práctica. En nuestra opinión, esta medida podría traer grandes beneficios económicos para la clase consumidora y para el país en general.

g) Leyendas Obligatorias.-

La Ley de Inveniones y Marcas ordena en su artículo 119 que "... los productos nacionales protegidos por marcas registradas en México, deberán

llevar ostensiblemente la leyenda 'marca registrada', su abreviatura 'mar. reg.' o las siglas 'M.R.' Su omisión, aún cuando no afecta la validez de la marca, impide a su titular el ejercicio de las acciones civiles o penales correspondientes. En cuanto a las marcas de servicios la leyenda debe de aparecer tanto en el lugar en que se contraten o presten los servicios, como en aquellos medios que la presenten gráficamente.

El artículo 121 de este ordenamiento exige que, en relación con los productos elaborados en territorio nacional y destinados a la exportación, ostenten en forma clara y visible la leyenda "Hecho en México", con el objeto de acreditar nuestras marcas y productos en los mercados internacionales, asimismo, estos productos deberán ostentar la contraseña que, en su caso, establezca la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, en la forma y dimensiones que se fijan. El Diario Oficial de la Federación del 8 de marzo de 1978 publicó el esblema "Hecho en México".



h) Licencia Obligatoria.--

Otra de las novedades que trajo consigo esta Ley fue la institución de la licencia obligatoria, por causas de utilidad pública; previa audiencia de las partes; la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial fijará las correspondientes regalías al titular de la marca. A través de esta figura "... se protege a los empresarios y trabajadores mexicanos y sin perjuicio alguno para el titular extranjero, ya que como se trata de una expropiación, seguirá siendo el titular de la marca y tendrá derecho por consiguiente, a recibir sus correspondientes regalías." "Esta posibilidad está prevista en el Convenio de París como una forma de limitar el abuso del derecho del titular de una marca." ( 35 )

La licencia obligatoria es una modalidad que se impone al titular en la propiedad de su marca; y el régimen jurídico a que tendrá que sujetarse éste y el concesionario. Esta medida tiene como objetivo fundamental el evitar el engaño al público consumidor con respecto a las características y propiedades de los productos. " No se tiene experiencia con respecto a las licencias obligatorias de marcas, ni en México ni tampoco en América Latina, por lo que no es posible emitir un juicio sobre la utilidad práctica de esta figura jurídica." ( 36 )

i) Uso de marca única.--

El artículo 116 de la Ley en estudio faculta a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial para imponer el uso de una sola marca en aquellos productos substancialmente iguales y fabricados por la misma persona. Esta medida no ha tenido tampoco una aplicación en la práctica, pero su propósito es el otorgar protección al consumidor. En los sectores industrial y comercial comúnmente se emplean varias marcas para distinguir productos o servicios, que sólo se diferencian en características meramente accidentales,

( 35 ) García Moreno y Sánchez Rodríguez, ob.cit., p. 249.

( 36 ) Sepúlveda, ob.cit., p. 151.

pero no substanciales en cuanto a su composición. En virtud de esas supuestas novedades o cualidades ficticias, el precio del producto o servicio aumenta, repercutiendo obviamente en perjuicio del consumidor.

" La fuente de inspiración de esta medida es el Artículo 78 del Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial ( Decisión No. 85- Acuerdo de Cartagena) que dice así: ' Art.78.- Los países miembros podrán exigir que los productos o servicios de iguales características elaborados o prestados por un mismo titular y que estén destinados a un mismo fin, no sean amparados por más de una marca.' " ( 37 )

j) Registro Nacional de Transferencia de Tecnología.-

Todos aquellos actos, convenios o contratos, que se celebren con motivo de la concesión del uso de un registro marcario a una persona física o moral extranjera deben ser autorizados por la Dirección del Registro Nacional de Transferencia de Tecnología. No producirá efectos, en los casos de transmisión de registros marcarios, si no se inscriben en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología. Deberá de anotarse dicha inscripción en la Dirección de Inveniones y Marcas, para que surta efectos contra terceros.

" Dados los términos del artículo 2<sup>o</sup> inciso a) de la Ley sobre el Registro de la Transferencia de la Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas del 28 de diciembre de 1972; "abrogada por la Ley sobre el control y registro de la Transferencia de Tecnología y el uso y explotación de Patentes y Marcas publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 11 de enero de 1982; "... no eran susceptibles de inscripción en el RNTT ( Registro Nacional de Transferencia de Tecnología ), aquellos actos, convenios o contratos, en los que se llevara a cabo la enajenación de una marca, sino sólo aquellos en los que se concediese a otra persona, distinta del titular, el uso de la misma. Esta situación se modificó con la expedición de la LMI, ( Ley de Inveniones y Marcas ), que en su artículo 141, dispuso que para

( 37 ) Nava Negrete, ob.cit., p.540.

la transmisión de las marcas se requiere la inscripción ante el RNTT..( 38 )

Ahora bien, la vigente Ley sobre el control y registro de Transferencia de Tecnología y el uso y explotación de patentes y marcas contempla en su artículo 2<sup>o</sup> inciso d) la inscripción en dicho registro de las cesiones de marcas. Al incluir este tipo de actos, en la Ley antes citada, el propósito del legislador "... fue el de dotar de facultades a la autoridad administrativa para regularlos adecuadamente, en beneficio de la industria nacional y del desarrollo del país." ( 39 ) Otra de las razones que motivó al creador de esta disposición fue " ... la frecuencia con que las empresas mexicanas tratan de comercializar sus productos, utilizando marcas extranjeras, fundamentalmente de procedencia norteamericana, lo que ocasiona perjuicios a la economía nacional..." ( 40 )

k ) Extinción de la marca que se ha transformado en un término genérico.-

Por otra parte, se introduce un artículo nuevo en la Ley. Se establece la extinción de un registro marcario, cuando su titular haya permitido o provocado que dicha denominación marcaria se convierta en un término genérico de los productos o servicios para los cuales se registró, de tal modo que en los medios comerciales, la marca haya perdido su significación distintiva de los artículos y servicios que ampare.

Más adelante, nos ocuparemos de analizar ampliamente este precepto legal, el cual constituye la parte medular de este trabajo.

1) Vinculación de marcas.-

Otra de las importantes innovaciones a esta Ley fue la contenida en sus artículos 127 y 128, los cuales dispusieron que toda marca de origen extranjero o cuya titularidad corresponda a una persona física o jurídica extranjera, que esté destinada a amparar artículos producidos en el país, deberá usarse vinculada a una marca originalmente registrada en el país.

( 38 ) Alvarez Soberanis, Jaime. La Regulación de las Invenciones y Marcas y de la Transferencia Tecnológica. México, Editorial Porrúa, 1979, p.284.

( 39 ) Ibidem, p.285.

( 40 ) Idem.

El plazo para cumplir con la obligación de vincular una marca es de un año a partir de la inscripción del acto, convenio o tratado, o desde que empiece a utilizarse la marca extranjera, si no se hubiese celebrado acto, convenio o contrato que autorice su uso. Se excluyen de la obligación anterior las marcas de servicios, los avisos comerciales y los nombres comerciales cuando no se usen como marca, así como las marcas sin denominación.

Nuestro legislador, al introducir estas disposiciones en la Ley en cuestión se inspiró en el fenómeno voluntario y práctico de la vinculación de marcas en la India y también en la Ley No. 20,794 sobre Transferencia de Tecnología del Exterior de 27 de septiembre de 1974, de la República de Argentina. ( 41 )

El propósito de vincular las marcas fue principalmente el desalentar, disminuir o erradicar gradualmente la dependencia de usuarios de marcas extranjeras, asimismo, proteger al empresario nacional "... al fomentar que la marca que ha usado, vinculada a la marca extranjera, la dé a conocer por el mismo precio y los mismos medios que utilizó para dar a conocer la marca extranjera." ( 42 )

Asimismo, el 23 de diciembre de 1975, el Secretario de Industria y Comercio, al comparecer ante la Cámara de Senadores para explicar la iniciativa de esta Ley, señaló con respecto a la vinculación de marcas lo siguiente:

" El uso de marcas extranjeras entraña también un peligro potencial para el sano crecimiento de nuestra economía, toda vez que mediatiza y pone en peligro las exportaciones que se realizan bajo una marca extranjera. De continuar dependiendo nuestras ventas al exterior de marcas extranjeras, corremos el peligro de no poder acreditar los productos nacionales, en un momento dado, si éstas fueran retiradas. Por otro lado el ambicioso esfuerzo

( 41 ) Nava Negrete, ob. cit., p. 550.

( 42 ) García Moreno y Sánchez Rodríguez, ob. cit. p. 248.

de la administración para promover nuestras exportaciones, estaría siendo utilizado en beneficio exclusivo de quienes venden productos nacionales bajo marcas extranjeras. Es imprescindible que la actividad empresarial mexicana se utilice en favor de México y de los mexicanos, por medio de la difusión de marcas nacionales.

Asimismo, el uso de marcas extranjeras es, en muchos casos, expresión residual de una mentalidad colonialista que nos impide creer en el valor y en la calidad de nuestros productos.

Estas razones convencieron al Ejecutivo Federal de la necesidad imperiosa de incluir una disposición para que se vincule siempre una marca originalmente registrada en México a una marca originariamente extranjera o cuya titularidad pertenezca a personas físicas o morales extranjeras." ( 43 )

Como ejemplo de marcas que se han vinculado podemos citar a las siguientes: General Electric- Geesamex, Bobadilla 103- Etiqueta Negra, Carnation- Clavel, Sollex-Bocar, IBM- Westinghouse. ( 44 )

Victor Carlos García Moreno y Epigenio Sánchez Rodríguez opinaron al respecto que "... el máximo acierto del ordenamiento comentado es la obligación legal de vincular toda marca extranjera con una marca mexicana. Al respecto, consideramos que el gobierno no debe ceder a las presiones desplegadas por las empresas transnacionales, a través de distintos medios, principalmente de la prensa internacional." Asimismo afirmaron: "...la obligación de ' casar ' las marcas foráneas con las de origen nacional, redundará en grandes y positivos beneficios para el país en un término no muy largo" y luego agregaron que " dicha vinculación era un imperativo que exigía nuestro desarrollo." ( 45 )

Esta medida ha sido objeto de comentarios de toda índole, algunos de ellos constituyen fuertes protestas en contra de la vinculación de marcas, sobre todo

( 43 ) Campillo Sains, José. " Fundamentación de la Nueva Ley de Inventiones y Marcas" Comercio Exterior, México, Banco Nacional de Comercio Exterior, Vol.26, Num. 8, agosto de 1976, p. 967.

( 44 ) Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial, ob.cit., pp. 126 y 127

( 45 ) García Moreno y Sánchez Rodríguez, ob.cit., pp. 251 y 252.



de aquellos que suelen ser " fieles servidores de los intereses de las empresas extranjeras en nuestro país ", pero sin embargo se encuentran opiniones como la antes transcrita de García Moreno, así como también la que expuso Alvarez Soberanis, quien consideró que " a través de esta disposición, se pretende que el licenciario mexicano prestigie conjuntamente con la marca extranjera un registro marcario que es de su propiedad, lo anterior con el fin de que si el titular no desea renovar la licencia, nuestro nacional no quede desprotegido, sino que éste pueda continuar comercializando los productos con su propia marca, y así ahorrarse el pago de regalías por el uso de una marca extranjera, liberándolo así que en un futuro dependa de ella. ( 46 ) Este autor agrega que "... esta innovación del legislador mexicano habrá de rendir en el futuro importantes frutos en beneficio de las empresas nacionales y de la economía del país en su conjunto." ( 47 )

Sin embargo, para el autor mexicano César Sepúlveda "... la mayor parte de las marcas importantes extranjeras se explotan en México por subsidiarias mexicanas de empresas extranjeras y no tiene caso proteger a la empresa local vinculando alguna marca mexicana a la marca extranjera. Sólo una minoría de marcas extranjeras son explotadas por medio de licencias de usuarios netamente mexicanos. De ahí se sigue que no existe una auténtica fundamentación para establecer el régimen de las marcas vinculadas y que eso se hizo irrealmente dejándose impresionar por hipótesis no sustentadas en la práctica mexicana." ( 48 )

Sin embargo, pese a la buena fé de los legisladores y de algunos doctrinarios en materia marcaria; las dudas y controversias que surgieron con respecto a esta innovación, fueron motivo para que se expidiera el denominado Reglamento de la Ley de Invencciones y Marcas en materia de Transferencia de Tecnología y Vinculación de Marcas, publicado en el Diario Oficial de la

( 46 ) Alvarez Soberanis, Jaime, " Justificación de una política que restringe el uso de marcas extranjeras en México" Comercio Exterior, México, Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., Vol.26, Num. 8, agosto de 1976, p. 946.

( 47 ) Idem.

( 48 ) Sepúlveda, ob.cit., p. 150.

Federación el 14 de octubre de 1976, y a pesar de que se encuentra vigente, no se ha aplicado todavía. Asimismo, el plazo de cumplimiento de los mencionados artículos ha sido objeto de prórrogas sucesivas hasta la actualidad. El último acuerdo que concede en lo general ampliación de un año, contado a partir del 29 de diciembre de 1984, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 1984, el cual en su considerando dice: "... Que por Decreto del H. Congreso de la Unión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1978, que reformó el Artículo Décimosegundo Transitorio de la Ley de Invenciones y Marcas, publicado el 10 de febrero de 1976, otorgándose a la entonces Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial, la facultad de conceder ampliaciones anuales en lo general o por sectores, para el cumplimiento de las obligaciones a que se refieren los artículos 127 y 128 de la mencionada Ley, siempre que para ello existan causas justificadas..." y que "... a la fecha subsisten causas de orden técnico y económico que motivan conceder una nueva prórroga anual en lo general..."

A nuestro juicio, es una verdadera lástima que esta medida no se haya llevado a cabo hasta la fecha, pues podría representar, en caso de que se aplicara en un futuro, un gran avance para sacudirnos un poco de la dependencia al uso de marcas extranjeras. Sin embargo, algunas de las razones por las cuales no se aplica esta figura jurídica, según nuestra consideración, son entre otras, el sistema inflacionario que sufre nuestro país hoy en día; el peso de nuestra deuda externa y la política a seguir que se nos ha fijado por el Fondo Monetario Internacional; la poca voluntad por parte de nuestras autoridades a "tomar el toro por los cuernos"; debida entre otras cosas a la política a puertas abiertas que sigue nuestro actual gobierno y finalmente, porque el aplicar tal medida puede traer como consecuencia presiones perjudiciales para la industria nacional y para el país en general; por parte de las empresas transnacionales, ya que el valor y calidad de nuestros productos muchas veces es inferior.

a aquellos bienes que producen las empresas extranjeras."... los titulares extranjeros lo pensarán antes de diluir sus marcas con agregados que pueden hacerlas desmerecer y no las darán fácilmente en licencia a un empresario local." ( 49 )

m) Prioridad referida a las marcas.-

Se dispuso que una marca cuyo registro se solicite en México dentro de los seis meses ( plazo establecido por la Convención de París ) de haber sido solicitada en uno o varios países extranjeros, se considerará registrada en la misma fecha en que lo fue en el país extranjero, siempre y cuando ese país conceda a los mexicanos igual derecho.

n) Protección a la propiedad industrial.-

Esta Ley otorga protección a los derechos de patente, de certificados de invención, de marcas, de nombres comerciales, etcótera. Los artículos 210 y 211 disponen cuáles son aquellos actos que constituyen infracciones administrativas y cuáles de ellos se configuran como delitos. Para el ejercicio de la acción penal se requiere la previa declaración de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial " en relación con la existencia del hecho constitutivo del delito de que se trate." ( Art. 213 ) Son competentes los Tribunales de la Federación para conocer tanto de los delitos como de las controversias civiles que se susciten con motivo de la aplicación de la Ley, cuando las mencionadas controversias afecten únicamente intereses particulares, podrán conocer de ellas a juicio del actor, los tribunales del orden común. En caso de que las declaraciones administrativas que emita el departamento encargado de la Dirección de Invenciones y Marcas queden firmes y si se trata de infracciones administrativas, los afectados son merecedores de las sanciones correspondientes previstas en los artículos 225 a 230 de la Ley.

Una marca será nula cuando sea registrada en contravención a las disposiciones de la actual Ley o de la vigente en la época de su registro, presente anterioridades, sea semejante o se confunda con otra, sea falsa o inexacta, haya invasión con otra o exista mala fé. ( Art. 147 )

La solicitud de declaración administrativa de nulidad o extinción de una marca podrá ser a petición de parte o del Ministerio Público Federal cuando la Federación tenga algún interés en la misma.

Para César Sepúlveda, los procedimientos para obtener protección de la propiedad industrial, son lentos y elaborados, ya que no permiten una rápida tutela de los derechos violados; asimismo, este autor afirma con respecto a las sanciones que se imponen a los infractores, que éstas no tienen paralelo en el mundo ya que son bastante rigurosas y agrega, que se trata de algo inusitado en la evolución de la propiedad en México. ( 50 )

#### J. Reglamento de la Ley de Invencciones y Marcas.

El artículo 4<sup>o</sup> Transitorio de la Ley de Invencciones y Marcas dispuso que seguiría en vigor el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial de 31 de diciembre de 1942. Sin embargo, no fue sino hasta el 20 de febrero de 1981, cuando se publicó el Reglamento de la Ley de Invencciones y Marcas, el cual vino a colmar algunas de las lagunas que existen en la Ley de Invencciones y Marcas.

En nuestra opinión, una de las principales modificaciones del Reglamento ahora vigente fue la caducidad de la instancia contenida en su artículo 13, el cual prevee el abandono de una solicitud de un registro marcario en trámite, si el interesado deja de promover por un tiempo mayor de un año, contado a partir de la última promoción. Esta regla que nos parece un poco estricta, se hizo con el fin de terminar con el resago de la Dirección de Invencciones y Marcas; pero lo que ha sucedido en la realidad es que, los interesados promueven periódicamente, a fin de no dejar que transcurra el año que fija el mencionado artículo y esto constituye " una camisa de once varas ", pues existe la obligación por parte de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, de contestar por medio de un acuerdo escrito en breve término a los mencionados interesados de dichas solicitudes; conforme lo establece el arti-

culo 8° Constitucional.

Asimismo, el Reglamento en cuestión introdujo una nueva clasificación de artículos, productos o servicios que pueden ampararse con el registro de una marca. Se aumentaron cinco clases más para comprender artículos y 20 más para cada uno de los grupos de servicios.

Otras de las innovaciones que contiene este Reglamento es el señalamiento de términos ( 30 días ) y el requerimiento de aprobación, por parte de la Secretaría de los convenios, actos, etcétera, por los cuales se transfieren derechos de la propiedad industrial.

### 3. Legislaciones marcarias en otros países. ( Breve referencia.)

#### A.- Estados Unidos de Norteamérica.

Las primeras disposiciones legales en materia marcaria de este país se emitieron por el Congreso en el año de 1870. Su promulgación fue posteriormente invalidada por la Suprema Corte de Justicia, argumentando que la Constitución no autorizaba al poder legislativo para dictar leyes en lo que respecta a las marcas, sólo estaba facultado para dictaminar en materia marcaria, en relación a las marcas utilizadas en el comercio internacional y con las tribus indias. ( 51 )

La Ley de Marcas comerciales número 489 de 1946 ( LANHAM ) entró en vigor el 5 de julio de 1947 y actualmente se encuentra en vigor en los Estados Unidos. La Ley LANHAM considera al término marca cualquier marca industrial, marca de servicio, marca colectiva o marca de certificación, "... con derecho a ser registrada conforme a esta Ley, esté o no registrada."  
( 52 )

Ahora bien, de acuerdo a la Ley LANHAM, la marca comercial está conformada por cualquier palabra, nombre, símbolo o dibujo, o cualquier combinación de los mismos. Las marcas de servicios son aquellas que se emplean

( 51 ) Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial, ob.cit., p.10.

( 52 ) Rangel Medina, ob.cit., p. 164.

en la promoción y venta de servicios para distinguirlos de otros. Esta ley definió también lo que son las marcas de certificación, como aquellas que se usan sobre o en conexión con los productos o servicios de una o más personas que no sean el dueño de la marca, para certificar el origen regional u otro origen, el material, el procedimiento de fabricación, la calidad, eficacia u otras características de tales artículos o servicios o que el trabajo o labor en los artículos o servicios fue ejecutado por miembros de una organización o sindicato. ( 53 )

La Ley LAWHAM considera también la protección a las marcas colectivas, que son aquellas que se emplean por los miembros de una cooperativa, asociación o sindicato.

El derecho exclusivo sobre la marca es otorgado a quien la apropia primero y usa en relación con una actividad comercial. No existe la posibilidad de adquirir derechos sobre marcas hasta que el uso de ellas sea establecido por la venta actual de bienes o servicios. Mediante el recurso de " uso simbólico ", que consiste en un uso mínimo empleado para cubrir el lapso de tiempo que media entre la protección de la marca y la comercialización efectiva del producto o servicio que ella distingue; es evitado el requisito de uso previo.

El registro de marcas en los Estados Unidos tiene vigencia de veinte años y puede renovarse indefinidamente por el mismo período.

#### B.- Reino Unido.

La historia de la legislación británica tuvo sus inicios en los primeros años del siglo XIX. Sin embargo, el uso de marcas se remonta a mediados del siglo XVIII.

La Ley de Marcas para Mercadería de 1862 consideraba la usurpación de marcas como un acto delictivo. El Acta del Registro de Marcas de 1875 concedió exclusividad en el uso al titular mediante su inscripción ante la Dependencia correspondiente.

La Cámara de Comercio de Londres, presentó un proyecto de Ley ante el Parlamento en 1905; el cual fue aprobado y plasmado en la legislación Marcaría " Trade Marks Act ". Esta Ley reconoce la protección de marcas de productos y de certificación. Las primeras, son aquellas utilizadas en productos para indicar la existencia de una relación en la actividad comercial entre los artículos y determinada persona, que tiene derecho a emplear la marca. Las segundas, son aquellos productos sujetos a la certificación oficial de su origen, los materiales empleados, modo de fabricación, calidad grado de precisión o cualquier característica propia. El primer registro tiene una duración de siete años, pero puede ser renovado indefinidamente por períodos de catorce años. Es necesario precisar que esta Ley de 1905 fue reformada en 1938. ( 54 )

C.- Francia.

Las disposiciones sobre marcas en Francia se encuentran comprendidas en la Ley 64-1360, emitida el 31 de diciembre de 1964, la cual ha sido sucesivamente modificada por la Ley 65-621 del 27 de julio de 1965 y por la Ley 75- 23 del 10 de enero de 1978, denominada Ley de Marcas de Fábrica, de Comercio y de Servicio. La adquisición de la titularidad de las marcas por interés general, industrial, comercial y agrícola, o para fomentar el desarrollo del comercio o la industria por parte del Estado, territorios de ultramar, departamentos, comunas o establecimientos públicos, sindicatos, asociaciones de sindicatos, agrupaciones de productores o comerciantes. El uso de las marcas es facultativa, pero, los decretos del Consejo de Estado pueden excepcionalmente declarar obligatorio dicho uso para los productos o servicios que determinen. La duración del registro es de diez años, y la titularidad de la marca puede conservarse indefinidamente, mediante depósitos sucesivos. ( 55 )

D.- Japón.

Las legislaciones japonesas que regulan a la propiedad industrial son varias: entre las cuales se pueden mencionar a la Ley de Patentes, la Ley de Modelos Industriales, la Ley de Diseños Industriales, la Ley de Marcas, ( 54 ) Ibidem, p. 166.  
( 55 ) Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial, ob.cit, p. 17.

la Ley que regula la Competencia Desleal, y la Ley de Solicitududes Internacionales respecto al Convenio de Cooperación de Patentes. La ley de Marcas, Ley No. 127 promulgada el 13 de abril de 1959, a su vez enmendada por a) Ley No. 140 de 1962, b) Ley No. 161 de 1962, c) Ley No. 168 de 1964, d) Ley No. 81 de 1965, e) Ley No. 91 de 1970, f) Ley No. 46 de 1975, g) Ley No. 27 de 1978 y h) Ley No. 89 de 1978. ( 56 )

El propósito de la Ley de Marcas de Japón es el asegurar el mantenimiento de la reputación de los comercios y de las personas que usan marcas, así como contribuir al desarrollo de la industria y protección de los consumidores. Esta Ley define a la marca como los caracteres, figuras o signos o cualquier combinación de los mismos que sean aplicados a artículos por una persona que produzca, procese, certifique, asigne o introduzca tales artículos en el comercio. ( Arts. 1 y 2 )

Los derechos para usar una marca, sólo entran en vigor, mediante su registro. ( Art.18 ) La persona que primero hace su solicitud para registrar una marca tiene derecho al registro y en caso de que exista otra que ha usado ese signo marcario anteriormente, estará obligada a descontinuar su uso o a obtener permiso del solicitante del registro para seguir usándola, aún cuando, él que la solicitó primero no la haya usado. Es requisito para conservar los derechos exclusivos de la marca, el uso continuo de la misma. ( Art. 56 ) Para seguir conservando el registro es necesaria su renovación. La vigencia del derecho de uso de un marca es de diez años.

#### E.- América Central y Sudamérica.

La mayoría de las leyes sobre marcas en estos países se promulgaron a fines del siglo XIX.

( 56 ) Japanese Laws Relating to Industrial Property, Translated by the Japanese Patent Office. Revised and Reprinted 1979 ( First Printed 1966 ), Published by the Japanese Group of AIPPI, pp.119, 123,128.



En Costa Rica, Guatemala y Nicaragua las disposiciones marcarias se rigen por el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial suscrito en 1968 por Costa Rica, el Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, el cual fue ratificado por Costa Rica, Guatemala y Nicaragua, encontrándose vigente desde el año de 1975, entre estos países.

Ahora bien, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Panamá, Perú y Venezuela, los derechos de propiedad industrial se encuentran regulados por el Acuerdo de Cartagena o Pacto Andino. Se trata de un convenio básico entre los países miembros, sin embargo, cada país tiene y puede establecer sus propias disposiciones para aplicar los principios de este Acuerdo.

Las disposiciones legales del Acuerdo de Cartagena han sido aprobadas mediante Resoluciones promulgadas por la Comisión. ( principal organismo del Acuerdo) Respecto al Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre marcas, patentes, licencias y regalías; trata la Decisión 24 y la Decisión 85 establece un Reglamento para la aplicación de las Normas de Propiedad Industrial, que contiene disposiciones para uniformar en lo sustancial, el derecho de marcas en la subregión. ( 57 )

Las diferentes legislaciones marcarias latinoamericanas dan protección tanto a las marcas de productos como de servicios. En cada uno de los países de la región las legislaciones sobre marcas han establecido el registro como medio para adquirir la titularidad o el derecho exclusivo de uso. Algunas leyes reconocen, sin embargo, el uso como condición para obtener el derecho preferencial sobre la marca.

La obligación de usar o registrar marcas en Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Bolivia y Cuba se encuentra contemplada para determinado tipo de bienes, como los productos químicos, farmacéuticos, medicinales o de alimentos.

La duración del registro de las marcas en estos países de América Central y Sudamérica oscila entre cinco y veinte años. Los registros de marcas pueden ser renovados a su vencimiento, por periodos sucesivos de igual duración a la del registro original.

( 57 ) Acuerdo de Cartagena, International Fiscal Association, Academia Mexicana de Derecho Fiscal, XXVII Congreso, México, 1974.

4. Repárguisiones económicas, políticas, sociales y culturales. ( Posibles Soluciones )

Las empresas transnacionales, actuando dentro del marco de los países en desarrollo, han estado particularmente activas en la obtención de patentes de proceso y de productos a fin de proteger los frutos de sus gastos de investigación y desarrollo, así como en el registro de marcas para diferenciar sus productos y facilitar la competencia ajena. Los derechos de propiedad industrial se utilizan en ella para acrecentar la fuerza que ejercen en mercado las empresas más destacadas. Por esta razón, dichas empresas se han preocupado por obtener la mayor y más amplia protección de la legislación marcaría, en los ámbitos nacional e internacional, sobre todo mediante la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

En cambio, los países en desarrollo han estado tratando de modificar sus políticas sobre propiedad industrial a fin de disminuir ese poderío de las empresas y obtener productos a un precio menor.

Sin embargo, México, sufre un profundo y creciente desequilibrio exterior. Se manifiesta en el déficit de la balanza de pagos, el desenfrenado aumento del endeudamiento externo, la dependencia tecnológica y la magnitud y sobre todo el carácter de las inversiones extranjeras, que se ubican fundamentalmente en las ramas más dinámicas del país, acentuando las repercusiones de la crisis y reflejando la dependencia estructural del capitalismo mexicano.

Los países latinoamericanos; empobrecidos, incomunicados, descapitalizados y con gravísimos problemas de estructura dentro de cada frontera, abaten progresivamente sus barreras económicas, financieras y fiscales para que los monopolios que todavía estrangulan a cada país por separado, puedan ampliar sus movimientos y consolidar una nueva división del trabajo, en escala regional, mediante la especialización de sus actividades por países y por

ramas, la fijación de dimensiones óptimas para sus empresas filiales, la reducción de los costos, la eliminación de los competidores ajenos al área y la estabilización de los mercados. ( 58 )

El capital privado extranjero se apodera permanentemente de los sectores de altos rendimientos, expulsando el capital doméstico o impidiéndole la entrada, apoyándose en los altos recursos financieros de sus casas matrices y en el poder político que a veces ejercen.

A veces, la vinculación de las clases gubernamentales o clases ricas de los países en desarrollo; con el capital extranjero ha condicionado las posibilidades de aplicación real de una política autónoma de desarrollo, que haya pretendido implantar el Estado y ha determinado su incapacidad para llevar a cabo un proyecto nacional independiente y autónomo.

" Esta burguesía dominante influye sobre las diferentes capas sociales para imponer un patrón de desarrollo que fatalmente está configurando el destino de nuestra sociedad..." ( 59 )

En los países en desarrollo como el nuestro se ha establecido una estructura de consumo que favorece a los productos fabricados al amparo de nombres extranjeros. La consecuencia negativa de este proceso es que la estructura de consumo y de producción resulta particularmente inadecuada para satisfacer las necesidades básicas de la población mexicana, en términos de vivienda, alimentación, atención médica, diversiones y transportes. ( 60 )

" Actualmente, las grandes firmas extranjeras dominan más de la mitad de los capitales invertidos en computadoras, equipos de oficina, maquinarias y equipos industriales, General Motors, Ford, Chrysler y Volkswagen han consolidado su poderío sobre la industria de automóviles y la red de fábricas auxi-

- ( 58 ) Galeano, Eduardo. Las venas abiertas de América Latina. ( 20ª ed. ), México, Editorial Siglo XXI, p. 397.
- ( 59 ) Aguilera Gómez, Manuel. La desnacionalización de la economía mexicana. México, Fondo de Cultura Económica, 1975, p. 138.
- ( 60 ) Chudnovsky, Daniel, " Las marcas extranjeras en los países en desarrollo", Comercio Exterior, México, Banco Nacional de Comercio Exterior, Vol. 29, número 12, diciembre de 1979, p. 1342.

liares: la nueva industria química pertenece a la Du Pont Monsanto, Imperial Chemical, Allied Chemical Union Carbide y Cynamid; los laboratorios principales están en manos de la Parke Davis, Merck & Co., Sidney Ross y Squibb; la influencia de Celanese es decisiva en la fabricación de fibras artificiales; Anderson Clayton y Lieber Brothers disponen en medida creciente de los aceites comestibles y los capitales extranjeros participan abundantemente de la producción de cemento, cigarrillos, caucho y derivados, artículos para el hogar y alimentos diversos." ( 61 )

" Necesitamos de esta fuerza económica que no respeta fronteras ni ideologías, porque es un motor sin precedentes para el logro del progreso, la prosperidad, la paz y la libertad?" ( 62 )

"¿Qué decir de la gratitud que América Latina debe a Coca-Cola, la Pepsi o la Crush, que cobran carísimas licencias industriales a sus concesionarios para proporcionarles una pasta que se disuelve en agua y se mezcla con azúcar y gas ? " ( 63 )

Ahora bien, las marcas extranjeras en los países de desarrollo son propiedad de nacionales de los países desarrollados, en su mayor parte empresas transnacionales. Para las empresas que fabrican bienes de consumo, cuya comercialización es fundamental, las marcas constituyen el elemento más valioso de su activo y en un factor esencial de su posición dominante en el mercado. La marca se convierte en capital intangible de las empresas comerciales, en tanto contribuye a crear entre los consumidores la fidelidad al producto a que se refiere.

México se encuentra inundado de marcas extranjeras, las cuales provienen de países altamente desarrollados; además de que las más conocidas en nuestro mercado son precisamente, las de procedencia extranjera.

" La posición de las empresas transnacionales, como titulares licenciatarios dentro del mercado nacional es significativa y refleja la dependen-

- |                        |                  |
|------------------------|------------------|
| ( 61 ) Galeano,        | ob.cit., p. 342. |
| ( 62 ) Aguilera Gómez, | ob.cit., p. 133. |
| ( 63 ) Galeano,        | ob.cit., p. 387. |

cia marcara y tecnológica del exterior, así como la estructura de capital en los sectores industrial, comercial y de servicios. ( 64 ) Las empresas nacionales que fabrican artículos semejantes tienen que aceptar una participación reducida en el mercado u obtener contractualmente licencia para el uso de marcas extranjeras.

El enorme poder económico concentrado por las empresas extranjeras en los renglones más dinámicos de la actividad del país, rebasa el marco de dimensiones económicas: está creando todo un esquema cultural y socio-político que configura una cultura de dependencia que obviamente se refleja en la vida cotidiana de las clases medias urbanas; las cuales son altamente sensibles a los patrones de consumo, trascendiendo en la escala de sus valores y en sus esquemas de conducta. Estos sectores, influidos por la propaganda de los artículos producidos principalmente por compañías extranjeras han catalogado a estos bienes como esenciales para el bienestar cotidiano. Su adquisición, en algunos casos, es símbolo de prestigio social; se han convertido en una necesidad irrenunciable. Centenares de nuevos productos novedosos, modelos diferentes con innovaciones reales o virtuales, artículos para "aligerar la carga" de la vida moderna, se introducen continuamente al mercado mexicano.

" La vida de las clases media y alta tiene un estrecho parecido con la de las mismas categorías en Estados Unidos. Cada mañana el mexicano se afeita con una máquina Gillette Trac II después de aplicarse una crema Old Spice, o si no, enchufa su máquina eléctrica Sunbeam o Remington. Se baña con jabón Dial, Palmolive o Colgate, después de haberse lavado el pelo con champú Breck. Usa luego, antes de peinarse, acondicionador de cabello Alberto Vo5 o un rociador Aramis. Entre sus prendas de vestir hay camisas Arrow, corbatas Countess Mara, zapatos Florsheim, mancuernillas Hickok y trajes Hart Schaffener & Marx. Sus alimentos se conservan en un refrigerador General Electric o Westinghouse.

( 64 ) Zérate Tristain, Gilberto y Tietsoh Cabrera, Fernando. " El comportamiento de las marcas en México.", Comercio Exterior, México, Banco Nacional de Comercio Exterior, , Vol. 29, número 12, diciembre de 1979 p. 1356.

En el desayuno es probable que consuma café Sanka o Maxwell House, avena Quaker o Kellogg's Rice Krispies o, incluso, ' hot cakes ' preparados con harina Aunt Jemima, que pueden haberse cocido en un aparato de la marca Oster. Se lava los dientes con dentrificio Crest o Binaca y con un cepillo Dr. West o Tek. Va a su trabajo a bordo de un Ford, Dodge o Chevrolet. Escribe con una pluma Parker o Sheaffer, sobre papel ' Bond ' de Kimberly Clark. Fuma cigarrillos Winston o Marlboro y los prende con un encendedor Cricket. Las fotocopias que utiliza se hacen en una reproductora Kodak o Xerox. Su secretaria escribe en una máquina IBM. Si está excedido de peso, hace dieta a mediodía con Limits, de los laboratorios Pfizer, o con Metacal, de Mead Johnson. Si tiene una cena abundante, toma un par de tabletas antiácidas y analgésicas Alka-Seltzer y, antes de retirarse a descansar sobre su colchón Simons, puede ver Ironside o Police Woman en un televisor Admiral o escuchar su música favorita en un equipo estereofónico RCA Victor. Si le gustan los deportes, usará durante el fin de semana una raqueta Wilson, para el tenis, o unos palos Pink o Lynx, para el golf, y calzará zapatos Trotora o Foot-Joy. Si es aficionado al cine, verá películas M G M o 20th Century Fox y si disfruta de la vida al aire libre, se irá con su familia de día de campo, provisto de Kentucky Fried Chicken y de 7up o Coca Cola para hacerlo pasar bien por la garganta. Una letanía de marcas extranjeras podría recitarse para describir la vida de la rutina de una familia mexicana de clase media." ( 65 )

Los consumidores mexicanos no sólo reciben el mensaje directo que utilizan las empresas en sus campañas publicitarias; también están cometidos a una enorme variedad de maneras indirectas de promover el consumo de aquellos productos que se fabrican bajo marcas extranjeras.

" Se ha llamado ' efecto de demostración ' a la influencia de estos medios para modificar los patrones de consumo de los consumidores. Dicho efecto se

( 65 ) Pérez Vargas, Jorge, " Major innovations regarding trade and service marks in the newly revised Mexican law on inventions and marks. A Mexican perspective", en The Trademark Reporter, Vol.66,p.188, citado por Chudnovsky, ob.cit., p. 1330.

relaciona con el deseo de los consumidores de imitar las pautas de consumo de las clases más ricas o las prevaletientes en otros países. " ( 66 )

Los efectos de la Ley de Invencciones y Marcas mexicana para contrarrestar este fenómeno son limitados, ' deja intocado ' el fundamento mismo en que se basa la institución de la marca, que es la soberanía del consumidor, en el sentido de que es éste quien debe decidir y definir los bienes que una determinada sociedad debe producir. ( 67 )

El acto de consumo se dirige a la marca publicitada y no al artículo, y lo anterior trae como consecuencia, una compra a ciegas, que se efectúa con base a las cualidades imaginarias atribuidas al producto por la publicidad. ( 68 )

Las marcas registradas que se promueven sobre todo mediante intensas campañas publicitarias dan a sus propietarios una capacidad de comercialización muy lucrativa "... el mayor lucro que obtienen los productores se financia mediante precios altos pagados por los consumidores, notable ejemplo de ganancias privadas a expensas públicas. Además, los propietarios no residentes de estas marcas obtienen jugosos beneficios mediante la mejoría de la imagen de sus marcas... también financiada por los consumidores." ( 69 )

En consecuencia, los precios de los artículos que son objeto de publicidad son mucho más elevados de aquellos que no reciben ninguna o muy poca. " Gran parte de la publicidad es dispendiosa, no tanto porque reasigna recursos entre productos, sino porque simplemente reasigna gastos de los consu-

( 66 ) Chudnovsky, ob.cit., p.1339.

( 67 ) Di Tella, Guido, La manipulación de la demandas el problema de las marcas en Wionozek, Miguel S., Comercio de tecnología y subdesarrollo económico, México, Coordinación de Ciencias, UNAM, 1973, p. 94.

( 68 ) Alvarez Soberanis, La Regulación de las Invencciones y Marcas..., p. 295.

( 69 ) Surendra J. Patel, " Las marcas registradas y el Tercer Mundo. " Comercio Exterior, México, Banco Nacional de Comercio Exterior, Vol. 29, número 12, diciembre de 1979, p.1324.

midores entre marcas de un producto dado." ( 70 )

" Que significa para la moral nacional que tantas personas poderosas e influyentes adopten una actitud manipuladora con nuestra sociedad ? Los persuadores creen que lo que para ellos significa progreso también lo es para toda la nación ... Las amas de casa compran alimentos familiares de un modo impulsivo e irracional; la publicidad fomenta ocultas debilidades y flaquezas, como son nuestras angustias, sentimientos agresivos, el temor a la disconformidad, etcétera, con el objeto de vender productos." ( 71 )

Las tres cuartas partes de la población mexicana han sido formadas por una televisión, una radio y un cine destinados a una clase media de los Estados Unidos. Esto ha traído como consecuencia la pérdida de nuestros valores culturales y la desnacionalización del país. Ahora bien, esta deso-capitalización no es sólo monetaria o económica, sino espiritual y cultural, " ... hay un consenso: todo lo hecho en México es malo o de muy baja calidad y todo lo hecho en los Estados Unidos es bueno..." ( 72 )

La determinación del consumidor no es adecuada entre otras razones, porque no está bien informado, pues su única fuente de información es la publicidad manejada por las empresas transnacionales haciendo propaganda a productos con marcas extranjeras. Se trata entonces, de un tipo de consumo que no se encuentra al alcance de nuestras posibilidades, transformando nuestro contexto cultural y transfiriendo una forma de vida muy distinta a la nuestra.

Por lo anteriormente expuesto, se puede afirmar que los beneficios sociales que se pueden atribuir a las marcas son muy limitados en comparación con los altos costos sociales que trae aparejada la utilización de las marcas extranjeras, pues a nuestro juicio, es muy alto el precio que pagamos, los países en desarrollo como el nuestro; por dar a los consumi-

( 70 ) Greer, Douglas F. " Los beneficios y costos económicos de las marcas" Comercio Exterior, México, Banco Nacional de Comercio Exterior, Vol. 29, número 12, diciembre de 1979, p. 1311.

( 71 ) Packard, Vance. Las formas ocultas de la propaganda. Buenos Aires, Editorial Sudamericana, S.A., 1975, p. 274 y 277.

( 72 ) Benítez, Fernando. "E.E.U. nos deso-capitaliza moralmente también", Uno Más Uno, 17 de julio de 1989, p.3.



dores una manera indirecta de identificar la calidad de los productos.

Ahora bien, ¿que política deben de seguir los países en desarrollo para fomentar sus marcas nacionales y, a la vez, desestimular el uso de los registros marcarios extranjeros ? ¿ Cómo se puede modificar el inadecuado papel que hasta ahora han desempeñado las marcas extranjeras en los países en desarrollo y evitar sus perjudiciales consecuencias ? Di Tella sugiere dos alternativas: o se prohíbe el uso de marcas extranjeras o se le imponen impuestos muy altos a quienes usen marcas extranjeras. ( 73 )

Sin embargo a los intentos de limitar o modificar la protección jurídica que reciben las marcas, la mayoría de las veces se oponen los titulares extranjeros o algunos litigantes al servicio del capital foráneo, argumentando que con ello se defraudaría a la clase consumidora, pero en el fondo de tal argumento se pretenden ocultar los grandes intereses económicos que existen detrás; "... pues la protección que dan las marcas a los consumidores dista mucho de ser concluyente... el consumidor no tiene posibilidad alguna de entablar un juicio contra una empresa, como consecuencia de haber sufrido daños por una declaración falsa respecto a un producto o un servicio." ( 74 )

Resulta interesante relatar el caso de la campaña publicitaria de que fue objeto el detergente para ropa ' Ariel '. Los anuncios publicitarios de este producto se transmitían por la televisión mexicana y más o menos decían así : " ponemos Ariel y ya tenemos lavadora automática". Esta inexacta afirmación pretendía otorgarle al producto cualidades y atributos falsos, engañosos y exagerados, induciendo a la clase consumidora al error y confusión sobre las características y beneficios que traía consigo el mencionado detergente.

Sin embargo, no se puede desconocer que han habido intentos para atenuar un poco la desventajosa situación en que se encuentra la clase consumidora.

( 73 ) Di Tella, ob.cit., p. 93.

( 74 ) Chudnovsky, ob.cit., cita a E.W. Hanak III, " The Quality Assurance Function of Trademarks", en The Trademark Reporter, Vol.65, pp. 318-335.

El 22 de diciembre de 1975 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Federal de Protección al Consumidor creando la Procuraduría Federal del Consumidor, cuya función es el promover y proteger los derechos e intereses de la clase consumidora. El artículo 5<sup>o</sup> de esta Ley obliga a que los proveedores de bienes o servicios informen clara, veras y suficientemente al consumidor. Se les prohíbe además, cualquier tipo de información, comunicación o publicidad comercial que haga uso de textos, diálogos, sonidos, imágenes o descripciones que directa o indirectamente impliquen inexactitud, obscuridad, omisión, ambigüedad, exageración, etcétera, que puedan inducir al consumidor a engaño, error o confusión sobre el origen del producto, sus componentes o ingredientes, sus características, beneficios del uso de ese producto o servicio, características o cualidades basadas en comparaciones tendenciosas, falsas o exageradas, etcétera.

La falta de veracidad en los informes o instrucciones que den los proveedores es causa de responsabilidad por daños y perjuicios que ocasionaren, según lo dispone el artículo 8<sup>o</sup> del mencionado cuerpo legal.

La Procuraduría Federal del Consumidor está facultada para recibir las quejas y reclamaciones por parte de los consumidores que se sientan afectados. El procedimiento a seguir está regulado en el artículo 59 fracción VIII.

Ahora bien, a nuestro juicio, si se quiere crear una legislación marcaría, que se convierta en un verdadero instrumento del desarrollo integral de México, se deberían de modificar completamente las leyes y políticas aplicables a las marcas y esto significaría una ruptura total con los sistemas tradicionales. Un cambio puede ser difícil y un tanto utópico dada la situación económica que nos ha tocado padecer y que responde al tipo económico de nuestro país, añadida a la cercanía de los Estados Unidos. Sin embargo, los cambios no sólo serían necesarios dentro del sistema de propiedad industrial mexicano, sino se deberían de atacar otros problemas que se encuentran estrechamente vinculados a la materia, como son restringir el uso de la publicidad engañosa y exhortativa, crear una efectiva protección al consumidor, etcétera.

Algunos doctrinarios en la materia marcaria, preocupados por la enorme dependencia de marcas extranjeras que sufren los paises en desarrollo han propuesto algunas soluciones; algunas viables y otras, a nuestro parecer un poco alejadas a la realidad, pero que sin embargo son dignas de tomarse en consideración y que adoptamos como nuestras.

1.- Reemplazar a las marcas por nombres genéricos.

2.- Suprimir la protección de marcas para la industria farmacéutica, alimenticia y tabacalera.

3.- Establecer identificaciones y garantías de calidad independientes al sistema de marcas o establecer un sistema de normas objetivas de calidad como por ejemplo, la iniciativa adoptada por el Consejo Económico de Canadá, el cual propuso que se establecieran marcas de producción, cuya calidad se registraría junto con la marca. ( 75 )

4.- Permitir que las marcas se identifiquen o garanticen por su calidad, pero suprimir los derechos de exclusividad que actualmente se les conceden a los titulares de marcas.

5.- Límites de tiempo en cuanto a la propiedad extranjera.

6.- Licitación periódica y competitiva para obtener los derechos de las marcas extranjeras, de manera que los ingresos provenientes de ellas, se enteren en la Tesorería Nacional.

7.- Restringir el uso de la publicidad exhortativa o engañosa. Medida que provocaría fuerte oposición de los medios de comunicación, subsidiados por la publicidad, pues existen poderosos intereses detrás de estas instituciones y éstas han elaborado una ideología para defenderlas, difícil de vencer.

8.- Cobrar los paises en desarrollo, tasas de renovación más elevadas o impuestos sobre el valor de mercado de la marca. " Las cifras indican que el costo de registrar una marca en los paises en desarrollo, es promedio, limitado del que cargan los paises desarrollados. El ingreso que perciben no

( 75 ) UNCTAD, " Efectos de las marcas en los paises en desarrollo ", México, Comercio Exterior, Banco Nacional de Comercio Exterior, Vol. 29, número 12, diciembre de 1979, p. 1347.

alcanza siquiera para mantener las oficinas administrativas que llevan los registros. No deja de ser una ironía de la dependencia legislativa de los países en desarrollo, que la aplicación de las leyes sobre marcas registradas que favorecen sobre todo a intereses extranjeros, requiera subsidios para su funcionamiento?( 76 )

9.- Programas de educación al consumidor.

10.- Estandarización de envolturas y la imposición de precios unitarios.

11.- Inducir al aparato productivo a la fabricación de artículos destinados al consumo de las masas populares y no de artículos suntuarios.

12.- Prohibir las marcas extranjeras o hacerlo después de un período de transición. Esta medida resulta ser una de las más drásticas y los problemas con los cuales se enfrentaría serían principalmente, la evaluación de la marca extranjera si se quiere pagar compensación al titular de dicho registro marcario. ¿ Cómo se haría ? Esta política podría, asimismo afectar las corrientes futuras de tecnología extranjera o de capital.

C A P I T U L O    I I

EL DERECHO DE LAS MARCAS EN EL AMBITO INTERNACIONAL  
Y SU INFLUENCIA EN LA LEGISLACION MEXICANA

1.    La Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883.

En la segunda mitad del siglo XIX, el desarrollo industrial y el gran intercambio comercial entre países industrializados creó la necesidad de brindar una protección a los derechos de los inventores y fabricantes tanto en su país como en el extranjero.

La marca adquiría cada vez más importancia en el comercio internacional y su protección quedaba sujeta muchas veces a legislaciones que diferían una de la otra. Algunos tratados bilaterales contenían cláusulas relativas a la protección internacional de las marcas; sin embargo, a veces resultaban insuficientes y reducidas por lo general a un solo artículo.

Ante esta situación había la necesidad de uniformar a nivel internacional la protección a los derechos de propiedad industrial. Después de una serie de conferencias y congresos realizados por grupos de expertos internacionales en la materia, los representantes de once gobiernos firmaron el día 20 de marzo de 1883 una Convención en virtud de la cual las partes se constituían en una Unión para la Protección de la Propiedad Industrial, mejor conocida como Convenio de París. Entre sus postulados, el Convenio permitía que países con regímenes políticos, económicos y sociales completamente diferentes se unieran a nivel internacional, cooperando así a la protección de la propiedad industrial, promoviendo uniformidad, persuadiendo a los Estados miembros a legislar en consonancia con la Convención. Asimismo, entre sus objetivos se encontraban el promover el progreso de la propiedad industrial, a través del in-

tercambio de los distintos países, favorecer los estudios sobre la propiedad industrial y proteger al consumidor de la competencia desleal.

La Convención no creó una marca registrada internacional, sino que mantuvo los sistemas nacionales vigentes, otorgando a cada Estado miembro la libertad de legislar y fijar sus políticas en materia de protección y desarrollo tecnológico de acuerdo a sus propios intereses.

Asimismo, el mencionado Convenio preveía conferencias periódicas de revisión con el objeto de mejorar el Convenio a la luz de la experiencia de su aplicación práctica.

El Convenio de París ha sido revisado en varias ocasiones; en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958 y en Estocolmo, el 14 de julio de 1967. Las últimas convenciones han reemplazado a las anteriores sólo en cuanto a las relaciones entre las partes más recientes. No todos los Estados miembros de la Unión - actualmente más de noventa - están obligados por las mismas disposiciones. Las revisiones de la Convención desde 1883 hasta Washington han quedado sin vigencia; sólo rigen en la actualidad entre los diversos países las revisiones de La Haya, de Londres, de Lisboa y de Estocolmo. ( 77 )

La Convención de París regula aspectos referidos al depósito y registro de patentes de invención, dibujos y modelos industriales, modelos de utilidad, marcas de fábrica, de comercio y de servicio, el nombre comercial, las denominaciones de origen, así como la competencia desleal.

México se adhirió a la Convención el 7 de septiembre de 1903 suscribiendo el texto de Bruselas ( Diario Oficial de 17 de septiembre de 1903 ); asimismo suscribió las revisiones de la Haya ( Diario Oficial de 30 de abril de 1930 ); Lisboa ( Diario Oficial de 31 de diciembre de 1962 ) y la actual revisión de Estocolmo ( Diario Oficial de 27 de julio de 1976 ).

Ahora bien, entre los conceptos fundamentales del Convenio en materia marcaria nos encontramos el llamado "trato nacional" ( Art. 2º ), en cuya virtud cada Estado contratante debe otorgar a los nacionales de los restantes miembros, los mismos derechos que a las personas nacidas en su territorio, es decir, que los nacionales de cada uno de los países contratantes gozan en todos los demás países de la Unión de la misma protección que en ellos se concede a sus respectivos nacionales.

Otro de los principios esenciales del Convenio de París, es el derecho de prioridad en virtud del cual, una persona originaria de uno de los países de la Unión, por el solo hecho de solicitar un registro marcario en un país miembro, dispone de un período de seis meses para solicitarlo en cualquier otro país de la Unión; si lo hace dentro del plazo señalado anteriormente se asigna a su solicitud la fecha de la solicitud original.

Por otra parte, el Convenio establece el principio de independencia ( Art. 6-3 ) el cual se traduce como sigue; no existe vinculación jurídica alguna entre el registro o depósito que efectúe una parte unionista en un país contratante con el registro o depósito realizado en el país de origen o en otro país de la Unión; son totalmente independientes uno del otro, no existe relación alguna entre los derechos adquiridos en distintos países sobre una misma marca.

El unionista que tiene la propiedad de su marca regularmente registrada en su país de origen puede obtener la protección de su marca " tal cual " en los otros países contratantes; es decir, una marca que se registre en el país de origen, tiene derecho a su registro en otro país miembro salvo tres casos que prevé el artículo 6 quinquies B a saber: 1) cuando sean capaces de afectar derechos adquiridos por terceros en el país donde la protección se reclama; 2) cuando estén desprovistos de todo carácter distintivo o formados exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la

calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción o que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres locales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama; y 3) cuando los mismos sean contrarios a la moral o al orden público y, en particular, cuando sean capaces de engañar al público.

Una marca no puede considerarse contraria al orden público por el solo hecho de que infrinja disposiciones de la legislación sobre marcas. Queda reservada la aplicación del artículo 10 bis, párrafo 3) que establece la prohibición de las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo en el ejercicio del comercio, pudiera inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

Asimismo, el Convenio establece en su artículo 6 quater, que cuando conforme a la legislación de un Estado contratante la cesión de una marca no sea válida, sino que haya tenido lugar al mismo tiempo que la transferencia de la empresa o del negocio propietario de la marca, es suficiente para admitir su validez, que la parte de la empresa o negocio situado en este país sea transmitida al cesionario con el derecho exclusivo de fabricar o de vender allí los productos que llevan la marca cedida.

Por otro lado, el artículo 7 establece que en ningún caso puede ser obstáculo para el registro de una marca, la naturaleza del producto al que habrá de aplicarse.

El Convenio dispone en su artículo 7 bis la protección internacional de las marcas colectivas y de certificación; sin embargo, establece que cada país unionista tiene la libertad para decidir sobre las condiciones particulares bajo las cuales una marca colectiva ha de ser protegida y podrá rehusar la protección si esta marca es contraria al interés público.

Asimismo, los Estados miembros se comprometen a proteger las marcas de servicio, pero no están obligados a prever el registro de ellas. ( Art. 6 sexies )



Por lo que toca a las marcas notoriamente conocidas, la Convención regula su protección expresamente, ( Art. 6 bis ), ya que los países miembros se obligan a rehusar o invalidar el registro o a prohibir el uso de aquellas marcas, que aplicadas a productos idénticos o similares puedan causar confusión con marcas que la autoridad competente del país de origen estime notoriamente conocidas en el mismo. La nulidad de la marca se podrá solicitar dentro de los cinco años contados a partir de la fecha de su registro. Para reclamar la nulidad de las marcas registradas de mala fé no habrá plazos.

El Convenio estipula la prohibición de registrar sin permiso de las autoridades competentes, ya sea como marcas de fábrica o de comercio; o como elementos de dichas marcas: los escudos de armas, banderas y otros emblemas de estado de los países miembros de la Unión, así como signos y punzones oficiales de control y de garantía adoptados por ellos. ( Art. 6 ter )

Otras disposiciones que en materia de marcas se encuentran contenidas en el Convenio de París son las siguientes: la protección temporaria de las marcas en las exposiciones ( Art. 11 ); el embargo a la importación de los productos que lleven ilícitamente una marca de fábrica o de comercio ( Art. 9 ); el derecho del titular de una marca a oponerse al registro solicitado por el agente o el representante del titular sin su autorización ( Art. 6 septies ); el empleo de una marca bajo una forma que difiera por elementos que no alteren el carácter distintivo de la misma ( Art. 5, C.2 ); el empleo simultáneo por copropietarios de la misma marca sobre productos idénticos o similares ( Art. 5, C.3 ); la obligación por parte de los países de la Unión a asegurar a los nacionales de los países contratantes una protección eficaz contra la competencia desleal ( Art. 10 bis y 10 ter ).

Son evidentes las diferencias de capacidad económica y de desarrollo tecnológico de los países contratantes. Lo anterior se demuestra con que la mayoría de las patentes y las marcas son propiedad de los países altamente desarrollados. El Convenio ha pretendido de modo exclusivo proteger las invenciones favoreciendo a las empresas transnacionales, las cuales además de ser titulares de la mayoría de patentes y marcas ejercen un monopolio en los mercados de los países en desarrollo. El Convenio se inspira en la protección a la propiedad, siendo este postulado el principio fundamental del sistema económico capitalista. A través de la aplicación práctica del Convenio, éste se ha convertido en un instrumento de dominación colonialista de los países tecnológicamente más avanzados.

Dada la diferencia de desarrollo económico entre los países miembros y su distinta participación en el intercambio del comercio internacional, es evidente que el Convenio de París va de acuerdo con los intereses de los países industrializados.

En un momento dado, las legislaciones inspiradas en la antigua legislación liberal, resultaron aptas para el desarrollo de los países ricos, sin embargo, no sólo no han demostrado igual utilidad para los países del Tercer Mundo, sino que contrariamente han resultado lesivas para sus intereses. ( 78 )

Muchos países subdesarrollados se han cuestionado la utilidad y la conveniencia de ser estados miembros del Convenio de París. Por ejemplo, el Grupo Andino recomienda a sus miembros no adherirse a la Unión. ( 79 )

Los países en desarrollo deben apoyarse recíprocamente para disminuir su dependencia externa y además deben de ajustar sus legislaciones internas para así evitar el sistema internacional de apropiación del progreso científico y tecnológico, el cual sigue lesionando sus economías.

Existe la imperiosa necesidad de hacer una revisión al Convenio para que se realicen cambios de fondo y en armonía con los intere-

( 78 ) Ferrer, Aldo. Tecnología y política económica en América Latina. Buenos Aires, Editorial Paidós, 1974, p. 83.

( 79 ) Alvarez Soberanis, Jaime. " La revisión del Convenio de París. Un episodio en el diálogo Norte-Sur." Comercio Exterior, México, Banco Nacional de Comercio Exterior, Vol. 34., núm 12, diciembre de 1984, p. 1192.

ses de los países en desarrollo, de tal suerte que resulte más adecuada a sus necesidades. Los debates sobre los términos y alcances de la Convención se han centrado básicamente en el régimen de las patentes de invención y ha sido menor la discusión por lo que se refiere a las marcas. "... en materia de marcas no conocemos estudios concretos que se hayan ocupado de analizar el Convenio con una visión crítica y enfatizando las consecuencias de sus preceptos en la estructura socioeconómica de los países en desarrollo..." ( 80 )

Sin embargo Alvarez Soberanis señala que en materia marcaría los problemas primordiales que surgen de la Convención para los países en desarrollo son entre otros, la penetración de marcas extranjeras, propiedad de las empresas transnacionales en los mercados de los países en desarrollo y el incremento de los contratos de autorización de uso de marcas extranjeras que aumentan la dependencia de nuestros países.

Ahora bien, las propuestas de los países en desarrollo para modificar el Convenio de París son principalmente las siguientes: a) el trato nacional. Se busca que los países en desarrollo tengan un tratamiento preferencial respecto a los extranjeros ya que los Estados deben imponer restricciones y limitaciones al uso de marcas extranjeras; b) el establecer un sistema para controlar el licenciamiento de marcas extranjeras. Lo anterior implicaría modificar el Convenio autorizando un trato discriminatorio a las marcas extranjeras o sometiendo los contratos de uso de marcas extranjeras a rigurosos requisitos; c) el establecer un sistema para controlar la transferencia de marcas que adquieren prestigio en los mercados de los países en desarrollo.

Para Sepúlveda una modificación substancial del Convenio alteraría su naturaleza, es decir los puntos fundamentales en que se basa la Convención y señala que por ejemplo en cuanto al trato nacional "... es uno de los supuestos básicos de la operación de este instrumento..." "... se trata de aspectos meramente económicos y de diferencia entre la riqueza de un país en desarrollo y la de un país industrializado..." ( 81 )

( 80 ) Ibidem, p. 1195.

( 81 ) Sepúlveda, ob. cit., p. 33 y 34.

En nuestra opinión, la mejor opción para los países en desarrollo sería el suprimir su sistema de marcas y lo anterior implicaría claramente renunciar a ser miembro del Convenio de París. Consideramos muy difícil que se acepte una modificación al Convenio, la cual reconozca las distintas capacidades económicas e industriales de los diversos países miembros y que otorgue preferencias a los estados en desarrollo; ya que las grandes corporaciones transnacionales ejercen fuertes presiones que se traducen principalmente en que prevalezca la fuerte protección existente a los derechos de propiedad industrial pero por otro lado; afirma Alvarez Soberanis, que a los países industrializados no les convendría quedarse solos, es decir, sin la participación de los estados en desarrollo, ya que se eliminarían las grandes ventajas que éstos gozan en el registro de sus marcas en los países en desarrollo.

( 82 )

El Convenio de París no constituye un beneficio para los países en desarrollo, muy por el contrario, es gravoso para sus intereses, es necesario analizar a fondo la conveniencia de pertenecer a Uniones Nacionales como la Convención citada y en el caso de que se juzgue que habrá beneficio para nuestros países; constituir bloques que nos permitan adquirir mayor fuerza en las negociaciones internacionales para que podamos tener la capacidad de competir con aquellos países altamente desarrollados.

( 82 ) Alvarez Soberanis. La Regulación de las Invencciones y Marcas...  
ob.cit., p. 175.

Ahora bien, las negociaciones internacionales entre los países industrializados y los países en desarrollo, en las que se discuten las formas de lograr una participación más justa de estos últimos en los avances científicos y tecnológicos, se realizan fundamentalmente en el seno de la OMPI ( Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ) y en la Comisión de Transferencia de Tecnología de la UNCTAD.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual tiene su sede en Ginebra. Fue creada por la Convención de Estocolmo del 14 de julio de 1967, en vigor desde el 26 de abril de 1970. Se convirtió en organización especializada el 17 de diciembre de 1970. El objetivo de esta organización es el facilitar la protección de la propiedad intelectual en el plano universal, y en particular, la administración de las dos convenciones fundamentales: la de París, de 1883 para la protección de la propiedad industrial y la de Berna, de 1886 para la protección de las obras literarias y artísticas. ( 83 )

Fue creado el Programa Técnico-Jurídico Permanente de la OMPI, destinado a que los países en desarrollo adquirieran tecnología relativa a la propiedad industrial. Está dirigido por un Comité Permanente, compuesto por 47 Estados. Entre sus actividades se encuentra la elaboración de leyes-tipo para países en desarrollo sobre invenciones, conocimientos técnicos, marcas, diseños y modelos industriales.

Esta Organización ha impulsado estudios destinados a considerar la revisión del Convenio Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial, el Convenio de París, a efectos de contemplar los intereses de los países en desarrollo.

A través de la Revista de la Propiedad Industrial, publicada por la OMPI, se constatan las diversas reuniones que se han venido celebrando por el Grupo especial de expertos gubernamentales para la revisión del Convenio de París. La primera reunión fue celebrada en Ginebra del

El 17 de febrero de 1975. Desde esta fecha hasta la actualidad se han venido realizando muchas reuniones; sin embargo y desafortunadamente el encuentro de prontas soluciones se hace muy difícil, entre otras razones por la crisis económica internacional, el creciente endeudamiento de los países en desarrollo, aunado a las múltiples críticas por parte de algunos países altamente industrializados que afirman que en el proceso de revisión sólo se contemplan las necesidades de los países en desarrollo, subordinando la propiedad industrial a una cierta política económica. ( 84 )

Han transcurrido ya diez años desde que se inició el proceso de revisión del Convenio y sin embargo éste no ha fructificado. Alvarez Sobrera señala que el pesimismo que se ha originado por los escasos resultados no justifica una actitud aislacionista y prevé que se debe continuar en el esfuerzo de construir el nuevo orden económico internacional que beneficie a los países en desarrollo. ( 85 )

2. Influencia de la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial en la Ley de Invenciones y Marcas.

Los legisladores que elaboraron la Ley Mexicana de Invenciones y Marcas de 1976, se vieron fuertemente influenciados por el Convenio de París y sus disposiciones, pese a que ésta tiene también algunas influencias que provienen del acuerdo de Cartagena del Pacto Andino; el certificado de invención, que fue tomado de los países socialistas; así como también otros instrumentos, como el Arreglo de Lisboa relativo a la protección de las denominaciones de origen.

En materia marcaria se encuentran en nuestra Ley algunas disposiciones tomadas del Convenio de París como son: a) la prohibición de registrar como marcas los emblemas de Estado, signos oficiales de control

( 84 ) Casado Garviño, Alberto. " La revisión del Convenio de la Unión de París". Actas de la Propiedad Industrial, Madrid, Editorial Montecorvo, Tomo III, 1976, pp. 703 a 705.

( 85 ) Alvarez Sobrera. " La revisión del Convenio de París..", ob.cit., p. 1200.

y emblemas de organizaciones intergubernamentales como lo establece el artículo 6 ter del Convenio y artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas; b) la protección de las marcas de servicio, contenida en el artículo 6 sexties del Convenio y artículo 87 de nuestra Ley; c) el derecho de prioridad para registrar una marca dentro de los seis meses de haber sido solicitada en otro país contratante. Esta disposición se encuentra contenida en los artículos 4 y 6 quinquies del Convenio y en los artículos 113 y 114 de la Ley mexicana; d) disposiciones legales que reprimen aquellos actos tendientes a usar ilícitamente una marca en los productos, contenida esta disposición en el artículo 9 del Convenio y en los artículos 147 fracción IV y 210 fracción VI; e) represión a aquellos actos en los cuales, los productos lleven indicaciones falsas sobre la procedencia del producto o sobre la identidad del productor, etcétera, norma contenida en el artículo 10 del Convenio. La Ley de Invenciones y Marcas reprime estos actos configurándolos como infracciones administrativas en algunos casos y como delitos en otros ( artículos 210 y 211 ); f) la nulidad del registro hecho indebidamente por el representante de una firma extranjera. Esta disposición se encuentra en el artículo 6 septies del Convenio y el artículo 147 fracción VI de nuestra Ley.

Sin embargo, por lo que se refiere a otras disposiciones contenidas en el Convenio de París, nuestra Ley de Invenciones y Marcas guarda silencio, como son por ejemplo las siguientes: a) no existen en la Ley mexicana disposiciones que tutelen a las marcas notoriamente conocidas; b) no se analiza la transferencia de la marca que haya registrado indebidamente el representante o agente de un titular extranjero; c) nuestra Ley no prevé la protección de las marcas colectivas; d) no existen disposiciones que prevean la prohibición a la importación o embargo de un producto conteniendo ilícitamente una marca.

Si bien la Ley de Invencciones y Marcas ha desarrollado algunas de las posibilidades brindadas por el Convenio de París, ha innovado en aquellos casos en que se ha considerado indispensable para la protección del interés público y el desarrollo económico del país. Lo anterior no ha afectado la permanencia de México en el Convenio, dado que medidas similares han sido adoptadas por otros países miembros. Inclusive se ha aceptado la incorporación de algunos países que tenían en el momento de presentar su solicitud de admisión, legislaciones internas contradictorias con las disposiciones de la Convención como ocurrió con Argentina en 1966. ( 86 )

3. Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas del 14 de abril de 1891.

Este arreglo contempla la protección en todos los países contratantes, de marcas de fábrica o de comercio, mediando la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, con el objeto de que con una sola solicitud, la marca quede protegida en todos los países miembros.

Es requisito indispensable que se presente la solicitud de la marca en el país originario y que ésta sea aceptada. Una vez firme el registro internacional de Berna ( entonces sede de la Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual ), la protección en cada uno de los países contratantes será la misma que si allí se hubiere registrado directamente. Los estados miembros podrán oponerse a la protección de una determinada marca internacional, si ésta es contraria al orden público o afecta derechos de terceros.

( 86 ) Pérez, Rafael J. " El sistema de propiedad industrial y la Carta de Derechos y Deberes de los Estados " en Derecho Económico Internacional, México, Fondo de Cultura Económica, 1976, p. 323.



La protección de los registros marcarios tiene una duración de veinte años, los cuales pueden renovarse indefinidamente por períodos de igual duración.

El objetivo primordial del Arreglo de Madrid es el de permitir al titular de una marca la protección de ésta en varios países extranjeros, mediante un único depósito, simplificándose así los registros de marcas; asimismo, se obtienen beneficios económicos para el titular, ya que el monto a pagar por el registro de su marca previsto por el arreglo es menor a aquel de las tasas nacionales en caso de que el titular efectuara el depósito en cada uno de los países contratantes. Igual acontece con las cantidades a pagar por concepto de renovación. Por otro lado, el registro internacional podría haber traído como consecuencia el reducir el trabajo en las oficinas nacionales.

Este arreglo fue ratificado inicialmente en Madrid el 14 de abril de 1891 por 5 países entre los cuales figuraban Bélgica, España, Francia, Suiza y Túnez. Ha sido revisado periódicamente en Bruselas el 14 de diciembre de 1909; en Washington el 2 de junio de 1911; en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Niza el 15 de junio de 1957 y en Estocolmo el 14 de junio de 1967.

México se adhirió al Arreglo de Madrid el 26 de julio de 1909 y posteriormente sólo suscribió la revisión de la Haya ( Diario Oficial de 30 de abril de 1930 ).

Desde que entró en vigor este arreglo hasta nuestros días, sólo 25 países, de los cuales casi todos son europeos, son miembros de este instrumento legal. Casi ha transcurrido un siglo desde su creación y no ha existido un consenso de aceptación entre los diversos países. Lo anterior tiene varias razones, entre las cuales cabe mencionar que la mayor parte de las marcas que han sido objeto de registro internacional son propiedad de nacionales de la República Federal Alemana, Francia, la

República Democrática Alemana y Suiza; mientras que los países en desarrollo, miembros del arreglo, han solicitado muy pocos registros de marcas a nivel internacional. La protección internacional de las marcas puede extenderse a todos los países contratantes, inclusive a aquellos en los que no se tiene intención de utilizar las marcas, provocando con ello que se saturen los registros nacionales.

Estados Unidos de Norteamérica y el Reino Unido, así como también los países nórdicos se han resistido a la idea del registro internacional, ya que es requisito previo para solicitar el registro internacional el depósito en el país de origen; aquellos nacionales de países en que los registros marcarios se obtienen con mayor facilidad se encuentran en ventaja frente a los que tienen un procedimiento de registro complicado y tardado.

El Arreglo de Madrid fue denunciado por México en 1943, debido principalmente al número tan abrumador de marcas extranjeras que se protegían en el país, comparado con la cantidad mínima de marcas mexicanas que recibían protección a través de la Oficina Internacional. El entonces Presidente de la República, Gral. Ávila Camacho dirigió la denuncia al Consejo Federal Suizo, exponiendo los siguientes motivos:

" Que las marcas internacionales registradas desde el 1<sup>o</sup> de enero de 1893, en que principió a funcionar la Oficina, hasta el 31 de diciembre de 1941 eran: 107,444. De este total fueron registradas 139 marcas por la administración mexicana, desde el 26 de julio de 1909, en que se adhirió México al Arreglo de Madrid, hasta el 31 de diciembre de 1941. Es decir la administración mexicana sólo registró en la Oficina Internacional de Berna un promedio de cuatro marcas al año, mientras que el número de marcas extranjeras fue considerablemente mayor. " ( 87 )

( 87 ) "Memoria de la Secretaría de Economía Nacional", presentada al H. Congreso de la Unión por el Secretario F. Javier Gaxiola Jr., septiembre de 1942- agosto de 1943, p. 229., en Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial, ob. cit., p. 169-170.

Por otra parte el Arreglo de Madrid preveía la obligación de inscribir y proteger una marca internacional que comprendía varias clases nacionales en cada una de éstas, lo cual colocaba en una situación muy difícil a países que como México tenían sistemas de examen de novedad de marcas y de división de éstas en clases.

Ahora bien, la Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual preparó un proyecto de Tratado, el cual se discutió en la Conferencia Diplomática sobre propiedad industrial, celebrada en Viena en junio de 1973. Este proyecto de tratado es completamente diferente al arreglo, ya que no requiere el registro nacional previo de las marcas, sino que prevé la presentación directa de la solicitud de registro en la Oficina Internacional.

4. Ley Tipo para los países en desarrollo sobre marcas, nombres comerciales y competencia desleal.

Las Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual, conocidas en sus siglas en francés BIRPI, fungían como Secretaría de la Unión Internacional para la protección de la propiedad intelectual creada por el Convenio de París. El BIRPI publicó en mayo de 1965, una Ley Tipo sobre Invencciones, destinada específicamente a los países en desarrollo. ( 87 bis )

En 1966 las Oficinas Internacionales prepararon el proyecto de una segunda Ley Tipo para los países en desarrollo sobre marcas, nombres comerciales, indicaciones de procedencia, denominaciones de origen y competencia desleal.

Entre los objetivos que persigue esta Ley Tipo son: establecer una protección adecuada para ciertas formas de la propiedad industrial, una protección que interesa al desarrollo industrial y comercial de los países en desarrollo teniendo en cuenta sus intereses específicos.

( 87 ) Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual, Ley Tipo sobre Invencciones para los países en desarrollo, BIRPI, número 802, Ginebra, 1965, en Alvarez Soberanis. La regulación de las invencciones..., ob.cit.; p. 175.

Esta Ley Tipo ha servido de inspiración a las nuevas leyes sobre marcas de los países en desarrollo; resulta un modelo útil y puede servir como fuente de adopción de algunas de sus disposiciones que vendrían a beneficiar la elaboración de una legislación más moderna sobre la materia marcario.

Ahora bien, dada la interdependencia económica que caracteriza a las relaciones económicas internacionales, en 1974, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ( OMPI ) tomó la iniciativa de recopilar legislaciones de 84 naciones con objeto de elaborar otra Ley Tipo. Es importante mencionar que el propósito de conjugar a nivel internacional un conjunto de legislaciones en materia marcario, representa un objetivo primordial para establecer un criterio homogéneo sobre la definición y valor de la marca en el mundo contemporáneo.

Esta Ley Tipo OMPI pretende dar un paso adelante en el texto de la legislación marcario, resumiendo un conjunto de textos legales y tomando en cuenta las convenciones multilaterales; el género de marcas con derecho a protección; la necesidad de utilizar las marcas para todo producto o servicio o tan sólo para algunos; los signos marcarios que deben protegerse; la adquisición de derechos exclusivos; las condiciones objetivas de protección; los conflictos con derechos anteriores; la exigencia de uso y sus consecuencias en caso contrario y los procedimientos de registro. Asimismo, se han evaluado otras cuestiones importantes como son la duración del registro marcario; el procedimiento para su renovación; el alcance del registro; la definición de derecho exclusivo y las sanciones correspondientes en caso de no respetarse las disposiciones legales; la transmisión de licencias; el registro especial y finalmente la condición legal de extranjeros y el derecho de prioridad. ( 88 )

El propósito de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual al elaborar esta Ley Tipo OMPI representa un eslabón más en la cadena marcario internacional iniciada con la Convención de París.

5. Derecho de las marcas en los países latinoamericanos en el ámbito internacional.

El panamericanismo es un término comúnmente aplicado a un movimiento destinado a promover la paz, la seguridad, las relaciones comerciales, culturales, políticas y la prosperidad entre los pueblos del continente americano.

El llamado panamericanismo principia con la invitación que expidió Simón Bolívar el 7 de diciembre de 1824, a los gobiernos de la América española, para formar una confederación " en orden de alcanzar un sistema de garantías que , en la guerra y en la paz sea escudo de nuestro destino..." ( 89 ) Los plenipotenciarios se reunieron en Panamá, celebrando un Congreso cuyo programa constaba de siete puntos fundamentales entre los cuales Bolívar apuntaría: " América debe ser para los americanos, los cuales deben unirse entre sí para luchar contra la intrusión de la vieja y colonialista Europa." ( 90 )

Posteriormente se adoptó la decisión de crear la Unión Internacional de las Repúblicas Americanas, cuyo órgano permanente sería la Oficina Comercial de las Repúblicas Americanas. Ambas se convertirían más tarde en la Organización de los Estados Americanos y la Secretaría General. Esta Unión ha patrocinado conferencias internacionales americanas relativas a una infinidad de materias. Por lo que toca a las marcas cabe destacar que se han celebrado las siguientes conferencias: a) la Convención Panamericana de 1889 por la cual se celebró un Tratado sobre marcas de comercio y de fábrica; b) la Conferencia Internacional Americana celebrada en México en octubre de 1901 la cual adoptó un tratado sobre patentes de invención, dibujos y modelos industriales y marcas de comercio y de fábrica; c) la Conferencia Internacional Americana celebrada en Río de Janeiro en julio de 1906 adoptando una Convención sobre patentes de

( 89 ) Sepúlveda, César. Derecho Internacional. México, Editorial Porrúa, 1980, p. 346.

( 90 ) Nava Negrete, ob.cit., p. 291.

invención, dibujos y modelos industriales, marcas de fábrica y de comercio y propiedad literaria y artística; d) la Conferencia Internacional Americana celebrada en Buenos Aires en julio de 1903 la cual adoptó la Convención sobre marcas de fábrica y de comercio; e) la Conferencia Internacional Americana celebrada en Santiago de Chile en marzo de 1923 en la cual se adoptó una Convención para la protección de marcas de fábrica, comercio, agricultura y nombres comerciales; f) la Conferencia Internacional Americana de la Habana, Cuba, celebrada en enero de 1928. En esta conferencia se emitió una resolución entre cuyos principios se establecía la recomendación al Consejo Directivo de la Unión Panamericana de convocar a una conferencia especial de representantes de todos los gobiernos de la Unión para estudiar el problema de la protección interamericana de marcas de fábrica; g) la Conferencia Panamericana de marcas de fábrica celebrada en Washington en febrero de 1929. Se adoptaron en ella una Convención General Interamericana para la protección de las marcas de fábrica y de los nombres comerciales y un Protocolo sobre registro interamericano de marcas de fábrica.

Es importante mencionar que pese a que las citadas conferencias internacionales constituyen un intento para organizar al continente americano en materia marcario; lo cierto es que éstas han sido un verdadero fracaso y han tenido una escasa utilidad práctica. Siendo muchas de sus disposiciones parecidas a la Convención de París e incluso también al Arreglo de Madrid; ha faltado impulso, voluntad y organización por parte de los países miembros para unificar a los estados americanos de una manera seria y firme en materia de propiedad industrial. Lo anterior se comprueba con las mínimas ratificaciones por parte de los países contratantes a las mencionadas convenciones.

Asimismo la notoria desigualdad entre los Estados Unidos de América y los demás países miembros se ha hecho patente, ya que el primer país mencionado utilizó estas convenciones como un medio que le permitió fácilmente incursionar en los mercados de los países contratantes; en cam-

bio era remoto pensar que los demás estados pudieran tener la posibilidad de entrar con sus productos a los mercados de igual manera que los Estados Unidos.

Muchos doctrinarios en la materia han afirmado que ante la esterilidad de las convenciones interamericanas sobre propiedad industrial es más útil y simple que los estados americanos se adhieran al Convenio de París. Por ejemplo, Rangel Medina considera propicio el establecimiento de leyes uniformes para la protección de la propiedad industrial en América Latina, así como el propósito de que los estados latinoamericanos se unan a la Convención de París, ya que señala que lo anterior significaría una gran utilidad para sus economías, para su producción nacional y para su pronto desarrollo industrial. ( 91 )

Sin embargo coincidimos con la opinión de Pillet, el cual afirma que es poco probable que las Repúblicas de América se adhieran en masa a las grandes convenciones concluidas por los estados europeos ya que su política particular se opone, así como también la divergencia de sus intereses; los estados americanos encuentran más ventajoso formar entre ellas uniones propias. ( 92 )

El que los estados latinoamericanos se adhieran al Convenio de París no les traería beneficio alguno ni utilidad práctica. Lo anterior se explica simplemente porque carecen de los recursos económicos para poder entrar con sus productos o servicios en otros mercados mediante la explotación de marcas y patentes. El no pertenecer a esta Convención ha traído para estos países más bien un beneficio ya que se evita de alguna manera, que se invadan sus mercados con patentes y marcas extranjeras procedentes de países altamente desarrollados.

( 91 ) Rangel Medina, David. " Armonía legislativa de la propiedad industrial en Latinoamérica". Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, México, año III, número 6, julio-diciembre de 1965, p. 237 a 249.

( 92 ) Pillet A. et Chabaud, M. Georges. Le régime international de la propriété industrielle, Grenoble et Librairie de la Société du Recueil J-B Sirey et du Journal du Palais, Paris, 1911, en Nava Negrete, ob.cit., p. 295.

Es más provechoso y ventajoso adecuar y modernizar los sistemas de propiedad industrial de los países latinoamericanos y celebrar entre ellos convenciones subregionales o seguir adhiriéndose a la Convención Interamericana de Washington de 1929, en vez de unirse a la Convención de París; ya que si bien falta mucho para su desarrollo propio, se agravaría aún más el estado de dependencia que guardan con respecto a Estados Unidos de Norteamérica y los países europeos.

Incluso coincidimos con Nava Negrete, quien sostiene la posibilidad de modificar en un futuro el sistema actual interamericano, con el objeto de que se lleve a cabo una convención latinoamericana para la protección de la propiedad industrial, con la finalidad de excluir a los Estados Unidos, cuya participación es considerablemente desventajosa para los demás países. ( 93 )

Ahora bien, merece especial atención el señalar que países que no son miembros del Convenio de París han adecuado y modernizado sus sistemas de propiedad industrial como son Perú por medio del Decreto-Ley No. 18350 de 1971 y Colombia, por Decreto-Ley No. 410 de 1971. Ambos países junto con Bolivia, Chile, Ecuador y Venezuela suscribieron en diciembre de 1970 el Pacto Andino y/o Acuerdo de Cartagena, decisión No. 24 sobre Régimen común de tratamiento a los capitales extranjeros y sobre marcas, patentes, licencias y regalías. Asimismo, en junio de 1974 la Comisión del Acuerdo de Cartagena adoptó la decisión No.85 que aprueba el Reglamento para la aplicación de las normas de propiedad industrial.

El Acuerdo de Cartagena tiene por objetivos promover el desarrollo equilibrado y armónico de los países miembros, así como acelerar su crecimiento mediante la integración económica, con la finalidad de procurar un mejoramiento persistente en el nivel de vida de los habitantes de la subregión.

( 93 ) Nava Negrete, Justo. " El Convenio de París, una utopía para los países en desarrollo". Conferencia pronunciada con motivo del IV Congreso Nacional de Derecho Mercantil, Oaxaca, septiembre de 1982, p. 24.



En nuestra opinión, consideramos que la decisión No. 24 y 85 del Acuerdo de Cartagena representa un gran paso en el desarrollo de una legislación propia sobre propiedad industrial de algunos países latinoamericanos; con principios y disposiciones sólidas y muy bien orientadas, ya que el mencionado acuerdo considera que la integración debe estar plenamente al servicio de América Latina, lo cual requiere un fortalecimiento de la empresa latinoamericana, mediante un vigoroso respaldo financiero y técnico que le permita desarrollarse y abastecer en forma eficiente el mercado regional. Asimismo, entre sus principios se encuentra el que el crecimiento económico y el progreso social son responsabilidades de los pueblos de América Latina, de cuyo esfuerzo depende principalmente el logro de sus objetivos nacionales y regionales; reafirman su respaldo decidido " al derecho pleno soberano de las naciones a disponer libremente de sus recursos naturales "; y adoptaron como política común " la de dar preferencia en el desarrollo económico de la subregión a capitales y empresas auténticamente nacionales de los países miembros; asimismo reconocieron que la inversión de capitales, el traspaso de tecnologías extranjeras, así como de patentes y marcas, constituyen una contribución necesaria para el desarrollo de los países miembros y " deben recibir seguridades de estabilidad en la medida en que realmente constituyan un aporte positivo ." ( 94 )

Por otro lado, otro instrumento legal de esta naturaleza es la Convención Centroamericana para la protección de la propiedad industrial ( marcas, nombres comerciales y expresiones o señales de propaganda); suscrita en San José Costa Rica el 1º de junio de 1968 por: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua; la cual estableció en sus territorios un régimen jurídico uniforme de propiedad industrial.

( 94 ) Acuerdo de Cartagena, doc.oit., pp. 1, 49 y 50.

América Latina, en nuestra opinión, debe de lograr una verdadera y auténtica integración, dado que nuestros pueblos hablan el mismo idioma y tienen, a pesar de todo, más características que nos unen, que las que nos separan; adoptando todos los países latinos algún tipo de Convención Latinoamericana que llegue a elaborar una legislación en materia de propiedad industrial más justa y equitativa para su producción nacional y desarrollo industrial y que además sacuda un poco la dependencia tan abrumadora que padecemos con respecto a los países altamente desarrollados. La historia va en ese sentido, y la integración de América Latina será en un plazo mayor o menor, una realidad.

C A P I T U L O      I I I

GENERALIDADES SOBRE LAS MARCAS

1. Naturaleza Jurídica de la marca.

El derecho de las marcas ha sido englobado por algunos autores como Derecho Público, sin embargo existen otros que afirman que más bien el derecho de la marca es de naturaleza jurídica privada, pero que se manifiesta el interés público en las marcas con las disposiciones sobre publicidad, inscripción, represión penal de imitación, usurpación, etcétera. Algunos otros doctrinarios enmarcan a este derecho como un derecho mixto.

La Ley de Invencciones y Marcas de 1976 en su artículo 2° establece que sus disposiciones son de orden público y de interés social. Sin embargo Breuer Moreno señala con respecto a la Ley de Marcas Argentina que no es de orden público y que sólo sería estrictamente público si el estado declarara que el uso y el registro de marcas es obligatorio. ( 95 )

Ahora bien, por otra parte, se ha discutido si el derecho sobre las marcas es una manifestación del derecho de propiedad. El autor anteriormente citado señala que el titular de una marca conserva íntegros sus derechos y agrega que éstos son independientes de la propiedad sobre los productos, pues el adquirir estos bienes marcados no implica adquirir el derecho sobre la marca.

La marca tiene una estrecha relación con los productos o servicios que distingue, sin embargo, ambos bienes han sido regulados independientemente, pues si el titular de una marca ya no tuviera en un momento dado los productos o servicios a los cuales distinguía su mar-

( 95 ) Breuer, Moreno P. Tratado de marcas de fábrica y de comercio. Buenos Aires, Argentina, Editorial Robín, 1945, p. 27.

ca, no afectaría en lo más mínimo el derecho de propiedad que el titular tiene sobre ella.

Por el contrario, Langle menciona que el derecho a la marca ni es un derecho perpetuo, ni es susceptible de apropiación por sí, ya que se trata de una cosa inmateral. ( 96 )

Aohard agrega que el ejercicio del derecho a la marca está sujeto a ciertas exigencias y formalidades , lo que no ocurre para el derecho de propiedad ordinaria, es imposible considerar a la marca como una cosa material sobre la cual se puede ejercer un derecho real. ( 97 )

Otros autores han señalado que existe una identidad entre el derecho a la marca y el derecho de propiedad intelectual; sin embargo es criticable la posición de que la marca constituya el resultado de un esfuerzo intelectual.

Desde otro punto de vista, se ha sostenido que la naturaleza del derecho a la marca es la de un derecho de la personalidad, es decir, que la marca es un signo distintivo que carece de valor y que constituye un atributo personal; sin embargo, tampoco es aceptable este concepto, ya que la personalidad no tiene un valor pecuniario, es intransmisible, inalienable, irrenunciable, etcétera. La marca obviamente no tiene ninguna de estas características.

Se ha pretendido englobar a las marcas como derechos de propiedad inmateral. Esta teoría ha sido aceptada por muchos autores que sostienen que la naturaleza jurídica de las marcas es un derecho real sobre bienes inmateriales.

Para Sepúlveda el derecho sobre las marcas es un derecho de propiedad " sui generis ", que se agota por el abandono, por la inacción, y

( 96 ) Langle y Rubio, Emilio. Manual de Derecho Mercantil Español. Barcelona , España, Casa Editorial Bosch, 1950, Tomo I. p.799 en Nava Negrete, ob.cit., p. 125.

( 97 ) Achard Martin, Edmond. La cession libre de la marque. Genève, George & Cie., 1946, p.19. en Nava Negrete, ob.cit. p. 125.

que es cancelable. ( 98 )

Consideramos que la marca es una entidad jurídica con características propias y muy particulares. La Ley de Invenciones y Marcas de 1976 reconoce que el titular de un signo marcario tiene un derecho exclusivo sobre la marca, mas no menciona que se trate de un derecho de propiedad.

Asimismo, el ordenamiento antes citado menciona en todo momento que se trata del titular de una marca, mas no se encuentra que señale los términos " propietario de la marca ", además es importante resaltar que la Ley impone modalidades a ese derecho exclusivo, ya que se trata de un ordenamiento de orden público que primordialmente contempla el interés social que el estado representa tutelando los intereses de la clase consumidora.

En nuestra opinión, no puede considerarse que la marca sea un derecho perpetuo y susceptible de apropiación; simplemente porque el Estado goza de ciertas facultades que le otorga la Ley de Invenciones y Marcas para velar por las necesidades colectivas y el interés general, entre las cuales se puede mencionar la de prohibir por razones de interés público el registro de determinadas denominaciones o signos como marcas; el extinguir una marca porque ésta se haya convertido en un término genérico, el declarar el uso obligatorio de marcas por razones de orden público; el otorgar licencias obligatorias; el cancelar el registro de una marca cuando su titular especule o haga uso indebido de ella, etcétera.

2. Concepto Doctrinal y Legal de la marca.

Dada la gran uniformidad que existe en la doctrina al conceptuar a la marca y el abundante número de definiciones que nos encontramos con respecto a esta institución, nos limitaremos a enunciar aquellos conceptos de marca que hemos considerado los más importantes.

Al comerciante no le basta identificar su negociación por medio de un nombre, que combinado con dibujos y exteriorizado constituye la muestra que guía al público hacia el establecimiento respectivo; sino que le interesa que las mercancías que produce o expone puedan ser fácilmente distinguidas de otras similares, y fomentar así el incremento de la demanda del producto por parte de aquellos grupos que aprecian sus peculiares cualidades, nos señala Mantilla Molina. ( 99 )

Joaquín Rodríguez menciona que un comerciante podrá distinguir los objetos que produce o vende poniendo en ellos su nombre, el de su establecimiento o una leyenda explicativa; pero será mucho más sencillo y breve si para ello utiliza un signo distintivo usado exclusivamente por él y define a la marca como la señal externa que es usada por un comerciante para distinguir los productos por él elaborados, vendidos o distribuidos. ( 100 )

Por su parte, Barrera Graf entiendo por marca el signo distintivo de las mercancías que una empresa elabora o expone y agrega que en la actualidad la marca se diferencia del nombre comercial objetivo en que aquella es signo distintivo de mercancías, en tanto que el nombre comercial es el que distingue e individualiza a la negociación. Ambos signos son elementos de la hacienda y los dos confieren derechos inmateriales de los que es titular el empresario. La marca es una señal de garantía

( 99 ) Mantilla Molina, Roberto L. Derecho Mercantil, vigesimoprimera edición, Editorial Porrúa, México, 1980, p. 121

( 100 ) Rodríguez Rodríguez, Joaquín. Curso de Derecho Mercantil, México tercera edición, Editorial Porrúa, 1957, p. 425.

que se ofrece a la clientela como indicación del nombre del artículo, de su procedencia respecto a la empresa e indirectamente de su calidad, en cuanto la negociación respectiva haya logrado prestigiar los productos amparados por la marca e incluso mantenga una posición de monopolio de hecho por el prestigio y reputación adquiridos. ( 101 )

Sepúlveda señala que la marca es un signo a distinguir que se emplea para señalar y caracterizar mercancías o productos de la industria o bien servicios, diferenciándolos de los otros. ( 102 )

Coincidimos con la definición expuesta por Góngora Pimentel en el sentido de que las marcas son los signos utilizados por los industriales, fabricantes o prestadores de servicios, en las mercancías o establecimientos objeto de su actividad, o aquellos medios capaces de presentarlos gráficamente, para distinguirlos, singularizarlos, individualizarlos, denotar su procedencia y calidad, en su caso, de otros idénticos o de su misma especie o clase. ( 103 )

Ahora bien, la Ley Mexicana de 1889 definió a la marca en su artículo 1<sup>o</sup> así: " Se considera como marca de fábrica cualquier signo determinante de la especialidad para el comercio de un producto industrial." Por su parte la Ley de 1903 consignaba el concepto de marca diciendo que es "... el signo o denominación característica y peculiar usada por el industrial, agricultor o comerciante en los artículos que produce o expende, con el fin de singularizarlos y denotar su procedencia." ( Art.1<sup>o</sup> )

La Ley de la Propiedad Industrial de 1942 no definió a la marca pero sí indicó cuál era su finalidad y sus características en sus artícu-

( 101 ) Barrera Graf, Jorge. Tratado de Derecho Mercantil. México, Editorial Porrúa, 1957, p. 185.

( 102 ) Sepúlveda, ob. cit., p. 113.

( 103 ) Góngora Pimentel, Genaro. Diccionario Jurídico Mexicano. Instituto de Investigaciones Jurídicas, Editorial Porrúa, Tomo IV 1985, p. 143.

los 96 y 97: "... El que esté usando o quiera usar una marca para distinguir los artículos que fabrique o produzca y denotar su procedencia, puede adquirir el derecho exclusivo de uso mediante su registro en la Secretaría de la Economía Nacional ..." " ... pueden constituir una marca los nombres bajo una forma distintiva, las denominaciones y en general, cualquier medio material que sea susceptible por sus caracteres especiales, de hacer distinguir a los objetos a que se aplique o trate de aplicarse, de los de su misma especie o clase ... "

Nuestra actual Ley de Invenciones y Marcas de 1976 en su título cuarto, capítulo primero define a las marcas de productos y a 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. ( Art. 87 )

### 3. Funciones de las marcas.

Las funciones que se atribuyen a la marca son muy variadas. Una clasificación sistemática de dichas funciones que se infiere de los conceptos doctrinarios y legales de la marca es la trazada por el autor suizo Martín Achard, quien señala que la marca desempeña funciones de distinción, protección, indicación de procedencia, de garantía de calidad y de propaganda. ( 104 )

A. Función de distinción.-- La marca sirve ante todo para distinguir un producto de otro del mismo género, ya sea que el último lleve otra marca o no lleve ninguna del todo. La marca permite distinguir los productos o los servicios de los de un competidor y posibilita al industrial o comerciante a conservar su prestigio y orientar al público a la elección de los artículos que éste elabora o expende. La actual Ley de ( 104 ) Achard Martin, ob.cit., p. 34.



Invencciones y Marcas de 1976 le reconoce a la marca esta función diferenciadora en su artículo 89 que dice: " 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 ..." y el artículo 90 menciona que: "... pueden constituir una marca: I. 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."

B. Función de protección.- La marca tiene por objeto proteger al comerciante, industrial o prestador de servicios de la competencia desleal, mediante la identificación de sus productos o servicios. Asimismo, ejerce una función protectora en beneficio del público consumidor, ya que gracias al signo marcario puede identificar y distinguir los productos o servicios de otros iguales o similares y tiene la clase consumidora la posibilidad de elegir aquellos bienes o servicios que convengan a sus necesidades e intereses peculiares. El público consumidor al ser el destinatario del producto o servicio marcado debe estar protegido para que así pueda elegir racionalmente el producto o servicio que éste desea y no sea engañado con mercancías o servicios que no son marcados correctamente o de los cuales su presentación se dirige a engañarlo.

C. Función de indicación de procedencia.- Antiguamente el uso de marcas se limitaba a identificar a la persona que había elaborado o fabricado un determinado producto. Hasta principios del Siglo XX, gran parte de la doctrina consideraba que la función esencial de las marcas era el indicar el origen de la mercancía fabricada o elaborada por una persona. Uno de los objetos de la marca es el reconocer el origen

y la procedencia del producto. Al industrial o al comerciante le interesa el signo marcario, pues éste asegura su prestigio y fama. Por su parte, al consumidor le otorga seguridad al comprar un producto del que ya ha apreciado su calidad.

Sin embargo, en nuestros días esta función ha pasado a segundo término, entre otras razones porque al consumidor le interesa adquirir el producto de una determinada marca sin importarle que empresa lo fabricó.

D. Función de garantía.- El consumidor puede escoger entre mercancías semejantes, la que más le convenga y agrade. La marca entonces, sirve para garantizar la calidad del producto, ya que la clase consumidora obtiene el tipo y la calidad de mercancías o servicios que desea obtener, ya sea porque le merecen confianza, por experiencias personales, eficacia del producto, por su calidad, precio, etcétera.

Constituye a su vez una garantía para el fabricante, pues la marca es un medio de distinguirse de sus competidores y adquirir prestigio y reputación de sus productos.

Sin embargo, habría que subrayar lo ya mencionado en nuestro primer capítulo, en el sentido de que muchas veces la clase consumidora adquiere de manera irracional un producto, manejada y mediatizada por una publicidad exhortativa, con el objeto de adquirir un cierto status o prestigio social sin que realmente interese la calidad o precio de ese producto que se compra.

E. Función de propaganda.- La marca goza de una decisiva importancia en el mercado y cumple un papel de reclame o propaganda ya que por medio de la publicidad, ésta adquiere una fuerza de atracción sobre los consumidores y constituye muchas veces el elemento más importante de una empresa. Steward W. Richard señala que "...la marca que se selecciona debe ser un 'buen agente de ventas', un símbolo con 'arrastré' o fuerza suficiente para persuadir al consumidor a desear el producto sobre el que la marca aparece." ( 105 )

( 105 ) Trademark Management, publicado por The United States Trademark Association, New York, 1955, pp.3,4 y 5 en Rangel Medina, ob.cit., p.179.

4. Características de los registros marcarios.

Para que un signo marcario cumpla con sus funciones debe de satisfacer algunas condiciones que se infieren de su concepto y finalidad. La doctrina coincide en términos generales en la designación y el número de requisitos de las marcas; sin embargo, existen diferencias al clasificarlos. Desde el punto de vista de Rangel Medina, la marca tiene caracteres y condiciones esenciales de valides, y caracteres accidentales o secundarios. ( 106 )

Los caracteres esenciales son los siguientes: A. el carácter distintivo, B. la especialidad, C. la novedad, D. la licitud y E. la veracidad del signo. La segunda categoría de condiciones son: F. el carácter facultativo, G. lo innecesario de la adherencia, H. la apariencia.

A: El carácter distintivo.- Uno de los requisitos indispensables de valides de las marcas es que las mismas sean distintivas, ya que al tener esta cualidad identifican un producto de los demás de su misma especie o clase en el mercado. La marca debe especializar, individualizar y singularizar al producto o servicio.

Ahora bien, a fin de que la marca sea distintiva debe reunir a su vez dos condiciones: que sea nueva y que sea especial. Es decir, la marca debe revestir un carácter de originalidad suficiente para desempeñar su papel, debe ser lo suficientemente original para llamar la atención del comprador; debe ser distintiva con el objeto de evitar toda posibilidad de confusión con marcas anteriormente existentes.

La Ley de la materia señala que no serán registrables como marca aquellos signos o medios materiales que carezcan de originalidad, ya sea que pertenezcan al acervo común o bien que sean signos de una simplicidad tal, que excluyan todo carácter distintivo como son las figuras geométricas, las letras, números o colores considerados aisladamente, ( 106 ) Rangel Medina, ob. cit., p. 184.

los nombres propios, técnicos o de uso común, las denominaciones genéricas y descriptivas, etcétera. ( Art. 91 )

B . La especialidad.- Una marca será especial cuando sea capaz de determinar los productos que ampara, individualizándolos, particularizándolos y atestigüando su origen y procedencia para que no se confundan con otros de su misma clase y especie. El propósito de la marca es que el público consumidor la identifique claramente, de tal manera que ella no se confunda con otra marca antes utilizada para productos o servicios iguales o parecidos.

La marca es especial en el sentido de que sólo se aplica a la clase de productos para los que ha sido creada; es decir, la marca se refiere exclusivamente a mercancías o servicios determinados, ya que la propiedad de la marca se limita a la protección de los productos para los cuales fue registrada.

La Ley de Inveniones y Marcas de 1976 establece con respecto a este principio que "... pueden constituir una marca: I.- 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. ( Art. 90 )

C. La novedad.- Otro de los requisitos indispensables de la marca es la novedad y consiste primordialmente en que ésta no haya sido registrada con anterioridad. Sin embargo, la novedad de la marca se refiere a aquellos signos marcarios destinados a diferenciar la misma clase o especie de productos. Basta con que la marca sea diferente a la de sus competidores. Es decir, no es necesario que sea nueva por sí misma, sino que no esté siendo utilizada por otra persona para distinguir sus productos o servicios. La marca puede estar constituida por un signo

adoptado por un tercero, que ha cesado la explotación del producto o servicio que amparaba y en tal virtud ésta se ha extinguido y es entonces cuando ese signo queda libre y elegible por cualquier persona. Se da el mismo caso cuando el primer titular renuncia a su marca en virtud de una cancelación voluntaria del registro. ( Arts. 99 y 150 )

La Ley mexicana prohíbe que se admita a registro como marca aquella que sea igual o semejante a una ya anteriormente registrada que tomadas en su conjunto o atendiendo a los elementos que hayan sido reservados, puedan confundirse. ( Art. 91 fr. XVIII )

Asimismo, este ordenamiento consagra disposiciones relativas al examen de novedad que debe practicarse por la Oficina de Marcas, a fin de averiguar si existe o no una marca anteriormente registrada y aplicada a los mismos productos o similares. ( Arts. 105 y 106 )

D. La licitud.- Para que una marca sea jurídicamente tutelable es necesario que ésta no sea contraria a la Ley, la moral, las buenas costumbres y al orden público. Nuestra actual Ley sobre la materia dispone que no son registrables como marca "... todo lo que sea contrario a la moral, a las buenas costumbres, al orden público y aquello que tienda a ridiculizar ideas o personas." ( Art. 91 fr. XII )

Prohíbe también el registro como marca de armas y escudos nacionales; nombres, firmas y retratos sin la autorización de los interesados; el emblema de la Cruz Roja; las marcas engañosas o confusas y aquellas que sean parecidas a otras ya registradas anteriormente.

E. La veracidad del signo marcario.- Para que un signo marcario pueda ser objeto de registro no puede contener indicaciones contrarias a la verdad que induzcan al público consumidor a error sobre el origen o calidad de los productos.

Si la marca es engañosa no sólo queda fuera de toda protección legal, sino que su uso es reprimido por la Ley, por cuanto que el empleo del signo engañador constituye un acto de competencia desleal reprimido por normas de orden público. ( 107 )

F. El carácter facultativo de la marca.- Toda persona que ofrece sus productos o servicios al público tiene absoluta libertad de usar o no alguna marca para distinguirlos. La marca es en esencia un auxiliar para el comerciante, industrial o prestador de servicios, y constituye un medio para facilitar el conocimiento y la distinción de sus productos o servicios; sin embargo, su uso es facultativo.

" Tratándose, como se trata, de un derecho, no de un deber, y atendiendo no sólo a saludables principios que en relación con la libertad de trabajo consagra el derecho público moderno, sino también a la conveniencia del comercio en general, y en particular, en interés de los consumidores, el uso de la marca es facultativo." ( 108 )

G. Lo innecesario de la adherencia.- En determinado tipo de productos es imposible incorporar material y directamente la marca al producto como por ejemplo en algunos alimentos, líquidos, cremas, alfileres o agujas, polvos, etcétera. Es por esto que en la solicitud de registro de marcas que distribuye la Dirección de Invenciones y Marcas se asienta que la marca se usará de preferencia, impresa en los envases, o por medio de etiquetas, pero esto no significa que exista una restricción en la manera de usarla, pues puede aplicarse de cualquier manera que resulte conveniente.

H. La apariencia.- La marca debe ser aparente, es decir, ir fijada al exterior del objeto, con el fin de que la clase consumidora individualice el producto que va a comprar.

( 107 ) Ibidem, p. 197.

( 108 ) Magalhães, Descartes, citado por Rangel Medina, ob.cit., p. 200.

En la Ley de Invencciones y Marcas de 1976 no se encuentra disposición alguna al respecto; sin embargo contiene normas referentes al uso en forma ostensible de leyendas obligatorias en los productos amparados bajo una marca, como son la leyenda de " Marca Registrada ", su abreviatura " mar. reg. " o las siglas " M.R. "; la ubicación del establecimiento comercial o industrial y la leyenda " Hecho en México ". ( Arts. 119, 120 y 121 )

En de mencionarse que si las leyendas obligatorias antes citadas deben de llevarse en forma ostensible y clara, y las marcas se aplican a los productos es obvio que la exigencia de la claridad y ostentación relativa a dichas indicaciones, debe entenderse aplicada a las marcas también.

#### 5. Diversas Clasificaciones de las marcas.

A. Desde el punto de vista de sus caracteres accidentales las marcas se dividen en nominativas, figurativas, plásticas y mixtas.

a) Marcas Nominativas.— Se comprende en esta categoría a las denominaciones, a todos aquellos nombres de cosas reales, imaginarios, mitológicos, de astros, de animales, de vegetales, de la naturaleza, etcétera.

También se conocen como verbales, denominativas, nominales, nominadas, fonéticas o de palabra y se componen exclusivamente de una o más palabras. Pueden constituir el nombre civil y comercial y la razón y denominaciones sociales de una empresa, seudónimos, títulos de obras literarias, artísticas o científicas, etcétera.

b) **Marcas Figurativas.**- Son aquellas consistentes en dibujos o figuras características que independientemente del nombre o de la denominación sirven para designar los productos a que se aplican, como por ejemplo, viñetas, diseños, figuras geométricas, emblemas, franjas de colores, retratos, imágenes, mapas, etcétera.

c) **Marcas Plásticas.**- También se les llama formales. Comprenden la forma de sus envases, o la forma de sus recipientes o envolturas. También se incluyen en esta categoría - las figuras geométricas y los relieves.

d) **Marcas Mixtas.**- Son aquellas que resultan de figuras y denominaciones al mismo tiempo. La existencia de este tipo de marcas permite el registro de denominaciones o figuras que en forma aislada no son registrables.

B .. De acuerdo con sus relaciones con otro tipo de marcas, éstas se dividen en defensivas, de reserva, ligadas, individuales, comunes, colectivas y vinculadas.

a) **Marcas defensivas o protectoras.**- Se constituyen por aquellas marcas registradas por comerciantes o industriales con el fin de no ser usadas, con el objetivo de impedir que sus competidores registren una marca semejante. Su misión es defensiva, ya que aseguran la validez del signo marcario que le interesa al titular. Estas marcas se convierten en un obstáculo a la libertad de comercio e industria. Asimismo, esta categoría de marcas sobrecargan el trabajo de la Oficina de Marcas.



b) Marcas de reserva.- Son aquellas marcas eventualmente usadas. Los comerciantes o industriales se reservan su uso antes de que sus competidores las adopten y las registren como suyas. Al igual que las marcas defensivas, no se destinan al uso inmediato y también en nuestra opinión constituyen medios de bloqueo y obstrucción.

c) Marcas Ligadas.- Son aquellas que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial declara como tales, cuando a juicio de ésta, "... sean idénticas o semejantes en grado tal que puedan confundirse y amparen los mismos o similares productos o servicios. ( Art. 96 de la Ley de Inveniones y Marcas ) Es necesario para que la transmisión de este tipo de marcas pueda registrarse, que su titular las transfiera todas ellas a la misma persona ( Art. 143 ); sin embargo, si su titular considera "... que no existirá confusión en caso de que alguna de ellas fuera utilizada por otra persona," "... podrá solicitar que sea disuelta la relación establecida", y la Secretaría resolverá en definitiva lo que proceda. ( Art. 97 )

d) Marcas Individuales.- La marca es individual cuando se trata de un signo distintivo que se forma para la defensa de un productor o de un comerciante contra sus competidores. La marca está destinada a cubrir los productos de un establecimiento determinado y puede ser únicamente usada por el titular de la misma.

e) Marcas Comunes.- Cuando las relaciones de carácter industrial o comercial existentes entre dos o más personas tengan interés en una marca, sean tales que ninguno pueda utilizarla por separado, sino a nombre de esas personas o en un producto con el cual todas ellas tengan relación, podrán ser registradas esas personas como copropietarios de la marca.

f) Marcas Colectivas.- Son los signos destinados a ser colocados sobre mercancías para indicar especialmente que han sido producidas o fabricadas

das por un grupo de personas o en una localidad, región o país determinado. La Ley de la materia no las regula.

g) **Marcas Vinculadas.**- El artículo 127 de la Ley de Invenciones y Marcas refiriéndose a ellas menciona que "... toda marca de origen extranjero o cuya titularidad corresponde a una persona física o moral extranjera, que esté destinada a amparar artículos fabricados o producidos en territorio nacional, deberá usarse vinculada a una marca originariamente registrada en México." En capítulo anterior ya mencionábamos que se excluyen de esta obligación de vinculación las marcas de servicios, los avisos comerciales y los nombres comerciales, cuando no se usen como marca, así como también las marcas sin denominación.

C. Desde el punto de vista de la naturaleza de los elementos que constituyen una marca se puede clasificar a los signos marcarios en compuestos y complejos.

a) **Marcas Compuestas.**- Son aquellas constituidas por elementos que si se consideraran aisladamente, no podrían ser registradas como marca, ya sea porque algunos de sus elementos pertezcan al dominio público, como son las palabras o figuras de uso común o bien por estar conformadas por letras, números o colores; sin embargo al conjuntarlos, la novedad del signo radica en su configuración, disposición y representación de esos elementos.

b) **Marcas Asociadas o Complejas.**- Se forman con la asociación de distintas marcas del mismo titular o con la reunión de elementos que considerados separadamente, por sí mismos son idóneos para constituir marcas.

D. En cuanto al sujeto que usa una marca, los signos marcarios se clasifican en marcas industriales, comerciales y de agricultura.

a) **Marcas Industriales.**- También llamadas de fábrica, consistentes en aquellos signos marcarios utilizados por un industrial, productor o concesionario para distinguir los productos de una determinada empresa, un establecimiento, una fábrica o un taller que los elaboró.

b) **Marcas Comerciales.**- Son las utilizadas por los comerciantes o vendedores de artículos ya elaborados y manufacturados en el ejercicio de su actividad comercial, con el fin de acreditar a la clase consumidora el establecimiento que expende esos productos.

c) **Marcas de agricultura.**- Son aquellas marcas que usa el agricultor para denotar el origen de los productos de sus cultivos, por ejemplo las semillas, las plantas, los cereales, las frutas, etcétera.

E. Conforme a la Ley a la cual se otorga la protección a la marca mediante su registro, las marcas registradas pueden dividirse en nacionales, extranjeras e internacionales.

a) **Marcas Nacionales.**- Son los registros marcarios depositados ante la Dirección General de Inveniones y Marcas y Desarrollo Tecnológico, de conformidad con lo establecido por la Ley de Inveniones y Marcas.

b) **Marcas Extranjeras.**- Son aquellas marcas registradas en otros países que se registran en México, en virtud del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

c) **Marcas Internacionales.**- Son aquellas depositadas en la Oficina Internacional conforme al Arreglo de Madrid de 14 de abril de 1891, ya analizado en apartado anterior.

F. **Marcas Registradas y no registradas.**- Una marca nace en el momento en que se crea y se pone de manifiesto por su uso que hace el sujeto para distinguir sus productos o en virtud de la publicidad. ( 109 )

( 109 ) Ferrara, Francisco. Teoría Jurídica de la Hacienda mercantil. Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1950, p. 313, citado por Rangel Medina, ob.cit., p. 257.

Los modos de adquirir el derecho a la marca son, principalmente tres, los cuales son por el uso, por el registro o por el uso y registro combinados. Nuestra Ley actual ha adoptado el sistema mixto.

Ahora bien, las marcas registradas tienen una protección jurídica más amplia que las no registradas, ya que estas últimas únicamente se protegen con la acción de competencia desleal bajo la forma de acción civil de responsabilidad de acuerdo con el artículo 1910 del Código Civil, o bien como acción de nulidad en un procedimiento administrativo ante el Departamento Contencioso de la propia Dirección de Inventiones y Marcas, respecto a otras marcas iguales y posteriormente registradas. ( Arts. 93, 147 fr. II y 151 de la Ley de Inventiones y Marcas)

6. Marcas registrables y no registrables.

A. Signos o medios materiales que pueden constituir una marca.-

Nuestra Ley de Inventiones y Marcas de 1976 en su artículo 90 señala lo que puede constituir una marca. En primer lugar serán susceptibles de registro como marca las denominaciones y signos visibles suficientemente distintivos. Es decir, que pueden ser objeto de registro todos los nombres de cosas reales, imaginarias, mitológicas, de astros, de animales, de vegetales, de la naturaleza, etcétera. Se incluyen además las denominaciones de fantasía formadas caprichosamente de letras, o palabras que adopten un carácter propio. Abarca diferentes clases el signo visible; puede ser un dibujo que reproduzca todo lo que la imaginación del hombre puede manifestar, pueden ser dibujos geométricos, de letras y números; sin embargo, los dibujos no deben ser descriptivos de los productos que amparen.

En segundo lugar, podrá ser registrado como marca cualquier otro medio capaz de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase. Dentro

de este grupo se incluyen los emblemas, las etiquetas, las fotografías, las viñetas, las envolturas, las iniciales, etcétera.

El precepto legal antes mencionado incluye también a los nombres comerciales y las razones o denominaciones sociales, cuando no sean descriptivas de los productos o servicios a los que se apliquen o traten de aplicarse o de los giros que exploten. Los nombres de comercio se aplican a establecimientos comerciales e industriales, como por ejemplo París Londres, Sears, o el Palacio de Hierro, y "... resulta conveniente proteger, pues son lo que se llama la ' house mark ', o sea, la marca del establecimiento no sólo distingue a la empresa, sino a los artículos expendidos por ésta." ( 110 )

Los medios idóneos para emplearse como marca son tantos como la imaginación pueda manifestarlos. La marca podrá estar constituida por todo lo que no esté prohibido por la Ley de la materia, siempre y cuando sea apto para diferenciar unos productos de otros de su misma clase o especie.

El artículo 91 del Ordenamiento que analizamos establece lo que no es registrable como marca. De algunas de sus respectivas fracciones de este precepto se inducen los medios susceptibles de registro.

Existen signos o medios materiales que se encuentran sujetos al cumplimiento de un requisito impuesto por la Ley en cuestión, para que los mismos puedan formar una marca. Estos son los siguientes: los envases que posean una originalidad tal que los haga ser fácilmente distinguibles, ( fr. III ); las denominaciones geográficas, propias o comunes, así como los gentilicios, nombres, adjetivos, siempre que estos no indiquen la procedencia de los productos o servicios que ampare el signo marcario, y que no originen confusión o error en cuanto a la procedencia de los productos ( fr. XIV ); las denominaciones de poblaciones o lugares que no se caractericen por la fabricación de los productos que se pretenden ( 110 ) Sepúlveda, ob.cit., p. 120.

den amparar con el signo marcario ( fr. XV ); las letras, números o colores que sean lo suficientemente distintivos. Deben de estar combinados o acompañados de elementos tales como signos o denominaciones ( fr. VI ); los mapas siempre y cuando correspondan al país de origen o lugar o procedencia de los productos o servicios que las marcas distinguen ( fr. XVI ); y los nombres comerciales, las razones o denominaciones sociales, siempre y cuando no sean descriptivos de los productos o servicios a los que se apliquen o traten de aplicarse o de los giros que exploten ( Art. 90 fr. II ).

Ahora bien, otros signos requieren del consentimiento del titular o del interesado para que éstos puedan ser registrados por una persona. Estos signos son los siguientes: los nombres, seudónimos, firmas, sellos y retratos de personas ( fr. XI ); los títulos de obras literarias, artísticas o científicas y de los personajes ficticios o simbólicos, así como los personajes humanos de caracterización ( fr. XII ); los nombres de lugares de propiedad particular cuando sean especiales e inconfundibles ( fr. XV ); los escudos, banderas, emblemas de cualquier país, Estado, Municipio o divisiones políticas similares, así como las denominaciones y siglas de organizaciones internacionales, gubernamentales, intergubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra organización reconocida oficialmente, así como la designación de los mismos ( fr. VII ); y los signos o punzones especiales de control y garantía adoptados por un Estado ( fr. VIII ).

B. Designaciones y medios no registrables como marca.-

El artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas, como ya lo apuntamos anteriormente, señala las prohibiciones para registrar una marca. Algunas de ellas están constituidas por razones de orden público, otras se basan en la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial, otras más para prevenir la competencia desleal y proteger

a la clase consumidora y las demás por razones intrínsecas a las mismas marcas.

No se admiten definitivamente a registro, las marcas constituidas por: las denominaciones genéricas ( Fr. II ); los nombres propios, técnicos o de uso común ( Fr. I ); envases que carezcan de originalidad, se hayan convertido de uso común, o sean del dominio público ( Fr. III ); denominaciones, figuras o frases descriptivas así como adjetivos calificativos o gentilicios ( Fr. V ); denominaciones geográficas ( Fr. XIV ); colores, letras o números aislados ( Fr. VI ); monedas, billetes de banco y otros medios de pago nacionales o extranjeros o monedas conmemorativas ( Fr. IX ); condecoraciones, medallas u otros premios ( Fr. X ); palabras de lengua viva extranjeras y las construidas artificiosamente de modo que por su grafismo o fonética parezcan voces extranjeras ( Fr. XIII ); signos o figuras susceptibles de engañar al público consumidor ( Fr. XI ); signos contrarios a la moral, las buenas costumbres y al orden público ( Fr. XXII ); traducción a otros idiomas de palabras no registrables ( Fr. XXIII ); una marca que sea idéntica a otra anteriormente registrada y vigente para amparar los mismos artículos ( Fr. XVII ); una marca que sea semejante a otra ya registrada y vigente aplicada a los mismos o similares productos ( Fr. XVIII ); una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a un nombre comercial aplicado a los mismos o similares servicios que se presten en el establecimiento cuyo nombre comercial se haya usado con anterioridad ( Fr. XIX ).

Asimismo, la Dirección de Inveniones y Marcas tiene facultades para negar aquellas marcas parecidas, aún cuando no vayan destinadas a amparar la misma clase de artículos o de servicios, si estima que se puede producir confusión entre el público consumidor ( Art. 92 )

7. La prohibición legal de registrar denominaciones genéricas.

A. Concepto de ' denominación genérica '.-

Las denominaciones genéricas son aquellas voces que pertenecen al patrimonio lingüístico común. El léxico de una lengua se compone de una lista de elementos teóricamente ilimitada, pues día a día puede verse incrementada y constantemente enriquecida para responder a nuevas necesidades.

Este tipo de denominaciones es utilizado de una manera usual y corriente por la población de un determinado lugar y no es susceptible de que se conceda la exclusividad o el monopolio de él a persona alguna.

La doctrina en general ha elaborado algunos conceptos con respecto a las denominaciones genéricas que pasamos a exponer:

Chavanne et Jacques Burst: " La marca genérica es aquella que está únicamente constituida por la denominación usual del producto designado o del servicio ofrecido." ( 111 )

Nicolas et Pelletier: " La designación es genérica, cuando ella se aplica a un producto del dominio público o conocido bajo esa apelación que en el uso constante ha llegado a ser necesario, cada uno puede servirse de ella libremente." ( 112 )

Baylos Carroza: " La denominación genérica es aquella con que en el lenguaje usual es conocido y designado el producto o servicio que la marca está destinada a distinguir." ( 113 )

( 111 ) Chavanne, Albert et Jacques Burst, Jean. Droit de la propriété industrielle. Précis Dalloz, Paris, 1976, p. 272, citado por Nava Vegrete, ob.cit., p. 464.

( 112 ) Nicolas, César et Pelletier, Michel. Manuel de la propriété industrielle. Compagnie Générale d' impression et d' edition, Paris, 1888, p. 174, citado por Nava Vegrete, ob.cit., p. 464.

( 113 ) Baylos Carroza, Hermenegildo. Tratado de derecho industrial, propiedad industrial, propiedad intelectual, derecho de la competencia económica, disciplina de la competencia desleal. Editorial Civitas, Madrid, 1979, p. 853.



Corrado: " Por denominaciones genéricas se entienden los nombres que en el lenguaje común designan la categoría más o menos amplia en la cual entra, el tipo de productos o servicios, en los cuales entran aquellos que deben ser designados por la marca." ( 114 )

Casanova: " Son denominaciones genéricas, y como tales incapaces de formar el contenido de una marca, ante todo, los nombres que en el lenguaje corriente o también en aquel aulico o literario, sean propias de una determinada especie o de un determinado tipo de producto." ( 115 )

Sepúlveda: " La denominación genérica da información sobre la naturaleza o clase de la mercancía o artículo a que se refiere." ( 116 )

Rangel Medina: La denominación genérica debe ser empleada de un modo general por el público, por el comercio o por ambos, pues se considera que carece de signo distintivo y no puede ser adoptada como marca, en tanto que es el nombre bajo el cual un género de mercancías es conocido en el mercado. ( 117 )

En nuestra opinión, las denominaciones genéricas son aquellas palabras generalmente utilizadas para identificar la naturaleza de un determinado objeto. Se trata de denominaciones necesarias por su constante uso para una determinada población y generalmente se emplean para designar a un producto o servicio.

- ( 114 ) Corrado, Renato. I. marchi dei prodotti dei servizi. Unione Tipografica Editrice Torinese. Torino, 1972, p. 125, citado por Nava Negrete, ob.cit., p. 464.
- ( 115 ) Casanova, Mario. Le imprese commerciali. Unione Tipografica, Editrice Torinese, Torino, 1955, p. 418, citado por Nava Negrete, ob.cit., p. 465.
- ( 116 ) Sepúlveda, ob.cit., p. 122.
- ( 117 ) Rangel Medina, ob.cit., p. 300.

Las denominaciones genéricas no pueden ser objeto de monopolio o de un derecho exclusivo por alguna persona, ya que pertenecen al patrimonio lingüístico común, cualquiera puede utilizarlas libremente. Estas palabras que constituyen la ordinaria y usual denominación de cada producto no pueden ser consideradas como patrimonio exclusivo de nadie. Por ejemplo, ninguna persona puede reclamar el derecho de utilizar exclusivamente la voz 'chocolate' para distinguir el producto chocolate.

**B. Antecedentes Nacionales de la prohibición legal de registrar denominaciones genéricas.-**

La Ley de 1903 en su artículo 5 fracción I no permitía el registro como marcas de "... los nombres o denominaciones genéricas, cuando la marca ampare objetos que estén comprendidos en el género o especie a que se refiere el nombre o denominación, pues el requisito indispensable para que una denominación o nombre pueda servir como marca, es el de que sea susceptible para señalar o hacer distinguir los efectos así amparados precisamente de otros de su misma especie o clase."

El artículo 7 fracción I de la Ley de 1928 conservó el mismo precepto de la Ley anterior suprimiendo la parte explicativa.

La Ley de la Propiedad Industrial de 1942 en su artículo 105 fracción I mencionaba que "... no se admitirán a registro como marcas: Las denominaciones genéricas, y sus traducciones, cuando se pretenda amparar artículos que estén comprendidos en el género o especie a que corresponde tal nombre o su denominación."

**C. Legislación nacional vigente.-**

Nuestra Ley actual de Invenciones y Marcas en su artículo 91 fracción II establece que "... no son registrables como marcas: Las

palabras que en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales se hayan convertido en una denominación usual o genérica de los productos o servicios que se trate de amparar."

Sin embargo, la prohibición del registro como marca de denominaciones genéricas no es del todo absoluta, ya que estas palabras, si se aplican a productos o servicios distintos a los que usualmente designan, se transforman en denominaciones de fantasía con plena capacidad y eficacia distintiva y por lo tanto suficientemente originales. Es decir, la sola circunstancia de que se trate de una denominación genérica no es determinante para no poder constituir válidamente una marca; lo que sí debe atenderse es que su significación no se relacione para nada con el objeto o producto a que se aplique; por ejemplo, 'El Camello' o 'Primavera', para designar un alimento.

#### D. Legislación internacional.-

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial establece también la prohibición de registrar denominaciones genéricas en su artículo 6 quinquies, letra B, número 2, "... las marcas de fábrica o de comercio reguladas por el presente artículo no podrán ser rehusadas para su registro ni invalidadas más que en los casos siguientes: 2) cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo, o formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción, o que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama.."

Asimismo, el Convenio Centroamericano para la protección de la propiedad industrial suscrito en San José Costa Rica en 1968, al cual ya hicimos referencia en el capítulo anterior contiene también una dis-

posición de esta naturaleza en su artículo 10 inciso j) que dice:  
" No podrán usarse ni registrarse como marcas ni como elementos de las mismas: j) los términos, signos o locuciones que hayan pasado al uso general y que sirvan para indicar la naturaleza de los productos, mercancías o servicios, y los adjetivos calificativos y gentilicios. No se entenderá que han pasado al uso general las marcas que se hayan popularizado o difundido con posterioridad a su registro..."

Por otra parte, el Reglamento para la aplicación de las normas de propiedad industrial aprobado por la decisión 85 del Acuerdo de Cartagena señala en su artículo 58 lo siguiente: " No podrán ser objeto de registro como marcas: a) las denominaciones descriptivas o genéricas, en cualquier idioma y los signos que puedan servir para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor o la época de la producción de los productos o de la prestación de servicios; d) las palabras que en el lenguaje corriente o en las costumbres comerciales de los Países Miembros se hayan convertido en una designación usual de los productos o servicios de que se trate, y su equivalente en otros idiomas."

#### E. Fundamento legal de la prohibición de registrar un nombre genérico.--

Como hemos venido observando los legisladores tanto nacionales como internacionales han sido unánimes en no consentir el uso exclusivo de palabras genéricas, ya que un derecho privativo y exclusivo sobre estas denominaciones constituiría otorgarle a una persona cualquiera un monopolio sobre el lenguaje.

Ferrara nos dice que no pueden protegerse las denominaciones genéricas de los productos o mercaderías y de las indicaciones que a ellos se refieren, "... porque no es oportuno ni justo que un individuo se apropie del nombre correspondiente a un producto o a una cualidad de éste, creando así una situación de monopolio a su favor, en relación

con la cual los demás quedarían perjudicados, dada la fuerte eficacia que tendría precisamente aquella marca frente a las demás que debilitaría. ( 114 )

La gran uniformidad que existe en la legislación nacional e internacional, como también en la doctrina se hace manifiesta. De no ser así sería contrario a la razón y a la justicia, ya que está prohibición a la que nos hemos venido refiriendo, evita un indebido monopolio del patrimonio lingüístico común de los pueblos de la humanidad.

#### F. Observaciones elaboradas por la doctrina.--

Son variadísimos los problemas que se plantean en precisar cuándo un nombre es genérico y por lo tanto impropio de ser registrado como marca. Lo anterior se debe a que se trata de una cuestión muy cambiante y poco estudiada todavía ya que en la mayoría de los casos la aplicación de las reglas generales se reduce a cuestiones de hecho, que han de ser definitivamente apreciadas y tomadas en cuenta por nuestros Tribunales Federales.

La doctrina ha manifestado de manera uniforme ciertos principios que han de considerarse en relación a las denominaciones genéricas, entre las cuales se pueden mencionar las siguientes: pueden constituir válidamente registros marcarios, siempre y cuando se modifiquen de manera tal que anulen su significado lingüístico original y les den un aspecto y forma distintiva para individualizar y distinguir a los productos que amparen. Además, como ya habíamos señalado anteriormente, estas denominaciones son susceptibles de registro como marca si se aplican a productos o servicios diferentes a los que se designan corrientemente, transformándose en denominaciones de fantasía.

Díaz Velasco señala que se consideran como genéricas: a) las denominaciones que constituyen, no ya el nombre aislado, sino la descrip-

ción del objeto o de sus componentes, como por ejemplo, " Bicarbonato de Sodio ", " Leche en polvo ", o " carne líquida "; b) las que sean expresión de alguna o de algunas de las cualidades del producto como son " medicinal ", " reconstituyente ", " bueno ", " extractivo " y c) las que habiendo sido en algún momento de fantasía, se hayan vulgarizado tanto en esa significación arbitraria, que puedan considerarse entradas con ella en el dominio público; caso que analizaremos en detalle en capítulo posterior. ( 115 )

#### G. Casos Prácticos.-

Ahora bien, para finalizar mencionaremos encuetamente algunas denominaciones genéricas que en México se han considerado como tales. Sal de frutas, para preparaciones medicinales; Hard Rubber, para peines de goma dura; Fibrasfaltada, para artículos de construcción; Teosafenamina, para productos medicinales, Urotropina, también para productos medicinales; Pachuco, para vestuario; Sarteneta, para utensilios de cocina y para guisar; Orilla Roja, para mesolilla. Asimismo, carecen de capacidad y eficacia distintiva las siguientes expresiones por ser consideradas de uso común: Cuba Libre para amparar bebidas alcohólicas; Yoghurt, para amparar toda clase de leches y sus productos; D.D.T., para insecticidas; Martini Cocktail, para licores; Electropura, para bebidas refrescantes.

( 116 )

- ( 115 ) Díaz Velasco, Manuel."Las denominaciones genéricas, descriptivas o necesarias en la creación de marcas de fábrica y de comercio" Revista de Derecho Mercantil, Vol I. número 2, marzo-abril, 1946, Madrid, España, pp. 336- 340
- ( 116 ) Rangel Medina, ob.cit., p. 301,302, 338, 343.

C A P I T U L O      I V

LAS ACCIONES DE PROTECCION A LOS DERECHOS SOBRE MARCAS

Las acciones de proteccióón a los registros marcarios en nuestro país, pueden agruparse en tres grupos: a) las primeras las llamaremos administrativas y son aquellas acciones mediante las cuales el particular afectado, titular o no de un registro marcario y el Estado solicitan en base a los preceptos que establece la Ley de Invencciones y Marcas, una declaración administrativa ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, a través de un procedimiento que conoce directamente la Dirección de Invencciones y Marcas. Al emitir estas declaraciones, el poder administrativo realiza básicamente una función técnica, la cual tiene su secuencia de revisión de la legalidad ante los tribunales federales; es decir, los Jueces de Distrito en Materia Administrativa y los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administrativa.

b) El particular afectado podrá asimismo ejercitar acciones penales en contra de su presunto imitador, falsificador, etcótera. Para el ejercicio de la acción penal se requerirá la previa declaración administrativa de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, en relación con la existencia del hecho constitutivo del delito que se trate. ( Art. 213 de la Ley de Invencciones y Marcas )

c) La Ley de Invencciones y Marcas establece que independientemente de la sanción administrativa y del ejercicio de la acción penal, el perjudicado por cualquiera de las infracciones o delitos a que la Ley de la materia se refiere, podrá demandar del o de los autores de los mismos, la reparación y el pago de los daños y perjuicios sufridos con

motivo de la infracción o delito. Son tres las acciones civiles que generalmente se plantean en los casos de uso ilegal de un registro marcario: la acción inhibitoria, la de daños y perjuicios, y la de destrucción de las marcas ilícitamente fabricadas. ( artículo 2028 del Código Civil para el D.F. ) La acción inhibitoria busca obtener del juez civil una sentencia de condena que prohíba al usuario ilegal el futuro empleo de la marca usurpada, respecto de productos iguales o semejantes a aquellos que han sido protegidos por el titular de la marca registrada.

La acción de indemnización tiende a obtener la reparación de los daños y perjuicios sufridos por el actor, como consecuencia del proceder ilícito del demandado.

Ahora bien, son competentes los tribunales de la Federación para conocer tanto de los delitos como de las controversias civiles que se susciten con motivo de la aplicación de la Ley de Inveniones y Marcas, cuando dichas controversias afecten únicamente intereses particulares, podrán conocer de ellas, a elección del actor, los tribunales del orden común. ( Artículo 215 de la Ley de Inveniones y Marcas ) Nuestra Ley actual no clasifica las acciones administrativas que tutelan los derechos sobre las marcas, sin embargo del ordenamiento en estudio se desprenden las siguientes: 1. Falsificación, 2. Imitación, 3. Uso ilegal, 4. Competencia Desleal, 5. Nulidad, 6. Extinción.

#### 1. Falsificación de marcas.

La Ley prevé el delito de falsificación en su artículo 211 fracción IV señalando que constituirá una conducta ilícita el "... usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada para distinguir los



mismos o similares productos o servicios que aquella protega."

La falsificación consiste en la reproducción total del signo marcario utilizado por otro industrial o comerciante, registrado como marca; es decir, puede constituir la copia total de la denominación, figura, diseño, etiqueta, envase o envoltura, etcétera.

Podrán existir pequeñas diferencias entre una marca original y una copiada, por ejemplo, si nos referimos a una denominación, que el tipo, tamaño, color o forma de la letra sea diversa; sin embargo este caso entraría en el supuesto de la falsificación. En aquellas marcas constituidas por un diseño o una figura se entenderá que existe falsificación cuando la marca contrahecha sea una reproducción servil de todos los elementos de la marca original.

A mayor abundamiento, debe de existir una semejanza tal entre la marca original y la fraudulenta que sólo puede ser detectada por peritos, ya que si tiende a producir confusión entre el público consumidor estaremos en presencia de la imitación.

## 2. Imitación de los registros marcarios.

Al contrario de la falsificación, la imitación produce confusión entre los consumidores, siendo, la marca original y la contrahecha, semejantes, por ejemplo, por tener elementos o colores similares. La imitación busca obtener el aspecto de conjunto representado por la marca original, con algunas diferencias, sin que necesariamente constituya una copia servil de la marca original. A fin de lograr establecer si un signo está imitando a una marca registrada deberá de tomarse en su conjunto o atendiendo a los elementos que hayan sido reservados por la registrada. Hay que tomar en cuenta las semejanzas visuales o fonéticas y éstas deberán ser virtualmente mayores que las diferencias.

La Ley de Invenciones y Marcas establece varios casos de imitación. La fracción II del artículo 210 establece que constituye una infracción administrativa "... usar una marca parecida, en grado de confusión a otra registrada si dicha confusión ha sido declarada por la Secretaría de Industria y Comercio, para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada.

Asimismo, en la fracción V del artículo 211 señala que constituye un delito el ofrecer en venta o poner en circulación los productos a que se contrae la fracción II del artículo 210, no obstante la declaratoria que la misma prevé. Habrá que solicitar primero la declaración de confusión para que después pueda perseguirse el delito cuando, como lo señala la fracción V del 211, se ofrezcan en venta o se pongan en circulación los productos o servicios sobre cuya marca se ha establecido la declaración de confusión.

La Ley además, prevé la imitación de una marca por un nombre de comercio como una infracción administrativa, en la fracción III del artículo 210, ya que señala que no podrá usarse sin consentimiento de su titular una marca registrada como elemento de un nombre comercial o de una denominación social, sin embargo para que se presente la referida infracción el nombre comercial deberá estar relacionado con establecimientos que operan con los mismos productos o servicios protegidos por la marca.

### 3. El uso ilegal de signos.

Esta figura se encuentra consagrada básicamente en la fracción IV del artículo 211 de la Ley, la cual establece que constituye un delito el ofrecer en venta o poner en circulación productos protegidos por una marca registrada, después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente ésta.

El artículo 210 de la multicitada ley contiene varios preceptos considerados como infracciones administrativas, que a nuestro juicio constituyen conductas ilegales como son: el poner en venta o en circulación productos u ofrecer servicios, indicando que están protegidos por una marca registrada sin que lo estén ( fr. V ); hacer aparecer como de procedencia extranjera productos de fabricación nacional ( fr. VI ); utilizar o fijar en productos o en anuncios de servicios, indicaciones falsas sobre premios, medallas, certificaciones, condecoraciones u otras preseas de cualquier índole ( fr. VII ) y por último usar como marcas, las denominaciones, signos o siglas que no pueden ser objeto de registro conforme a lo establecido por el artículo 91 de la Ley, entre otras, aquellas que sean contrarias a la moral, las buenas costumbres, al orden público; aquellas que sean susceptibles de engañar al público o inducirlo a error, etcétera.

#### 4. Nulidad de los registros marcarios.

La declaración de nulidad del registro de una marca se hace administrativamente por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público Federal, cuando tenga algún interés la Federación. ( Art. 151 de la Ley de Inventiones y Marcas )

La Ley establece en su artículo 147 los casos bajo los cuales una marca puede ser anulada. La nulidad de un registro marcario puede proponerse por vía de acción o como excepción.

Ahora bien, la regla más general de nulidad es la consignada en la fracción I del precepto antes mencionado que dice que una marca es nula cuando se haya otorgado contraviniendo las disposiciones de la Ley actual o de la vigente en la época de su registro. Es decir, cuando una marca

se concedió en contravención de las normas que señalan las formalidades y requisitos para obtener su registro, o bien violando las normas que establecen lo que puede ser susceptible de registrarse como marca. La acción de nulidad fundada en esta fracción podrá intentarse en cualquier tiempo, o sea que no prescribe nunca.

La nulidad establecida en el apartado II del artículo 147 procederá cuando la marca sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra que haya sido usada en el país anteriormente a la fecha legal de la marca registrada si se aplica a los mismos o similares productos o servicios. El que intente la nulidad de registro de una marca basándose en esta fracción deberá demostrar a la autoridad que ha usado su marca en el país ininterrumpidamente con anterioridad a la fecha de uso declarada por el que la registró. Esta acción prescribe en el término de un año.

Un caso similar establece la fracción III del mencionado precepto legal, es decir, que la marca sea parecida o idéntica y se haya usado en el extranjero con anterioridad a la registrada. Para que se cumpla este supuesto deberá existir el registro extranjero y una reciprocidad del país extranjero con respecto a los nacionales de México en casos semejantes. La acción de nulidad fundada en este apartado prescribe en un plazo de seis meses.

Ahora bien, por lo que respecta a etiquetas que contengan la marca y tengan indicaciones falsas respecto a la procedencia de los productos o servicios que ampare, ubicación del establecimiento industrial o comercial del titular de la marca o en relación a medallas, diplomas, premios o recompensas, la acción de nulidad podrá intentarse en un plazo de tres años.

También el registro obtenido en base a declaraciones falsas o inexactas podrá ser nulificado. El titular de la marca deberá al momento de solicitar su registro proporcionar sus datos bajo protesta de decir verdad y manifestando su buena fé. Las declaraciones falsas se refieren, por ejemplo, al domicilio o establecimiento, a la fecha de uso de la marca, etcótera. El derecho para solicitar la nulidad basado en este apartado podrá intentarse en cualquier tiempo.

Puede darse el caso de que la Dirección General de Invenciones y Marcas y Desarrollo Tecnológico, por error, inadvertencia o diferencia de apreciación haya otorgado un registro marcario, existiendo en vigor otro que se considere invadido, ya sea por tratarse de una marca que sea igual o semejante en grado de confusión, y que se aplique a servicios o productos iguales o semejantes. Procederá en este caso la acción de nulidad en un plazo de tres años que sigan a la publicación del registro en la Gaceta de Invenciones y Marcas.

Asimismo, el registro de una marca será nulo si el agente o representante del titular de una marca registrada en el extranjero solicite y obtenga el registro de ésta a su nombre, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera y se reputará obtenido de mala fé. El titular de la marca registrada extranjera tendrá derecho de reclamar la nulidad del registro de la marca del agente o representante en cualquier tiempo.

##### 5. Competencia Desleal.

El artículo 1<sup>o</sup> de la Ley de Invenciones y Marcas señala que regula la represión de la competencia desleal "... en relación con los derechos que dicha ley otorga."

La competencia desleal es una conducta del comerciante, industrial o prestador de servicios encaminada a desviar en provecho propio la clientela de otro por medio de maquinaciones dolosas; es decir constituye un empleo indebido de la libertad de comercio. Puede estar constituida por un gran número de actos por parte del industrial, comerciante o prestador de servicios deshonesto; entre otros podemos citar: el desacreditar al competidor, el empleo de medios que tiendan a producir confusión con la empresa o negociación de los productos o los servicios de otro comerciante, el soborno a los empleados de otro comerciante para que eviten o dificulten el acceso de la clientela, la comparación directa por medio de publicidad, etcétera.

Es de mencionarse que la Ley actual contiene un concepto bastante limitado y débil de la competencia desleal y la considera como infracción administrativa y no como un delito.

Jiménez Huerta, por su parte considera que "... la distinción entre lo que la Ley declara en el artículo 210; 'son infracciones administrativas', y lo que el artículo 211 afirma 'son delitos', carece en algunos casos de la necesaria claridad. Sirva de ejemplo la infracción administrativa mencionada en la fracción IX del artículo 210 'intentar o lograr el propósito de desacreditar los productos, los servicios o el establecimiento de otro', pues en paridad, ésta es la finalidad per se que matiza las figuras delictivas que el artículo 211 describe en todas sus fracciones. Y más genéricamente considerar como infracciones administrativas 'la realización de actos relacionados con la materia que esta Ley regula, contraria a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal ( Art. 210 b ), es abrir una vía demasiado ancha para que arbitrarias autoridades administrativas, ministeriales y judiciales puedan transformar, para favorecer a los privilegiados y poderosos, con laberínticas y deleznales leyes en ' infracciones administrativas ', claros y precisos ' delitos ' de inexcusable penalización judicial."

Conforme al apartado IX del artículo 210 constituye una infracción administrativa el intentar o lograr el propósito de desacreditar los productos, los servicios o el establecimiento de otro. Sin embargo, consideramos que la Ley no especifica los elementos que pueden considerarse a efecto de que se cumpla ese desmorónimo del que habla este precepto.

Por su parte, la fracción X del mencionado artículo señala que constituirá una infracción administrativa el efectuar en el ejercicio de la actividad industrial o mercantil; actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente a) que existe una relación o asociación entre el establecimiento infractor y el de un tercero, obteniendo provecho indebido del público consumidor y causando un perjuicio en la reputación de la otra empresa. b) que se fabrican productos bajo normas, licencias o autorizaciones de un tercero y c) que se prestan servicios o se venden productos bajo autorización, licencia o normas a un tercero.

Ahora bien, las normas contenidas sobre competencia desleal en la Convención de París consagran un concepto un poco más amplio del que tiene nuestra ley nacional. En su artículo 10 bis da una definición de competencia desleal que dice es "... todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial", y agrega que se deberán prohibir aquellos actos capaces de crear confusión respecto del establecimiento, los productos o la actividad comercial o industrial del competidor; las aseveraciones falsas en el ejercicio del comercio capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad comercial o industrial de un competidor; y las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público consumidor a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

De lo anterior se desprende que el mencionado Convenio de París, en su disposición antes citada establece claramente cuáles pueden ser los actos deshonestos en materia industrial o comercial, para en consecuencia

reprimirlos. Sin embargo por lo que respecta a nuestra Ley mexicana en los supuestos apartados IX y X del artículo 210, no se encuentra la figura de la confusión de que habla el Convenio de París.

Para algunos autores en la materia, la competencia desleal que no se hace con los signos de propiedad industrial no puede ser objeto de represión por parte de la Dirección General de Inventiones y Marcas y Desarrollo Tecnológico, y en tal virtud han propuesto la creación e instalación de un tribunal contencioso administrativo, con cierto arbitrio jurisdiccional encargado de las acciones y procedimientos respectivos.

#### 6. Extinción de pleno derecho de los registros marcarios.

En virtud de la extinción de un registro marcario desaparecen los efectos del derecho del titular de éste. La Ley de la materia establece varios casos por los cuales una marca puede extinguirse. La declaración de extinción del registro de una marca, al igual que la que se refiere a la nulidad, se hará administrativamente por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público Federal, cuando tenga algún interés la federación. La extinción de derechos que operen como consecuencia de determinada omisión o por el solo transcurso del tiempo, no requerirán de declaración expresa por parte de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, se hace la anotación en el expediente respectivo y se ordena la publicación en la Gaceta de Inventiones y Marcas.

#### A. La extinción de las marcas por falta de uso.-

La Ley de la Propiedad Industrial de 1942 regulaba la extinción de las marcas por falta de uso, sin embargo, preveía un procedimiento de renovación especial por no uso. A fin de que se emitiera una declaración administrativa de extinción de una marca por no haber comprobado su uso y por no haber sido objeto de procedimiento especial de renovación, era necesario una tramitación en forma. (Arts. 156, 171, 229, 239 de la Ley de la Propiedad Industrial)



Ahora bien, la Ley actual de Invenciones y Marcas impone la obligación para el titular de la marca del uso efectivo de la misma, que consiste en la comercialización del producto o servicio que proteja en volúmenes y condiciones que correspondan a una efectiva explotación comercial. El uso debe ser efectivo y el titular sufre la exigencia de la comprobación de esta circunstancia a satisfacción de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, cuando menos en alguna de las clases en que se encuentre registrada, dentro de los tres años siguientes a su registro. La falta de prueba en tal sentido extingue el mencionado registro marcario. ( Art. 117 )

Esta obligación de comprobación de uso evita la proliferación de registros de marcas que no se utilizan, por lo que se suprimió la renovación especial por no uso de marca, que consignaba la entonces Ley de la Propiedad Industrial; toda vez que constituía un medio de especulación y negociación de dichas marcas; sin embargo sigue subsistiendo el bloqueo de marcas al permitir que cuando una persona tenga una marca registrada en varias clases de productos o servicios, será suficiente que demuestre el uso efectivo de la misma por lo menos en una de las clases y como consecuencia será registrada y renovada en las demás.

B. La extinción de la marca por falta de comprobación de uso en el momento de su renovación.

La vigencia del registro de una marca, conforme a lo establecido por el artículo 112 de la Ley de Invenciones y Marcas es de cinco años, renovables indefinidamente por períodos de igual duración, siempre y cuando se reúnan los siguientes requisitos: comprobar fehacientemente el uso efectivo y continuo de la marca ( Art. 140 ), solicitar la mencionada renovación dentro del último semestre de cada plazo y cubrir los derechos que cause la renovación.

Sin embargo, si el plazo de vigencia se encuentra vencido, se concede un plazo de gracia por seis meses, contados a partir del vencimiento del plazo de vigencia. Es decir, la renovación del registro de una marca sólo procederá si el interesado comprueba su uso efectivo y continuo, o sea, no interrumpido en su aplicación a los productos o servicios que ampare.

Si una misma marca se encuentra registrada para proteger dos o más clases de productos o servicios, bastará para que proceda la renovación de todas las demás, que se demuestre el uso efectivo e ininterrumpido por lo menos en alguna de dichas clases; de no hacerlo así, se extinguirán de pleno derecho los efectos de la marca aludida.

C. La extinción del registro marcario por su uso en forma distinta al que fue registrado.

El artículo 115 de la Ley de la materia dispone que el uso de las marcas deberá hacerse tal y como fueron registradas, el uso en forma distinta extingue el registro, previa la declaración correspondiente.

Sin embargo, esa forma distinta de uso que implica una modificación de la marca registrada puede ser objeto de un nuevo registro, con lo cual la marca puede ser usada en forma distinta a la originalmente registrada.

D. La extinción del registro de la marca prevista por el artículo 149 de la Ley de la materia.

Puede suceder que una marca acreditada se introduzca en nuestro lenguaje como una designación común y usual de los productos o servicios que protege, una designación de fantasía, por su uso se ha ido diluyendo, se ha degenerado convirtiéndose en una denominación genérica.

Al respecto, nuestra Ley actual contiene una disposición enteramente nueva en el artículo 149, el cual señala que procederá la extinción

del registro de una marca si su titular ha provocado o tolerado que se transforme en una denominación genérica una marca referente a uno o varios productos o servicios de los que ampara, de tal modo que en los medios comerciales y en el uso generalizado de dicha denominación por el público, la marca de que se trata haya perdido su significación distintiva, como medio de identificar los artículos o servicios que ampara.

En este caso se deberá seguir, bien a instancia de parte, bien de oficio, la extinción de la marca mediante un procedimiento administrativo que analizaremos a fondo en nuestro siguiente capítulo.

En caso de declararse genérica la denominación en conflicto, se publicará en el Diario Oficial de la Federación, la declaratoria correspondiente y la denominación de que se trate pasará al dominio público.

C A P I T U L O V

LA TRANSFORMACION DE UNA MARCA REGISTRADA EN UN TERMINO GENERICO

1. Teorias elaboradas en torno a la vulgarización de la marca.

Una marca a pesar de su novedad original puede llegar a transformarse por el transcurso del tiempo en un nombre de uso común y general, entre el público consumidor y los comerciantes e industriales. Se convierte la marca de un medio de distinción del producto en una denominación usual y signo libre de todos los tipos de aquel producto, es decir, la denominación marcatoria designa a todo el género o especie de los artículos que con la misma se pretende distinguir. Este fenómeno a menudo sucede cuando se presenta al mercado un producto nuevo cuyo nombre no es conocido usualmente y es entonces cuando resulta más cómodo para los medios comerciales y el público en general designarlo con la marca que le ha sido impuesta.

Cuando una marca ha dejado de indicar origen y el público la utiliza como un término genérico para indicar la naturaleza o clase del producto, los consumidores no se interesan más en el origen de tal bien, sino simplemente adquieren la costumbre de designar a éste con la marca, en vez de emplear el nombre genérico que normalmente se utilizaba para describirlo.

Ahora bien, la doctrina italiana es la que se ha ocupado mas a fondo del fenómeno de la vulgarización de la marca y ha realizado planteamientos muy interesantes al respecto.

Algunos autores italianos como Vanzetti y Ghiron afirman que la transformación de una marca en un término genérico se da al hecho objetivo de convertirse en una indicación común y general del producto en el lenguaje del público consumidor y no toman en cuenta el comportamiento del titular de la marca. Esta teoría ha sido llamada objetiva y sostiene que el comportamiento del titular no es causa para la pérdida del derecho a la marca,

sino que se trata de un elemento de hecho, el cual puede influir para acelerar o retardar el proceso de vulgarización de su marca. ( 117 )  
Esta teoría ha sido fuertemente criticada en el sentido de que la pérdida del derecho a la marca por su vulgarización sería un resultado absurdo no sólo desde el punto de vista del derecho marcario, sino también atentaría en contra de la economía en general.

Por otro lado, la teoría subjetiva al contrario, sostiene que la extinción del derecho de una marca por haberse convertido en un término genérico sólo podrá verificarse si su titular ha provocado o permitido esta circunstancia, ya que si ha actuado en defensa de su marca original, ésta no puede caer dentro del dominio público como un término genérico. Esta teoría la representa entre otros, el tratadista italiano Rotondi. Señala que la condición necesaria y relevante para que se dé el fenómeno de la vulgarización de la marca es la falta de defensa activa del titular de la marca; es decir, el derecho a la marca no se extingue en contra la voluntad de su titular, se pierde sólo por renuncia expresa o tácita de éste. ( 118 )

Otros autores como Asquini sostienen la teoría intermedia que consiste en que la vulgarización debe verificarse no solo en la opinión del público consumidor, sino principalmente en el campo de los productores y comerciantes, es decir, todos los sectores participantes ( fabricantes, comerciantes y público consumidor ) al no considerar a una marca más como propiedad de un fabricante o comerciante determinado, se efectúa la transformación de ella a un término genérico. La evolución debe haber llegado a un extremo tal que la palabra no pueda transformarse nuevamente en una marca, a pesar de los esfuerzos que realizara su titular. La opinión de

- ( 117 ) Vanzetti, Adriano. "Vulgarizzazione del marchio e uso di marchio altrui in funzione descrittiva" Rivista del Diritto Commerciale e del Diritto Generale delle Obligazioni. Anno LX. Nos. 1-4, Gennaio-Aprile, 1962, Milán Italia, pp. 73, 74, 140.
- ( 118 ) Rotondi, Mario. Diritto Industriale. Casa Editrice Ambrosiana, Milano, Italia, 1942. p. 94

los consumidores no es del todo fundamental para que se dé dicha transformación, porque en el caso de que así fuera, muchas de las marcas más famosas y prestigiadas caerían dentro del dominio público. La transformación para esta teoría intermedia, no puede aceptarse si algún sector del comercio o de la industria considera a dicha palabra como una marca de origen.

La penetración de una marca entre los consumidores tiene varios pasos o períodos. ( 119 ) El primer período es aquel en el cual la marca surge en el mercado, no es conocida por los consumidores y se difunde gradualmente. En el segundo paso la marca funciona como coleccionadora de clientes, empieza a ser conocida en el mercado. En el tercer período el público consumidor considera a dicha marca como indicación de procedencia, se ha convertido en notoria y conocida y constituye asimismo una garantía de un tipo de producto. El consumidor ya reconoce las cualidades del bien que ostenta la marca y lo elige de acuerdo a sus preferencias. El último período sería la gran difusión y popularidad que ha adquirido la marca en el público consumidor y entre los medios comerciales, y hace que dicha marca entre dentro del dominio público.

Existen quienes sostienen que el empleo de las marcas sobre los productos, en el papel de correspondencia, en las facturas, en los anuncios luminosos, o su propaganda a través de cine, radio y televisión tiende a coleccionar clientela, es decir, que el público se sirva de esa marca como denominación identificadora del artículo y que lo anterior lo consiguen como resultado de una inversión considerable en la fabricación y propaganda, así como por excelentes normas de calidad que producen buena fama y agregan que nadie tiene derecho a disputarle al titular de la marca original su situación de monopolio, pues aducen que el orden jurídico exige que sea respetado el derecho de propiedad industrial legitimado por la originalidad, el trabajo y la inversión económica. " La transformación del vocablo en el nombre adecuado para designar comercialmente el produc-

( 119 ) Ghiron, Mario. Corso di Diritto Industriale. Società Editrice del Foro Italiano, tomo II, Roma, 1937, pp. 11, 12 y 13 en Rangel Medina, ob.cit., p. 329.

to, es la resultante de los esfuerzos, ensayos, inteligencia y dinero de quien originalmente lo utilizó." ( 120 )

Una posición todavía más radical es la que afirma que ningún acto o uso por otros puede afectar a la marca original y que ninguna acción u omisión por parte del dueño de la marca puede destruir sus derechos sobre la misma, con tal de que dicho propietario conserve la validez del registro mediante renovación. ( 121 )

Por el contrario, existe otra corriente que sostiene que cuando una marca se ha convertido en un término genérico, al público no se le engaña cuando un competidor ofrece el mismo producto que originalmente procedía del dueño de la marca. Continuar protegiendo al propietario en el uso exclusivo de tal palabra que se ha convertido en genérica, sería otorgarle un monopolio comercial respecto de una palabra que ahora se encuentra en el dominio público y sería prohibir la libre competencia con otros surtidores del mismo producto.

Es de mencionarse, que constituye una muy difícil cuestión el hecho de determinar cuando una marca dejó de indicar su relación con el titular de la misma y se ha convertido en una denominación genérica ya que se trata de casos excepcionales que requieren circunstancias muy especiales. La transformación a la que nos hemos venido refiriendo no puede aceptarse sin una investigación verdaderamente profunda y seria.

Es necesario entonces establecer cuales son las causas por las cuales puede ocurrir este fenómeno. Entre ellas podemos mencionar en primer lugar, la tolerancia o provocación del titular de la marca original, o sea, la negligencia y descuido absolutos para defenderla de sus competidores: el uso de la marca como identificadora del nombre del género de productos que ésta ampara o como indicación de grado, clase o tipo de productos; cuando el titular de la marca induce al público a creer que éste aprueba el cambio de la marca por un término genérico o la tardanza de éste para oponerse a tiempo al uso generalizado de su marca; etcétera.

( 120 ) Guglielmo, citado por Rangel Medina, ob.cit., p. 331

( 121 ) Ladas, Stephen P. Transformación de una marca en un término genérico. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. No.4, julio-diciembre, 1964, p. 266.

Para Lord Justice Mellicch la prueba para verificar que la marca ha pasado a pertenecer al dominio público debe consistir en "... si el uso de la marca por otras personas está encaminado todavía a engañar al público, si todavía produce el efecto de inducir a éste a comprar mercancías no fabricadas por el propietario de la marca como si fueran las de éste. Si la marca ha llegado a ser tan pública y su uso tan generalizado que nadie puede ser engañado por ella, y nadie puede ser inducido por su uso a creer que está comprando productos del comerciante original, creo, no obstante lo severo que esto pudiera parecer al comerciante, que el derecho sobre la marca debe extinguirse, ya que en la práctica, el derecho a una marca es sencillamente un derecho de impedir que el comerciante sea defraudado por la venta de los artículos de otras personas que fraudulentamente usan su marca, como si fueran sus propios artículos." ( 122 )

Al respecto del mismo fenómeno, la Suprema Corte Italiana ha elaborado tres hipótesis. Ellas son las siguientes: a) si el producto que ostenta una marca que se ha convertido en una denominación genérica, es elaborado por un sólo fabricante y el público consumidor ha adquirido la costumbre de designarlo con la marca en lugar de usar el nombre genérico del producto, no habrá decadencia de la marca; b) si la misma clase de productos se obtiene por diversos fabricantes bajo un nombre descriptivo, sin embargo el consumidor prefiere usar la marca para designar a ese producto, permitir el uso de la marca original a los competidores sería permitirles que hagan pasar sus productos como si fueran los del propietario original de la marca, perjudicando a éste y también al público consumidor; c) si diversos fabricantes usan la marca no se puede seguir invocando un derecho exclusivo, ya que se convierte en una denominación genérica para la clase de productos de que se trate, en lugar de indicar su origen. Este caso es según la Suprema Corte Italiana el único real de transformación de una marca en palabra genérica. El titular no puede seguir teniendo un derecho exclusivo sobre tal denominación pues se estaría beneficiando de



la reputación de que gozan sus competidores por sus productos. ( 123 ) Las tres hipótesis antes mencionadas no toman en cuenta el uso que pudiera hacer el público consumidor de la marca sino más bien están enfocadas al uso por fabricantes de esa marca.

Ahora bien, en nuestra opinión el exigir que una marca haya perdido su carácter de tal con relación a todos los sectores participantes, es decir, los comerciantes, industriales y el público consumidor, nos parece muy radical, pues en ningún caso podría ocurrir tal cosa. Siempre existiría algún fabricante o comerciante que recordaría a esa palabra como una marca. Consideramos que la opinión de los consumidores es decisiva, ya que son éstos los que gozan del poder de compra de los productos.

Es cierto que el titular de la marca pudo haber invertido muchos de sus recursos económicos en propaganda, publicidad y también en investigación con el fin de dar a conocer su marca en el mercado y adquirir buena fama. Más es de mencionarse que el precio del producto que se presenta ante el público incluye los millonarios gastos de publicidad que el titular invirtió en su marca. Es decir, el consumidor al adquirir tal producto, asimismo está pagando buena parte de esa publicidad que hace que ese determinado bien sea conocido en el mercado. Los precios de los artículos que son objeto de publicidad son más elevados que aquellos que no reciben ninguna. El mayor lucro que obtienen los titulares de las marcas se financia mediante precios altos pagados por los consumidores. No es exacto, a nuestro juicio que la inversión y los gastos del titular se pongan a disposición de los competidores, ya que esa inversión en publicidad y propaganda ha sido pagada por los propios consumidores al adquirir el producto marcado a un precio más elevado.

Lo anterior, nos lleva a sostener que la institución de la marca debe basarse en la soberanía del consumidor y si éste usa denominaciones marcarias en un sentido genérico de todos los productos de un mismo tipo, aunque se trate de diversos fabricantes, creemos que el titular de la marca original no puede seguir gozando del monopolio de dicha denomina-

ción que ha caído dentro del dominio público. Una marca tiene que dejar de serlo cuando es considerada de una manera general por el público consumidor como una denominación genérica del tipo de artículos en relación con los cuales es usada. La palabra que constituya una marca debe de haber perdido su eficacia para distinguir los artículos del propietario de los de otros.

Asimismo, no coincidimos con aquellos que afirman que la opinión de los consumidores no es decisiva para que se dé la transformación porque entonces todas las marcas famosas y prestigiadas caerían dentro del dominio público. Lo anterior no nos parece del todo exacto pues el público consumidor identifica a las marcas notoriamente conocidas y las distingue como tales sin que necesariamente constituyan denominaciones genéricas, ya que la marca genérica es aquella denominación por virtud de la cual se designa a todos los tipos de un producto determinado, lo que no sucede con las marcas famosas o notoriamente conocidas. Por ejemplo, todo el mundo sabe que Coca-Cola es una marca mundialmente famosa y notoriamente conocida para amparar refresco de cola. El refresco de cola es el nombre genérico y común de ese producto. El público al referirse a la Coca-Cola no lo hace en un sentido genérico pues sabe que en el mercado existen otro tipo de productos con diferente marca que amparan a los refrescos de cola ( Pepsi-Cola ). Lo mismo sucede con la marca que ampara pañuelos faciales, Kleenex. El público consumidor utiliza esta denominación marquera para designar a este tipo de productos, pero tiene conocimiento de que en realidad se trata de una marca y sabe además, que existen en el mercado otras marcas que amparan pañuelos faciales ( Scottis ) ya que el nombre común o genérico con que se designan a estos productos es precisamente pañuelos faciales.

Podemos concluir este apartado, mencionando que la acción del público consumidor al utilizar una marca como un término genérico para describir los productos constituye el mayor peligro para el titular de una marca. Si el dueño de una marca desea conservarla, tiene la obligación de prote-

gerla y que en sus campañas publicitarias no se le empleó como el nombre del producto en vez de la marca y sin mención alguna de que en realidad se trata de un registro marcario.

2. Legislación nacional, extranjera e internacional con respecto al fenómeno de la transformación de una marca en un término genérico.

A. Disposiciones en la Ley Mexicana de Invencciones y Marcas.-

Nuestra actual Ley de 1976 introdujo un precepto completamente nuevo en relación al fenómeno de la vulgarización de la marca. En ninguna de las leyes anteriores a la actual, se contemplaba este fenómeno.

El artículo 149 de este ordenamiento adopta la teoría subjetiva, es decir, toma en consideración el comportamiento del titular de la marca original y señala que la vulgarización de la marca no sólo debe efectuarse en el público consumidor, sino también dentro de los círculos comerciales.

" Art. 149.- Además de los casos establecidos en esta ley, procederá la extinción del registro de una marca si su titular ha provocado o tolerado que se transforme en denominación genérica la que corresponda a uno o varios de los productos o servicios para los cuales se registró, de tal modo que en los medios comerciales y en el uso generalizado de dicha denominación por el público, la misma haya perdido su significación distintiva, como medio de identificar el correlativo producto o servicio a que se aplique." "... la denominación pasará al dominio público, a partir de la fecha en que se publique en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria correspondiente." Al efecto, se observará el procedimiento establecido en el Título Octavo de la Ley de la materia.

Es evidente que nuestros legisladores al innovar en esta materia

de la vulgarización de la marca, recibieron una fuerte influencia de algunas leyes extranjeras, como por ejemplo, la Lanham Trademark Act de 1946 de los Estados Unidos de Norteamérica. Asimismo tuvieron como fuente de inspiración a la Ley Tipo para los países en desarrollo sobre marcas, nombres comerciales y competencia desleal que analizaremos más adelante.

#### B. Legislación y Jurisprudencia extranjera.-

a) Estados Unidos de Norteamérica.- La Ley Federal de Marcas de 1946, la Lanham Trademark Act señala en su Sección 45 que una marca será abandonada " (b) cuando la conducta del registrante, incluyendo actos de omisión, lo mismo que de comisión, determine que la marca pierda su connotación como una indicación de origen."

Para la ley estadounidense es decisivo para que no dé la transformación de una marca en un término genérico, que el titular de la marca sea culpable de actos de comisión y omisión para salvaguardar su marca.

Por otro lado el Restatement of the Law of Trts, una codificación extraoficial de jurisprudencia elaborada por juriconsultos y jueces de los Estados Unidos de Norteamérica, en su Sección 735 no exige para que se dé el cambio de una marca en denominación genérica, que el público consumidor en su totalidad considere a la marca como un término genérico. Señala que una marca dejará de serlo cuando es identificada como genérica y conservará su significado como marca, si su uso es protegido hasta donde sea conveniente, sin impedir el uso de la denominación por otros en su acepción genérica o descriptiva. ( 124 ) El punto de vista americano se basa en que la opinión que tenga el público consumidor de el significado de la denominación es decisiva para que se dé el fenómeno de la transformación.

Muchos de los casos que tratan este fenómeno y que han sido sometidos a la decisión de los jueces federales de los Estados Unidos, han si-

do resuelton en este sentido, atendiendo al Restatement of the Law Torts, es decir, se ha respetado el derecho del titular a su marca, pero además se les concede a los competidores la facultad de usar esta denominación en su acepción genérica. Más adelante, dentro del apartado en el cual se estudiarán los casos prácticos nos referiremos a estas resoluciones emitidas por el Poder Judicial Americano.

b) Reino Unido.- Antes de la Ley de Marcas de 1938 se reconocía que una marca que dejaba de ser distintiva era ineficaz para seguir constituyendo un registro marcario.

Ahora bien, la actual Ley de Marcas de 1938 en las subsecciones 1 y 2 dispone que no podrá invalidarse el registro de una marca si después de la fecha del registro se ha convertido en una palabra de uso común, salvo en dos casos. El primero es que haya un uso conocido de la palabra como descripción del producto por otros comerciantes que no estén relacionados con el titular de la marca y la segunda excepción consiste en que el producto haya sido elaborado con anterioridad al amparo de una patente y que la marca constituya dos años después del vencimiento de la patente mencionada, el único nombre adecuado para designar a ese artículo. ( 125 )

La ley británica no toma en consideración la opinión del público consumidor, sino más bien su uso por otros comerciantes.

c) Francia, Holanda, Bélgica e Italia.- Hemos englobado a estos cuatro países en un sólo subapartado en virtud de que todos ellos mantienen, con algunas pequeñas diferencias, las mismas opiniones con respecto al fenómeno de la transformación de la marca en genérica.

Por un lado, Francia, Holanda y Bélgica no reconocen en sus respectivas leyes sobre marcas, el modo de extinción del registro de una marca por haberse convertido en una denominación genérica.

( 125 ) Ibidem, pp. 264 y 265.

Ninguna de estas naciones admite que una marca por haberse convertido por el transcurso del tiempo en una denominación genérica deba extinguirse, ya que señalan que el registro de la marca no puede expropiarse para uso general, en tanto que el titular de dicha marca no renuncie a ella o la abandone. Se basan en la teoría de que una marca registrada legalmente en nombre de su titular constituye un derecho de propiedad personal que no puede desprenderse del propietario, sin el consentimiento de éste o por renuncia expresa.

La Ley de marcas italiana de 1941 sí contiene una disposición con respecto al fenómeno de la vulgarización de la marca en su artículo 41 y señala que una marca caducará si se ha convertido en nombre genérico de un producto o mercancía. Sin embargo la Suprema Corte Italiana ha manifestado que el único caso real de transformación de una marca en un término genérico es cuando diversos fabricantes usan dicha marca en su asepección genérica, es decir, el solo hecho de que una palabra inventada registrada como marca, se haya convertido en genérica para designar productos de cierta clase, no es suficiente para despojar al propietario del uso exclusivo de su marca.

La Ley belga sobre marcas dispone que la única manera para que una marca deje de producir sus efectos es que su titular la abandone.

Los tribunales franceses afirman que considerar perdida una marca tomando en cuenta la opinión que el público tiene de ella, es tanto como expropiar un derecho de propiedad, pues el uso de dicha marca como denominación genérica no precedió a su registro original.

Los tribunales belgas e italianos se han apartado un poco de la regla absoluta, al aceptar la posibilidad de un abandono implícito o renuncia del derecho por su propietario, pero como ya mencionamos, esto se da si se tolera ese uso por otros fabricantes de productos similares y no por el uso del público en general. ( 126 )

( 126 ) Ladas, ob.cit., p. 270.

d) Suiza y Alemania.- La jurisprudencia suiza y alemana se han inclinado por la teoría intermedia y han manifestado que la transformación de una marca en un término genérico no se realiza sino hasta que todos los sectores participantes no la consideran mas como propiedad de un fabricante o comerciante determinado. Agregan que el hecho de que se transforme una marca en genérica no puede aceptarse si algún sector del comercio "... aunque lo formen unas pocas personas que se dediquen a la venta de los productos en cuestión o a la producción y venta del mismo o similar producto, continúa considerándose a la palabra como una denominación de origen determinado." ( 127 )

e) Países Escandinavos.- Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia han adoptado una Ley de marcas uniforme, la cual contiene disposiciones al respecto del fenómeno que analizamos. Están enfocadas básicamente a proteger al titular de la marca contra terceros que puedan atentar contra su registro marcario.

La Sección 25 establece que el registro de una marca podrá ser cancelado si la marca, posteriormente a su registro, pierde evidentemente su carácter distintivo especial. Manifiesta que cuando la transformación se ha consumado no pueden existir derechos individuales sobre la marca. Sin embargo, el Comité que elaboró esta Ley uniforme consideró que no era suficiente que un número considerable de miembros del público viera a la marca como una libre denominación, en tanto que entre aquellos que están más estrechamente vinculados con los productos de que se trata, persista en forma notable el conocimiento de que la marca tiene un carácter individualizante. Consideraron a la opinión de los comerciantes como la decisiva. ( 128 )

( 127 ) Decisión del Reichsgericht de 5 de julio de 1927, citado por Ladas, ob. cit., p. 272.

( 128 ) Ladas, ob. cit., p. 275.

C. Legislación Internacional.-

a) Ley Tipo para los países en desarrollo.- Las Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual, al preparar el proyecto de la Ley Tipo sobre marcas, nombres comerciales, indicaciones de procedencia, denominaciones de origen y competencia desleal, incluyeron en su articulado el caso de la transformación de una marca en un término genérico en su artículo 31 que dice: "Cancelación de la marca que se convierte en denominación genérica. Se cancelará el registro de una marca si su titular ha provocado o tolerado la transformación en denominación genérica de uno o varios de los productos o servicios para los cuales se ha registrado la marca, de tal modo que en los medios comerciales y para el público, la marca haya perdido la significación de marca." ( 129 )

Asimismo, agrega que se cancelará una marca del registro si, a consecuencia de la conducta de su titular, pierde totalmente su significado como marca y se convierte en nombre genérico de uno o varios de los productos o servicios para los cuales se registró la marca.

El Comité de la referida Ley Tipo estableció tres condiciones indispensables para que se diera este fenómeno.

a) El titular de la marca debe ser el responsable de la transformación de su marca en término genérico. Esta conducta del titular puede constituir en un hacer ( darle publicidad a su marca en un sentido genérico ) o en un dejar de hacer ( el permitir que sus competidores o el público en general haga uso de su marca como una denominación genérica ).

b) El signo marcario debe haber perdido su significado como tal para distinguir los productos de otros de su misma especie, tanto en los círculos comerciales como en la opinión del público consumidor.

c) La marca deberá de usarse para productos o servicios de más de una empresa. Si la marca es utilizada como nombre pero solamente para los ( 129 ) Ley Tipo, ob.cit., pp. 64 y 65.



productos de una empresa siendo ésta la del titular de la marca, no existirá diferencia alguna entre el nombre y la marca y por consiguiente la marca no se ha convertido en un término genérico.

b) El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.-

Este tratado internacional no regula en ninguno de sus preceptos el fenómeno de vulgarización de la marca. Únicamente prevé en su artículo 6 quinquies, letra B, número 2 la prohibición de registrar como marcas aquellas palabras que se hayan convertido en usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres locales y constantes del comercio de un país contratante.

Son raros y excepcionales los casos en que una marca acreditada en otros países, por falta de registro en un país diferente se haya introducido en el lenguaje común de sus habitantes como una designación usual de un determinado tipo de productos.

En una próxima revisión al tratado internacional debería de tomarse en consideración la necesidad de crear normas legislativas que regularan este controvertido fenómeno de la transformación de una marca en término genérico. Sin embargo, consideramos que se trata de una cuestión un tanto compleja, ya que el Convenio de París al regular sobre esta circunstancia tendría que adoptar un determinado criterio. Como ya hemos analizado muchos de los países adheridos al Convenio regulan este fenómeno de diversa forma, algunos adoptando la teoría subjetiva, otros la objetiva, en tanto que otros se han inclinado por una teoría intermedia.

c) Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial.-

El presente Convenio celebrado entre los gobiernos de las Repúblicas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, establece en su artículo 10 j) que no se entenderá que han pasado al uso gene-

ral las marcas que se hayan popularizado o difundido con posterioridad a su registro. Este tratado adopta una posición muy radical al respecto de este fenómeno y por consiguiente no se encuentra en él disposición legal alguna que se refiera a la extinción de la marca en virtud de su vulgarización.

Se advierte claramente que este Convenio intenta proteger al titular de la marca contra los terceros que puedan menoscabar sus derechos sobre la marca. Nos parece una posición inadmisibles ya que este Convenio ni siquiera impone al dueño de la marca la obligación de evitar de alguna manera la vulgarización de su marca. Es decir, se niegan incondicionalmente a admitir la pérdida de una marca registrada por su transformación en denominación genérica, bajo cualesquiera circunstancias.

d) Cámara de Comercio Internacional.- En la proposición de su Comisión sobre la protección internacional de la propiedad industrial, la Cámara de Comercio Internacional adoptó una resolución por la cual dispuso que uno de los medios por los cuales los derechos sobre marcas podían violarse, perjudicarse y hasta destruirse, es la persistente referencia a una marca como si fuera una palabra genérica sin mencionar su carácter de marca, en programas de radio y televisión, en libros de texto y publicaciones especializadas y también en diccionarios técnicos, en los cuales una simple referencia de esa clase puede ser sumamente nociva. ( 130 )

Asimismo, invitó urgentemente a los gobiernos a considerar la posibilidad de que la legislación preste más eficazmente la garantía proporcionada a los derechos de titulares de marcas. Agregó que dicha legislación, podría estipular que a solicitud del titular de una marca registrada, los autores, editores y publicistas de diccionarios, manuales o trabajos impresos similares, garantizaran que la marca no se reproduce en tales publicaciones a menos que esté indicado que se trata de un registro

( 130 ) Ladas, ob. cit., p. 277.

marcoario. Finaliza manifestando que no debe resolverse que una marca se ha convertido en genérica simplemente por el hecho de que ha aparecido en un diccionario, libro de texto, etcétera, sin ninguna anotación de que en realidad se trata de una marca registrada y afirma que todos los países deberían de adoptar las medidas necesarias al respecto.

3. El procedimiento de declaración administrativa de extinción de una marca por haberse convertido en un término genérico.

Este procedimiento basado en el artículo 149 de la Ley de Inveniones y Marcas se lleva a cabo ante el Departamento Contencioso de la Dirección General de Inveniones y Marcas y Desarrollo Tecnológico. Se trata de un procedimiento paraprocesal que lleva las formalidades y actos que preceden a la resolución contenciosa administrativa. Se caracteriza por la carencia de solemnidades y por su mayor rapidez.

Los procedimientos paraprocesales "... se desenvuelven ante autoridades ajenas al poder judicial pero que tampoco tienen, ni siquiera desde un ángulo formal, una apariencia o estructura de tribunales. Sin embargo, sus procedimientos y sus soluciones tienen una tendencia procesal, y al mismo tiempo, una fuerte influencia de los procedimientos y de las soluciones que son genuinamente procesales. Es decir, es la aplicación de los criterios y principios procesales así como de ciertas formas y actuaciones propias del proceso, a zonas que, sin embargo, ya no son estrictamente procesales. Muchos de estos procedimientos se desenvuelven simplemente ante el jefe o el director de alguna oficina de tipo estrictamente administrativo." ( 131 )

Es decir, se trata de un procedimiento especial, separado de los moldes del procedimiento judicial ordinario. Lo anterior obedece a la necesidad de acomodar la manera de actuar de la Administración a las ne-

( 131 ) Gómez Lara, Cipriano. Teoría General del Proceso. México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1979, ( 2<sup>a</sup> Ed. ), p. 146.

cesidades que ella tiene que satisfacer, reconociendo, así que el procedimiento para ser útil y eficaz debe ser impuesto por los objetivos especiales de la actividad administrativa. ( 132 )

A. Requisitos previos al ejercicio de la acción.-

a) Interés jurídico.- Para iniciar el procedimiento de declaración administrativa de extinción de una marca previsto por el artículo 149 de la Ley de la Materia ante el Departamento Contencioso de la Dirección de Invenciones y Marcas; es decir, para que se pueda poner en marcha el poder público, es necesario satisfacer ciertos requisitos.

El primero de ellos es que quien promueve la declaración administrativa respectiva tenga un interés jurídico, lo anterior se desprende de la práctica en general y de la jurisprudencia sobre marcas, ya que la Ley de la Materia no contiene disposición alguna al respecto.

Para integrar ese presupuesto del interés jurídico, si el promovente no es titular de derechos de propiedad industrial, es necesario recurrir a ciertos actos mediante los cuales se hace nacer dicho interés. En el caso concreto, si alguien desea extinguir una denominación marcaria porque ésta se ha convertido en un término genérico para el tipo o especie de los productos que ampara, nace la acción del promovente para extinguirla y por consiguiente su interés jurídico; si por esta circunstancia se le está impidiendo usar tal denominación genérica en sus propios productos que serán de la misma clase de aquellos que produce o vende el titular de la marca que se pretende extinguir.

b) Personalidad del promovente.- Otro de los requisitos indispensables para ejercitar la acción de extinción de una marca conforme a lo establecido por el artículo 149 de la Ley de la materia, es que ésta sea promovida por el legítimo interesado o su representante legal. En cada procedimiento administrativo que se tramite deberá acreditarse la personalidad del promovente.

La personalidad del mandatario podrá acreditarse con carta poder suscrita por el mandante ante dos testigos con su nombre y domicilio; no requiere legalización, aún cuando el documento se haya otorgado en el extranjero. Si el promovente es una persona moral, la personalidad de su representante se acreditará con el poder otorgado ante notario público, y en su caso, debidamente legalizado por las autoridades diplomáticas o consulares.

a) La solicitud de declaración administrativa de extinción de una marca basada en el artículo 149 de la Ley de la materia.- La solicitud deberá formularse por escrito, en idioma español y por triplicado, para que el promovente conserve una copia y para que se dé traslado con otra. Deberá acompañar los documentos y constancias en que se funde la promoción, enterándose además los derechos de estudio que correspondan.

Asimismo, se deberá mencionar el nombre de quien promueve, su domicilio, el del representante legal en el caso de que haya. Se indicará el fundamento legal ( Art.149 ), así como también la causa del interés jurídico. Se proporcionarán los datos del titular de la marca que se pretende extinguir, así como su domicilio y el tipo de acción que se deduce.

Se continuará con una narración sucinta de los hechos, la relación de las pruebas en las que se apoya la promoción y los fundamentos legales de la misma. Estas pruebas deberán constatar que la denominación marcatoria que se pretende extinguir es genérica y que su titular ha provocado o tolerado esta transformación. Las pruebas deberán ofrecerse en el escrito de la demanda, pues posteriormente sólo podrán ser aceptadas las pruebas supervenientes.

B. El trámite respectivo ante el Departamento Contencioso de la Dirección de Invenciones y Marcas.-

En el caso de que los requisitos anteriores no se satisfagan la Dirección concede al promovente un plazo no menor de ocho ni mayor de quince días

hábiles para que se cumplan y de no cumplirse en ese término, se considerará abandonada la gestión, requiriéndose en su caso, una nueva solicitud.

Si se satisfacen los requisitos exigidos, se hará de conocimiento a la contraparte de la solicitud presentada, enviándole copia de la misma al domicilio que tenga señalado en el expediente, y en su defecto, al que designe el promovente fijándole un plazo, de acuerdo con la naturaleza del asunto y con la distancia de la población en que resida, para que ocurra por sí o por medio de apoderado debidamente acreditado, a enterarse de los comprobantes en que se pretende fundar la solicitud de declaración administrativa de extinción del registro de su marca; dentro del mismo plazo deberá presentar por escrito las objeciones u observaciones, que considere pertinentes oponiendo a su vez las excepciones que juzgue proceden conforme a derecho. La contestación de la solicitud respectiva deberá ajustarse en lo general a la misma forma requerida a la demanda.

Cuando el titular de la marca que se pretende extinguir hubiere cambiado de domicilio, sin dar aviso a la Dirección para que conste en el expediente respectivo, la notificación se hará a costa del promovente de la solicitud de declaración administrativa de extinción, por medio de publicación en el Diario Oficial de la Federación y en un diario de los de mayor circulación en la República por una sola vez, de un extracto de la promoción.

Transcurrido el término para formular objeciones y previo estudio de los antecedentes relativos, y en su caso desahogadas todas las pruebas, se dictará la resolución administrativa que corresponda, la que se comunicará a los interesados.

Al emitir esta declaración administrativa la Dirección de Invenciones y Marcas realiza básicamente una función técnica, sin embargo deberá respetar la garantía de audiencia que establecen los preceptos constitucionales, 14 y 16.

C. Revisión de la legalidad ante los Tribunales Federales.-

El presunto afectado por una resolución administrativa ya sea porque declare extinguida la marca del titular o bien porque niegue dicha declaración administrativa de extinción, está facultado para impugnarla a través de un juicio de amparo, siempre que en dicha resolución exista una violación que corresponda a una afectación a los derechos de la persona jurídica que fue parte en ese procedimiento de declaración administrativa de extinción.

El juicio de amparo constituye la última instancia impugnativa del acto que se reclama, contra las violaciones realizadas por la Dirección de Inventiones y Marcas, siempre que esas infracciones se traduzcan en una afectación actual, directa y personal a los derechos de una persona jurídica, es decir los derechos del afectado por esa resolución administrativa.

El juicio de amparo no sólo comprende la protección a los derechos consagrados directamente en la Constitución, sino también los establecidos en leyes secundarias, como es la Ley de Inventiones y Marcas, y se conoce como control de la legalidad, a través de la impugnación de las resoluciones contenciosas administrativas pronunciadas por el Departamento Contencioso de la Dirección de Inventiones y Marcas.

Se trata en este caso de un amparo indirecto o bi-institucional, contra actos de la Dirección respectiva, comprendiendo en este aspecto de impugnación tanto a los actos ilegales, como aquellos que infrinjan directamente garantías individuales.

En la Constitución de 1917, se reconoció en los artículos 14 y 16 esta amplitud protectora, regulándose en sus bases esenciales, en los artículos 103 y 107 de nuestra Carta Magna, los cuales fueron reglamentados por las Leyes de Amparo de 13 de octubre de 1919 y la vigente de 10 de enero de 1936.

" En nuestros días el juicio de amparo es una institución procesal numamente compleja, que protege prácticamente a todo el orden jurídico

nacional, desde los preceptos más elevados de la Constitución Federal hasta las disposiciones modestas de un humilde reglamento municipal." ( 133 )

El amparo faculta que cuando se emita una declaración administrativa de extinción de una marca por parte de la Dirección de Invencciones y Marcas, y contra esa resolución que afecta al particular, no exista la posibilidad de acudir ante un tribunal administrativo, entonces, puede combatirse a través del juicio de amparo en un término de 15 días contados a partir de la fecha en que le fue notificada dicha resolución al afectado, ante un Juez de Distrito en materia administrativa. ( Art. 114 fr. II de la Ley de Amparo )

Asimismo, el particular afectado por la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito en materia administrativa podrá impugnarla a través del recurso de revisión, en segunda instancia ante los Tribunales Colegiados en materia administrativa. ( Arts. 84 fr. I, inciso e de la Ley de Amparo y 25, fr. I, inciso d) y 7 bis, fr. III, inciso a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal)

Ahora bien, con motivo de la tramitación del amparo pueden causarse perjuicios irreparables o de difícil reparación a los peticionarios del amparo y para evitar lo anterior existe la medida precautoria llamada suspensión de los actos reclamados, que paraliza la actividad de la autoridad demandada, en este caso la Dirección de Invencciones y Marcas y en ocasiones puede tener efectos restitutorios como el amparo provisional. ( 134 )

D. Cumplimiento de la ejecutoria por parte de la Dirección de Invencciones y Marcas.-

La sentencia que otorga el amparo tiene por objeto restituir al agraviado de sus derechos violados, restableciendo las cosas al estado en que

( 133 ) Fix Zamudio, Héctor. Diccionario Jurídico Mexicano. Instituto de Investigaciones Jurídicas, Editorial Porrúa, Tomo I, 1985, p. 142.

( 134 ) Ibidem, p.144.



se encontraban anteriormente; cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, es decir, los tribunales federales confirman la resolución dictada por la Dirección de Invencciones y Marcas. Y cuando sea negativo, o sea que no confirman la resolución administrativa que se impugnó, el efecto será obligar a la autoridad responsable, la Dirección de Invencciones y Marcas a que obre en el sentido de cumplir con lo que el derecho exija. ( Art. 80 de la Ley de Amparo ) El cumplimiento de dicha ejecutoria por parte de la Dirección deberá efectuarse dentro de un plazo razonable y en el caso de no hacerlo, el juez de amparo tiene la facultad de requerir a la Dirección o a sus superiores jerárquicos, la Subsecretaría de Regulación de Inversiones Extranjeras y Transferencia de Tecnología o bien la propia Secretaría de Comercio y Fomento Industrial para que cumplan con la ejecutoria. ( Arts. 104 y 107 L.A. )

En el caso de que la Dirección de Invencciones y Marcas omita dictar una nueva resolución administrativa en el sentido de cumplir con lo que exija el derecho violado o incurra en repetición de los actos o en evasivas para cumplir la sentencia de amparo, el expediente se turna a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que destituya a la autoridad remisa y la consigne a un Juez Federal. ( Art. 107, fr. XVI c de la Ley de Amparo )

4. Fuentes de comprobación del carácter genérico de las marcas y métodos para apreciar la tolerancia o provocación del titular a que se vulgari-  
ce su marca.

" Prueba es la verificación de las afirmaciones formuladas en el proceso, conducentes a la sentencia. Que esa verificación ha de efectuarse en el proceso o ha de incorporarse a él, resulta naturalmente del carácter procesal o judicial de la prueba; que ha de ajustarse a normas

de procedimiento, es lo que caracteriza esta prueba y le da un sentido jurídico. ( 135 ) Sentís Melendo, llega a afirmar que 'no son los hechos sino las afirmaciones que de los mismos hacen las partes, los que deben probarse, la operación esencial es la verificación de las afirmaciones de los litigantes. ( 136 )

El Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en esta materia reconoce como medios de prueba los siguientes: confesión, documentos públicos, documentos privados, dictámenes periciales, reconocimiento o inspección judicial, testimonial, fotografías, copias fotostáticas, registros deactiloscópicos y en general todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia, fama pública, presunciones y demás medios que produzcan convicción en el juzgador.

Ahora bien, en el estricto caso que nos ocupa analizaremos en primer lugar las diversas fuentes de comprobación del carácter genérico de las marcas y posteriormente estudiaremos aquellas tendientes a comprobar la tolerancia o provocación del titular de la marca a que ésta se convierta en un término genérico.

A. Consideramos que entre las pruebas más eficaces para comprobar el carácter genérico de una marca se encuentran las siguientes:

a) Documentales públicas.- Cuando la denominación marcaria se encuentra incluida como denominación genérica para designar a un tipo de productos, en dictámenes de alguna dependencia oficial o gubernamental que por sus atribuciones y elementos de investigación goza de autoridad para emitir opiniones sobre alguna rama del conocimiento humano conectada con la designación de los objetos industriales y comerciales; así como también en legislación nacional o internacional; en sentencias administrativas y judiciales, en acuerdos y convenciones internacionales, etcétera.

b) Documentales privadas.- La marca puede verse incluida en diccionarios en general, en las farmacopeas, es decir, los libros en

( 135 ) Sentís Melendo, Santiago. Introducción al Derecho Probatorio en Estudios Procesales en Memoria de Carlos Viada, Madrid, Prensa Castellana, 1965, p. 665, citado por Gómez Lara, ob.cit., p. 300.

( 136 ) Gómez Lara, ob.cit., p. 300.

que se encuentran las recetas de las sustancias medicinales que más comúnmente se usan, en libros y revistas científicas o en obras técnicas sobre mecánica, física, labores industriales y otras materias, en tratados teóricos y prácticos sobre propiedad industrial, en resoluciones de congresos científicos, cartas, etcétera.

Asimismo, una prueba documental privada que podría ser ofrecida a fin de comprobar que para un número determinado de personas una denominación marcaría constituye una designación usual de un determinado tipo o especie de productos, es la encuesta.

Es importante mencionar que la Ley Uniforme de los países escandinavos, por ejemplo destaca el hecho de que el uso literario no debe predominar en la decisión de declarar extinguida una marca por que se ha convertido en un término genérico. Al respecto menciona que al publicar enciclopedias, manuales, libros de texto o literatura similar de índole no ficticia, el autor, editor y publicista están obligados a solicitud del titular de la marca registrada, a asegurar que la marca no será reproducida sin la indicación de que es una marca registrada. Lo anterior obliga a los autores, editores y publicistas a evitar una situación que pueda afectar el carácter de la marca registrada, y supone que el titular de la marca debe de estar pendiente con el fin de rectificar cualquier error que se cometiera por estos autores, publicistas, editores, etcétera. (137)

En México no existe ninguna disposición parecida, sin embargo no se debe descartar la posibilidad de que el titular de la marca, para conservarla, debería de evitar que su marca aparezca en todo tipo de publicaciones sin la debida anotación de que se trata de una marca registrada.

c) Dictámenes Periciales en Filología y Lingüística elaborados por peritos especializados en la materia. Esta prueba es calificada como colegiada, ( 138 ) porque el Departamento Contencioso aprecia sobre cada cuestión controvertida dictámenes de peritos en lingüística y filología, los cuales

( 137 ) Ladas, ob. cit., p. 275.

( 138 ) Gómez Lara, Cipriano. Derecho Procesal Civil, México, Editorial Trillas, 1984, p. 106.

son nombrados por cada una de las partes. Si estos dictámenes coinciden, ya no habrá necesidad de nombrar a otro perito; pero si no coinciden se deberá designar un perito en discordia, es decir, un tercer perito que constituye un elemento de equilibrio entre los otros dos peritos que han sido designados por las partes en el procedimiento de declaración administrativa de extinción.

El Departamento Contencioso al emitir su declaración no estará obligado a adherirse a ninguno de los dictámenes periciales, es decir, goza de una libertad de apreciación sobre el valor de dichos dictámenes periciales.

d) Fotografías, copias fotostáticas y en general todos aquellos elementos aportados por la ciencia como son las cintas magnetofónicas, el cine, la radio y la televisión constituyen también medios de prueba para verificar si una denominación marcaria se ha incorporado al lenguaje utilizado por los medios de comunicación.

e) Fama Pública.- La fama pública constituye una especie de prueba testimonial que se puede rendir en el procedimiento administrativo de extinción de una marca por haberse convertido en una denominación genérica. Esta prueba se puede rendir sobre hechos ampliamente conocidos por una comunidad, personas muy arraigadas a ella, de prestigio y que vienen a proporcionar al Departamento Contencioso algo que constituye parte del conocimiento público sobre determinados hechos, es decir, el hecho de que la denominación marcaria es conocida para designar un tipo o especie de producto y por lo consiguiente constituye una denominación genérica.

f) Presunción legal y humana.- Las legales son las reglamentadas expresamente por un texto legal y las segundas, son las que sin estar reglamentadas específicamente por la ley, pueden ser utilizadas por el Departamento Contencioso dentro de una sana lógica y dentro de un correcto raciocinio. "... las presunciones pueden hacer que la constatación entre los diversos

hechos que aisladamente no aparezcan plenamente probadas... sin embargo en conjunto, por su concatenación, hagan presumible su existencia..."

( 138 ) Puede ser que aisladamente el hecho de que una marca registrada se haya vulgarizado no aparezca plenamente probado para el Departamento Contencioso, sin embargo, analizadas todas las pruebas y afirmaciones en conjunto y por su concatenación hacen presumible al Departamento Contencioso la existencia del hecho de que la marca constituye en realidad una designación usual o genérica para un tipo de productos.

B. Por lo que respecta a las pruebas que pueden ofrecer las partes en el procedimiento para verificar si ha existido o no tolerancia o provocación por parte del titular de la marca para que ésta se convierta en genérica, debemos mencionar en primer lugar que el interesado en promover una solicitud de declaración administrativa de extinción de una marca basado en lo que establece el artículo 142 de la Ley de la materia deberá comprobar que a partir del 11 de febrero de 1976, fecha en que entró en vigor la Ley actual de Inveniones y Marcas y por consiguiente el artículo 149; el titular de la marca que se pretende extinguir ha provocado o tolerado que su denominación pierda su significación distintiva en los medios comerciales y en la opinión del público en general.

Ahora bien, entre las pruebas que podemos mencionar que inclinarían al Departamento Contencioso a determinar que el titular de la marca ha tolerado o provocado esta circunstancia tenemos las siguientes:

- a) Documentales Públicas en las cuales se encontrara la palabra que constituye una marca sin menolón alguna de que se trata de un signo marcario.
- b) Documentales Privadas como por ejemplo los diccionarios en general, las recetas o farmacopeas, libros y revistas, tratados de propiedad industrial, etcétera, en los cuales no exista ninguna indicación de que se trata de un registro marcario la palabra incluida.
- c) Medios de comunicación, como la radio, el cine y la televisión, en los cuales en su lenguaje usual esté incluida la palabra que constituye el

signo marcario y que tales medios de comunicación no especifiquen que se trata de una marca; es decir, que el titular de la marca en conflicto aliente al público mediante su propaganda, campañas educativas y forma de uso de ella para emplearla como el nombre del producto, en vez de su símbolo de origen.

Por el contrario, en el caso de que el titular de la marca compruebe que ha realizado actos encaminados a evitar que se le dé a su marca un carácter genérico, el Departamento Contencioso deberá de valorar estos actos para determinar si en realidad se da esta provocación o tolerancia. Estos actos por parte del titular de la marca pueden consistir en cartas o comunicaciones a los autores publicistas, editores, entidades gubernamentales, productores de radio, televisión y cine, etcétera, solicitando que en sus publicaciones o en sus programas respectivamente no se haga uso de la denominación marcaria como una designación usual y genérica, a menos de que se indique claramente que se trata de una marca registrada.

Asimismo, constituirá una válida prueba para el titular de la marca, las cartas por parte de esos editores, publicistas, entidades gubernamentales, etcétera por las cuales se le dé contestación a la solicitud anteriormente mencionada, en el sentido de que en las próximas publicaciones o ediciones no se incluirá más el término que constituye una marca o que se hará indicando que se trata de una marca.

## 5. Casos Prácticos.

El fenómeno de transformación o vulgarización trae como consecuencia la pérdida de los derechos del propietario de la marca contra cualquiera y la ausencia del requisito de validez que debe reunir toda marca, es decir, su eficacia distintiva en cuanto al principio de originalidad.

Este fenómeno aún no se ha planteado en una gran mayoría de países, ni por vía administrativa ni jurisdiccional, sin embargo existen esos muy interesantes al respecto en algunos países extranjeros.

Ahora bien, analicemos en primer lugar ciertos casos típicos que han ocurrido en España, referentes a la vulgarización de la marca. La palabra "Continental" ha llegado a significar en España 1.- agencia o escritorio público, encargado de hacer llegar a su destino las cartas u objetos que se le confían. 2.- carta o mensaje que se envía a través de estas agencias. El origen de la palabra Continental fue el siguiente. A fines del siglo pasado, se estableció en Madrid una agencia de mensajerías que llevaba el nombre de Continental Express. El servicio y su denominación se hicieron muy populares. El público entendía a express como un simple calificativo que indicaba celeridad y dejó para la palabra Continental, el contenido significativo del conjunto. Las nuevas agencias de recaderos, cualquiera que sea su título, tienen la denominación Continental. Lo anterior se corrobora con el Directorio Telefónico madrileño, la lista de profesiones encabezada con el epígrafe "continentales", la sección que comprende las agencias de mensajería. ( 139 )

La jurisprudencia española ha resuelto en este sentido algunos casos como por ejemplo, consideró convertidas en denominaciones genéricas las expresiones "Rosa de España" y "Vaselina Rusa" para distinguir productos de perfumería.

( 139 ) Díaz Velasco, ob.cit., pp. 340, 341, 342.

La jurisprudencia americana ha emitido sentencias con respecto a este fenómeno, en forma tal que ha protegido tanto al titular de la marca que se ha convertido en genérica, como a sus competidores y al público en general. Se trata de una de las características fundamentales de la justicia de equidad de los Estados Unidos, que los Tribunales no tienen que rechazar o admitir de modo absoluto una acción, sino que tienen la posibilidad de fijar condiciones o limitaciones a la conducta de las partes, si las mismas constituyen un modo razonable y justo para resolver el conflicto de intereses en el asunto.

El caso es el siguiente: en 1908 fue registrada en la Oficina de Patentes de los Estados Unidos, la marca THERMOS, para amparar recipientes aislados al vacío ( 140 ) Los competidores del titular de la marca THERMOS habían usado las palabras descriptivas " botella al vacío", "frasco al vacío" o "vaso al vacío". Los competidores invocaron ante los Tribunales Federales de los Estados Unidos que el término termos en el idioma inglés constituía una palabra genérica. Al respecto el Juzgado de Distrito señaló tres etapas en la vida de la marca THERMOS. En la primera etapa, el titular de la marca THERMOS en sus campañas publicitarias tendía a hacer de su marca un término genérico. En la segunda etapa, el titular de la marca THERMOS comenzó a usar la marca junto con la expresión genérica " botella al vacío ", y con la anotación de que se trataba de una marca registrada, sin embargo el público ya hacía un amplio uso de la palabra termos como sinónimo de botellas al vacío. En la tercera etapa, pese a los esfuerzos del titular de la marca para detener el uso genérico, por parte del público en general, la palabra ya no podía extraerse del dominio público ya que el uso genérico de "thermos " ya estaba bien establecido en la costumbre americana.

( 140 ) Ladas, ob.cit., pp. 251- 257.



De lo anterior el Juzgado de Distrito concluyó que "thermos" se había convertido en una palabra genérica descriptiva en el idioma inglés y que tal transformación se debió a la extensa difusión que el titular hizo de dicha palabra, usándola como sinónimo de botella al vacío y debido a la falta de empeño del titular de la marca THERMOS en asegurar y proteger sus derechos de marca.

Sin embargo también concluyó que un sector del público consumidor reconocía y usaba la marca THERMOS del titular y por lo mismo debía de protegerse a este público contra la confusión y posibilidad de engaño que podría sufrir si los competidores fueran autorizados a usar thermos en sus productos.

El Tribunal declaró entonces válidas las marcas registradas del titular, pero sostuvo que estos registros no podrían ser usurpados por el demandado cuando usara "thermo" en forma descriptiva, escrita en minúsculas y junto con su marca ALADDIN, es decir "thermo ALADDIN"; nunca debe usar las palabras 'original' o 'genuino' para describir su producto.

Con esta acertada sentencia se pretendió proporcionar un adecuado equilibrio entre la desventajosa competencia que resulta para el competidor el uso exclusivo de la palabra "thermo" por el titular de la marca THERMOS y el riesgo de que sean engañadas las personas que identifican en THERMOS a una marca. Es de mencionarse que los Tribunales de los Estados Unidos emitieron la sentencia considerando principalmente el concepto y significado de la palabra thermos para el público en general, no tomando en cuenta la opinión de los industriales y comerciantes. Asimismo, el tribunal no exigió que el público en su totalidad considere la marca como un término genérico, lo cual nos ha parecido muy correcto.

Ahora bien, en el caso de la marca ASPIRIN, el Tribunal Federal concluyó que los fabricantes químicos, médicos y farmacéuticos reconocían a ASPIRIN, como una marca registrada, sin embargo, el público nunca escuchó ni pudo recordar la denominación genérica "ácido acetilsalicílico", así que para éste, ASPIRIN, significaba una clase de medicamento. El Tribunal además admitió que algunos consumidores podían identificar a ASPIRIN como marca, pero no era práctico otorgarle ninguna protección basándose en esa posibilidad. ( 141 )

Un caso parecido es el ocurrido con la marca CELLOPHANE. ( 142 ) El Tribunal concluyó que era indiferente qué esfuerzos o dinero hubiera gastado la Du Pont Company ( titular de la marca CELLOPHANE ), a fin de persuadir al público consumidor de que Cellophane significaba un artículo fabricado por la Du Pont. Para el público cellophane significaba un hidrato de celulosa glicerinado transparente, regenerado de la viscosa y sólo eso. Para el público no significaba un artículo fabricado por el titular de la marca. El Tribunal autorizó a los competidores de Du Pont, a usar la palabra cellophane siempre y cuando indicaran el fabricante respectivo a fin de proteger al público que desea " CELLOPHANE DU PONT ".

Existen muchos casos, en los cuales los Tribunales Federales Americanos han defendido a la marca porque ésta continúa desempeñando su función, a pesar de que para el público, la palabra pueda también significar una indicación de la naturaleza o clase del producto. Por ejemplo, se han respetado los derechos de las marcas: V-8, PYREX, Q-TIPS, POLAROID, etcétera.

En el caso de la marca POLAROID ( 143 ) el Tribunal concluyó que para poder declarar la marca como genérica debía de demostrarse que para el público consumidor en su totalidad la palabra ha perdido toda

( 141 ) Ibidem, pp. 257, 258.

( 142 ) Idem.

( 143 ) Ladas, ob. cit., p. 259. 260.

su significación como marca y agregó que si persistía la posibilidad de algún engaño y la necesidad de los competidores para describir satisfactoriamente sus productos, se satisfacía mediante el empleo de algunos nombres comunes o de adjetivos adecuados para tal fin, se protegería el interés del propietario de la marca.

Esta decisión es completamente diferente a las analizadas en los casos de THERMO, ASPIRIN y CELLOPHANE. Nos parece demasiado estricto exigir que sea la totalidad del público, para el cual la palabra ha perdido toda su significación como marca.

Otro caso muy interesante es el siguiente: la compañía japonesa SONY CORPORATION tiene registrada una marca con la denominación WALKMAN, en más de 30 países. Sin embargo, desde hace tiempo atrás, algunos de sus competidores como SANYO, DEXCO, SHARP'S, PANASONIC, etcétera, han usado en sus respectivas campañas publicitarias la palabra WALKMAN como sinónimo de una pequeña grabadora con audífonos.

Ahora bien, para el público consumidor japonés e incluso para otros como el mexicano, la palabra WALKMAN se ha hecho muy popular y una minoría de consumidores reconoce en ella una marca propiedad de SONY CORPORATION. El público se ha inclinado por el uso de la palabra WALKMAN para describir una pequeña grabadora con audífonos. Entonces puede afirmarse que se trata de una palabra genérica, ya que para convertirse en genérica es suficiente que WALKMAN sea una indicación de la naturaleza o clase de un artículo, más que una indicación de origen.

Sin embargo, este caso no ha llegado a plantearse ni por vía administrativa ni jurisdiccional. La SONY CORPORATION ha realizado esfuerzos considerables consistentes en publicación en revistas y periódicos de muchos países en los cuales tiene registrada la marca; advirtiéndole que WALKMAN es una marca registrada, propiedad de SONY CORPORATION y aquellos que continuaran usando la denominación WALKMAN en sus artículos serían demandados ante las autoridades administrativas y judiciales japonesas.

La pregunta es: podrá recuperar SONY CORPORATION su marca WALKMAN del público en general? En nuestra opinión, los esfuerzos que realiza SONY CORPORATION son extemporáneos para desincorporar la palabra WALKMAN del dominio público.

En nuestro país tenemos un caso muy interesante respecto a este fenómeno de la vulgarización de la marca. Se trata de la marca MAIZENA, inventada en 1956 por los industriales norteamericanos Duryea, para preparar fécula de maíz. Desde hace varios años se inició ante el Departamento Contencioso de la Dirección General de Invenciones y Marcas y Desarrollo Tecnológico un procedimiento administrativo de declaración administrativa de extinción de la marca MAIZENA por haberse transformado en una denominación genérica, con base en lo que establece el artículo 149 de la Ley de Invenciones y Marcas. Hace algunos meses la Dirección emitió su resolución negando la extinción de la marca MAIZENA. Sin embargo el asunto no ha sido resuelto en definitiva por nuestros Tribunales Federales. Pese a lo anterior analizaremos algunas de las afirmaciones y pruebas ofrecidas por las partes en conflicto.

En primer lugar recordemos que para que se cumpla lo establecido por el citado artículo 149 deben de llenarse dos hipótesis fundamentales. La primera es que la denominación MAIZENA haya perdido su significación distintiva como medio de identificación del correlativo producto a que se aplique, para los medios comerciales y el uso generalizado del público. La segunda hipótesis es que exista una tolerancia o provocación por parte del titular de la marca a que ésta se convierta en un término genérico.

La parte actora en el procedimiento fue la empresa PROMOTORA DE PRODUCTOS Y MERCADOS MEXICANOS, S.A. de C.V., la cual fundó su petición en el hecho de que la palabra MAIZENA ya no se usa como marca distintiva de fécula de maíz elaborada por la parte demandada y titular de la marca, CPC. INTERNATIONAL INC.; sino que se emplea el término MAIZENA como una denominación genérica mediante la cual se identifica a una ha-

rina muy fina de maíz. Para comprobar lo anterior ofrecí la parte actora más de 35 pruebas documentales consistentes en diccionarios, enciclopedias, libros, revistas, recetarios de cocina, etcétera, afirmando que el vocablo en cuestión ha entrado al léxico actual de la lengua española. Agrega la actora, que la marca MAIZENA es un derivado regular del maíz y que el sufijo " ena", se usa en español con valor aproximado de productos derivado de..., asimismo, ofrecí una prueba pericial desahogada por perito de filología y lingüística, quien afirmó que la palabra maizena era un nombre genérico.

Ahora bien, la marca MAIZENA ha sido registrada por sus titulares en más de 70 países del mundo. La titular de la marca MAIZENA manifestó que el público en México ha reconocido la originalidad y distintividad de ella para productos que legítimamente contienen la marca registrada, logrando un amplio mercado de los mismos, como resultado, de la inversión en tiempo y dinero que la propietaria y sus usuarias han hecho en la publicidad y promoción.

En nuestra muy particular opinión, la palabra MAIZENA ha perdido su significación distintiva y constituye una denominación genérica para un gran número de personas del público consumidor. Si en este momento desapareciera del mercado la marca MAIZENA, maicena seguiría su vida normal dentro del idioma. Además el término fécúla es muy poco usado por la población mexicana, no se oye ni se registra en la literatura popular. La palabra maicena ha llegado a aparecer en la literatura popular, en los diccionarios, en documentos legales y oficiales, etcétera.

Para Moreno de Alba ( 144 ) la voz maizena ya era genérica en el inglés del siglo pasado. En The Oxford English Dictionary aparece esta palabra: " I carried to Mrs. Alcott early this morning some maizena blanc-mange" ( 1885 ) Para este perito en lingüística y filología, por lo que toca a la etimología de la palabra, dice que se trata de una forma ( 144 ) Moreno de Alba, José. Academia Mexicana de la Lengua Española. Peritaje rendido en marzo de 1984 ante la Dirección de Inventiones y Marcas. Expediente de la marca 229 MAIZENA.

mación arbitraria derivada de Maize. Este distinguido personaje, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua Española, no ve razón alguna para negar la posibilidad de que una marca registrada pueda convertirse por su uso de los hablantes, que son los verdaderos reguladores del idioma, en voz genérica. Agregó que es imposible retirar del léxico de una comunidad una voz que ella ha hecho propia, sin que interese de dónde la haya tomado.

Pese a lo expuesto anteriormente, pensamos que sin embargo, la transformación de la marca MAIZENA en término genérico no se ha producido del todo entre los medios comerciales. Es decir, siempre habrá algún comerciante o fabricante que reconozca e identifique a MAIZENA como una marca que ampara fécula de maíz.

El multicitado artículo 149 de nuestra Ley es muy estricto en este sentido, ya que exige que la transformación se dé no sólo en el público consumidor sino también para los medios comerciales. Es decir, no basta que para un número significativo del público, la palabra sea genérica y que este público se hubiere inclinado más por el uso de la palabra maicena o maizena, en lugar de utilizar la frase "fécula de maíz" o "harina fina de maíz".

Ahora bien, por lo que respecta a la segunda hipótesis que establece el artículo 149 de la Ley, es decir que el titular de la marca MAIZENA, provoque o tolere que ésta se convierta en una denominación genérica, el actor en el procedimiento administrativo que estamos analizando ofreció como pruebas para demostrar lo anterior, documentales relativas a las denominaciones PERLA y DURYEA, manifestando que la propia titular de la marca MAIZENA, solicitó el registro de marca DURYEA para amparar "maicena, harina de maíz y almidón para el lavado". Otra prueba ofrecida por el actor con el fin de que el titular de la marca en conflicto toleró la vulgarización de su marca MAIZENA, fue el que la denominación marcaría apareciera en la Ley Federal del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles en su artículo 9 fracción VII. Esta Ley fue reformada con fecha

29 de diciembre de 1972, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 30 del mismo mes y año y en vigor a partir del 1<sup>o</sup> de enero de 1973.

Sin embargo, el titular de la marca MAIZENA ha reclamado la inclusión de su marca en diccionarios y enciclopedias, así como también manifestó su inconformidad ante la Dirección General de Ingresos Mercantiles por la aparición de su marca en la Ley Federal de Ingresos Mercantiles, casos en los cuales recibió contestación por parte de los editores y de la Dirección General antes mencionada, en las que se manifiesta el compromiso de eliminar cualquier mención a la denominación MAIZENA o bien indicar que ésta es una marca registrada.

En materia difícil para el juzgador, en este caso el Departamento Contencioso de la Dirección de Invenciones y Marcas, determinar si ha existido tolerancia o provocación por parte del titular de la marca MAIZENA, para que ésta se transforme en un término genérico. Sin embargo el Departamento Contencioso negó hace algunos meses la declaración administrativa de extinción de la marca MAIZENA, ya que a su juicio existían muchas pruebas documentales ofrecidas por el titular de la marca mencionada que convenían a la autoridad de que no se había tolerado ni provocado la vulgarización de la marca en cuestión. No consideraron suficientes las pruebas ofrecidas por el actor, consistentes en las denominaciones PERLA y DURITA y la Ley de Ingresos Mercantiles; para declarar extinguida la marca MAIZENA. Asimismo, estas pruebas se referían a hechos realizados por la demandada anteriores al 11 de febrero de 1976, fecha en que entró en vigor la Ley de Invenciones y Marcas y por consiguiente el multicitado artículo 149.

La resolución emitida por la Dirección de Invenciones y Marcas en su parte final dice así: "... no obstante que la Academia Mexicana concluyó que la voz MAIZENA es un término genérico, es de concluirse que con las pruebas aportadas por la parte demandada existen

suficientes elementos para comprobar que la titular de la marca MAIZENA, no ha tolerado o provocado que ésta se constituya en una denominación genérica; y siendo así, no se logran llenar los supuestos establecidos por el artículo 149 de la Ley de Inveniones y Marcas."

Los tribunales Federales tendrán la última palabra y serán ellos los que tendrán que determinar si MAIZENA es o no un término genérico para los medios comerciales y el público en general y si ha existido provocación o tolerancia por parte del titular de la marca.

En nuestra opinión, será muy difícil que se declare extinguida la marca MAIZENA, por lo riguroso y estricto de las disposiciones contenidas en el artículo 149 de la Ley de la materia. Es casi imposible que para los medios comerciales y el público en general la palabra haya perdido su significación distintiva, pues siempre habrá algún sector del público consumidor y algún fabricante o comerciante que recordará que MAIZENA es una marca registrada.

Sería muy interesante que los tribunales mexicanos emitieran una sentencia parecida a la resuelta en el caso de la marca THERMOS por los Tribunales Federales de los Estados Unidos. Es decir, que se declararan válidos los derechos de la marca MAIZENA, pero que además se le otorgara a los competidores de la titular de la marca registrada, la facultad de usar en sus productos la palabra maicena, siempre y cuando fuera escrita en minúsculas, seguida por la marca que usaran los competidores y además que éstos no pudieran poner en sus artículos las palabras de " original " o " genuina ".

Una sentencia de este tipo sería imposible que fuera dictada por nuestros Tribunales, ya que en primer lugar se atentaría contra lo dispuesto por el artículo 149 de la Ley de la materia y también con lo establecido por la fracción II del artículo 210 del mismo ordenamiento legal, el cual señala que constituye una infracción administrativa el usar una marca parecida en grado de confusión a otra ya registrada, para amparar los mismos o similares artículos que los protegidos por la



registrada. Ahora bien, los tribunales mexicanos podrían emitir una sentencia en la cual se le permitiera a los competidores de la titular de la marca MAIZUNA, el uso de la palabra MAICENA incluida en la descripción del producto.

## CONCLUSIONES

1. Para las empresas que fabrican bienes de consumo, cuya comercialización es fundamental, las marcas constituyen el elemento más activo y son un factor esencial de su posición dominante en el mercado.
2. México se encuentra inundado de marcas extranjeras provenientes de países altamente desarrollados las cuales crean un esquema cultural y socio-político que configura una cultura de dependencia que se refleja en la vida cotidiana del pueblo mexicano que desea imitar las pautas de consumo de las clases privilegiadas de los países desarrollados. Lo anterior trae como consecuencia la pérdida de nuestros valores culturales y la desnacionalización del país.
3. Los precios de los artículos con marca que son objeto de publicidad son mucho más elevados que aquellos que no reciben ninguna.
4. La disposición legal contenida en lo dispuesto por el artículo 91 fracción XIII de la Ley de Invenciones y Marcas que establece la prohibición de registrar palabras de lenguas vivas extranjeras o construidas artificiosamente de modo que su por su grafismo o fonética parezcan voces extranjeras cuando la marca se solicite por productores o prestadores de servicio en México o cualquier otro país de habla española, es discriminatoria para los nacionales mexicanos, si tomamos en cuenta que la entrada de nuestros productos mexicanos a los mercados internacionales podría verse intensificada si los mismos pudieran tener vocablos más fácilmente identificables para aquel público consumidor, cuya lengua no es el español.
5. Las marcas deben basarse en la soberanía del consumidor, y no pueden constituir derechos perpetuos y susceptibles de apropiación, ya que el Estado mexicano goza de facultades que le otorga la Ley de Invenciones y Marcas para velar por las necesidades colectivas y el interés general.

6. La posibilidad de decretar la prohibición de uso de marcas en determinados productos de cualquier rama de la actividad económica, prevista en el artículo 125 de la Ley de Invenciones y Marcas es uno de los grandes aciertos que trajo consigo este ordenamiento; sin embargo, las autoridades hasta la fecha no han aplicado esta medida, que protegería al público consumidor con respecto a los productos básicos que son motivo de especulación en el mercado nacional y obligaría a los fabricantes y productores a vender sus productos amparados bajo un nombre genérico con lo cual los consumidores, pagarían un precio menor sin los gastos de publicidad que las marcas requieren.

7. Los preceptos legales contenidos en los artículos 127 y 128 de la Ley de Invenciones y Marcas representaban un gran avance para sacudirnos un poco de la dependencia al uso de marcas extranjeras. Sin embargo estas disposiciones legales son, en realidad, ilusorias y es insostenible el hecho de que año con año se expidan acuerdos concediendo ampliaciones anuales para el cumplimiento de estas obligaciones. Es necesario que los mencionados preceptos legales se reformen para que dicha vinculación no sea más de carácter obligatorio, sino meramente opcional para aquellos titulares de marcas extranjeras interesados en vincular sus registros marcarios con marcas originariamente registradas en México; o bien suprimir de lleno estas disposiciones que en la realidad han resultado inoperantes.

8. El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial está de acuerdo con los intereses de los países industrializados y por lo tanto dista mucho de constituir un beneficio para los países en desarrollo como el nuestro, ya que no se tienen los recursos económicos para poder ingresar con nuestros productos o servicios en otros mercados, mediante la explotación de marcas y patentes.

9. Es necesario analizar a fondo la conveniencia de pertenecer a Uniones como la de París, ya que es muy remoto que en

una próxima revisión al tratado, se reconozcan las distintas capacidades económicas e industriales de los diversos países miembros y en consecuencia se realicen cambios a fondo y en armonía con los intereses de los países en desarrollo, dadas las grandes presiones que ejercen las corporaciones transnacionales para que prevalezca una fuerte protección a los derechos de propiedad industrial.

10. Los países latinoamericanos deberíamos de celebrar en conjunto, convenciones con el fin de crear una legislación en materia de propiedad industrial más justa y equitativa para nuestra producción nacional y nuestro desarrollo industrial con el fin de sacudirnos de la dependencia tan abrumadora que padecemos con respecto a los países altamente desarrollados.

11. La prohibición legal nacional, extranjera e internacional de registrar denominaciones genéricas evita un indebido monopolio del patrimonio lingüístico común de los pueblos de la Humanidad.

12. El artículo 149 de la Ley de Inveniones y Marcas exige el cumplimiento de dos requisitos básicos a fin de estar en posibilidad de emitir una declaración administrativa de extinción de una marca. Estos requisitos son, en primer lugar, que la marca se transforme en una denominación genérica, la que corresponda a uno o varios de los productos o servicios para los cuales se registró, de tal modo que en los medios comerciales y en el uso generalizado del público consumidor de dicha denominación, ésta haya perdido su significación distintiva, como medio de identificación del producto o servicio a que se aplique. El segundo requisito es que debe existir una tolerancia o provocación por parte del titular de la marca a que dicha denominación se vulgarece.

13. La disposición legal contenida en el artículo 149 de la Ley de Inveniones y Marcas es muy estricta al exigir que la transformación

de una marca en término genérico debe realizarse en los medios comerciales y en el uso generalizado de dicha denominación por el público, ya que siempre existirá algún comerciante o fabricante que recuerde a dicha denominación que se ha vulgarizado, como una marca registrada. Sin embargo, es acertado en el sentido de exigir la tolerancia o provocación por parte del titular de la marca a fin de que se puedan extinguir sus derechos sobre la misma.

14. El titular de una marca que haya perdido su significación distintiva como medio de identificación del producto o servicio a que se aplica, para un gran sector del público; no debería

seguir gozando del monopolio de dicha denominación que ha entrado al uso común y general, contra lo cual y pese a los muchos esfuerzos que realice el titular del registro marcario, la palabra no pueda ser rescatada o extraída del dominio público. Es decir, la tardanza del titular en oponerse al uso genérico de su marca provoca el hecho de no poder extraerla de ese uso común y general.

15. El mayor peligro para el titular de una marca es la acción del público consumidor al utilizar la denominación marcaria como un término genérico para describir el producto. En consecuencia los titulares de marcas que deseen conservar sus derechos sobre las mismas deben protegerlas en el sentido de que en sus campañas publicitarias el uso de la marca no sea identificando al nombre del género de los productos que el registro marcario ampara.

BIBLIOTRAFIA

- AGUILERA TOMTE, Manuel. La desconcentualización de la economía mexicana, Fondo de Cultura Económica, México, 1975.
- ALVAREZ ROBRAYIS, Jaime. La regulación de las invenciones y marcas y de la transferencia tecnológica, Editorial Porrúa, México, 1979.
- \_\_\_\_\_ "Justificación de una política que restrinja el uso de marcas extranjeras en México", Comercio Exterior, Banco Nacional de Comercio Exterior, Vol. 26. Num. 8, México, agosto 1976.
- \_\_\_\_\_ "La revisión del Convenio de París. Un episodio en el diálogo Norte-Sur", Comercio Exterior, Banco Nacional de Comercio Exterior, Vol. 34. Num. 12, México, diciembre 1984.
- BARREIRA GRAP, Jorge. Tratado de Derecho Mercantil, Vol. IV, Editorial Porrúa, México, 1957.
- BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. Tratado de derecho industrial, propiedad industrial, propiedad intelectual, derecho de competencia desleal. Editorial Civitas, Madrid, 1978.
- BREWER MORROW, P. Tratado de marcas de fábrica y de comercio, Buenos Aires, Editorial Robis, 1926.
- CAMPILLO SAINZ, José. "Fundamentación de la nueva Ley de Invenciones y Marcas", Comercio Exterior, Banco Nacional de Comercio Exterior, Vol 26. Num. 8, México, agosto, 1976.
- CASADO CERVINO, Alberto. "La revisión del Convenio de la Unión de París", Actas de la propiedad industrial, Tomo III, Editorial Montecorvo, Madrid, 1976.
- CHUDNOVSKY, Daniel. "Las marcas extranjeras en los países en desarrollo", Comercio Exterior, Banco Nacional de Comercio Exterior, Vol. 29. Num 12, México, diciembre 1979.
- \_\_\_\_\_ "Patentes y marcas registradas en la actividad farmacéutica". Comercio Exterior, Banco Nacional de Comercio Exterior, Vol. 33. Num. 6, México, junio 1984.

- DIAZ VELASCO, Manuel. " Las denominaciones genéricas, descriptivas o necesarias en la creación de marcas de fábrica y de comercio", Revista de Derecho Mercantil, Vol. I. Num. 2, Madrid, marzo-abril, 1946.
- DI TELLA, Guido. La manipulación de la demanda, el problema de las marcas, en Comercio de Tecnología y Subdesarrollo Tecnológico, edición preparada por Miguel Wionosek, UNAM, México, 1971.
- FERRER, Aldo. Tecnología y política económica en América Latina, Editorial Paidós, Buenos Aires, 1974.
- FIX ZAMUDIO, Héctor. Diccionario jurídico mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Tomo I, Editorial Porrúa, México, 1985, voz: amparo.
- FRAGA, Gabino. Derecho administrativo, Editorial Porrúa, México, 1982.
- GALFANO, Eduardo. Las venas abiertas de América Latina, Editorial Siglo XXI, México, 1978.
- GARCIA MORENO, Victor Carlos y SANCHEZ RODRIGUEZ, Epigmenio. " Los signos marcarios extranjeros en la nueva Ley de invenciones y marcas ", Revista de la Facultad de Derecho de México, Tomo XXXII, Números 121,122,123, México, enero-julio, 1982.
- GAXIOLA JR., Francisco Javier. " Memoria de la Secretaría de la Economía Nacional", presentada al H. Congreso de la Unión, Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial. México, septiembre 1942 - agosto 1943.
- GOMEZ LARA, Cipriano. Teoría general del proceso, UNAM, México, 1979.
- Derecho procesal civil, Editorial Trillas, México, 1984.
- GOYTORA PINOUEL, Genaro. Diccionario jurídico mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Tomo IV, Editorial Porrúa, México, 1985, voz: marca.
- GREER, Douglas F. " Los beneficios y costos económicos de las marcas", Comercio Exterior, Banco Nacional de Comercio Exterior, Vol. 29. Num. 12, México, diciembre 1979.

- LADAS, Stephen P. "Transformación de una marca en un término genérico", Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, Num. 4, julio-diciembre, 1964.
- MATEJILLA MOLINA, Roberto L. Derecho mercantil, Editorial Porrúa, México, 1980.
- MENDOZA, Sonia. "Evolución histórica de las marcas", Revista Mexicana de la Propiedad Industrial, Editorial Libros de México, Año I, num I, México, enero-junio, 1963.
- NAVÁ TORRES, Justo. Derecho de las marcas, Editorial Porrúa, México, 1985.
- \_\_\_\_\_ "El Convenio de París, una utopía para los países en desarrollo", Conferencia pronunciada con motivo del IV Congreso Nacional de Derecho Mercantil, Oaxaca, septiembre, 1982.
- PACKARD, Vance. Las formas ocultas de la propaganda, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1975.
- PEREZ, Rafael J. "El sistema de propiedad industrial y la Carta de Derechos y Deberes de los Estados", Derecho Económico Internacional, Fondo de Cultura Económica, México, 1976.
- RANGEL MEDINA, David. Tratado de derecho marcario, Editorial Libros de México, México, 1960.
- \_\_\_\_\_ "Armonía legislativa de la propiedad industrial en Latinoamérica", Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, Año III, Num 6, México, julio-diciembre, 1965.
- RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Joaquín. Curso de derecho mercantil, Editorial Porrúa, México, 1957.
- ROTOYDI, Mario. Diritto industriale, Casa Editrice Ambrosiana, Milano, 1942.
- SALA, Rafael. Marcas de fuego en las antiguas bibliotecas mexicanas, Imprenta de la Secretaría de Relaciones, México, 1925.
- TEARA VAZQUEZ, Modesto. Derecho internacional público, Editorial Porrúa, México, 1982.



- SECRETARIA DE PATRIMONIO Y MOMENTO INDUSTRIAL. Las marcas y su evolución histórica en México, Dirección de Invencciones y Marcas, México, 1932.
- SEPULVEDA, César. Derecho internacional, Editorial Porrúa, México, 1980.
- \_\_\_\_\_ El sistema mexicano de propiedad industrial, Editorial Porrúa, México, 1981.
- SURENDRA J, Patel. " Las marcas registradas y el Tercer Mundo ", Comercio Exterior, Banco Nacional de Comercio Exterior, Vol. 29. Num. 12, México, diciembre, 1979.
- UNCTAD. " Efectos de las marcas en los países en desarrollo ", Comercio Exterior, Banco Nacional de Comercio Exterior, Vol. 29. Num. 12, México, diciembre, 1979.
- VANZETTI, Adriano. " Volgarizzazione del marchio e uso di marchio altrui in funzione descrittiva", Rivista del Diritto Commerciale e del Diritto Generale delle Obligazioni, Anno LX. Nos. 1-4, Milano, gennaio-abrile, 1962.
- WESTHEIM, Paul. Arte antiguo de México, Editorial Era, México, 1970.
- ZARATE TRISTAIN, Gilberto y TIETZSCH CABRERA, Fernando. " El comportamiento de las marcas en México", Comercio Exterior, Banco Nacional de Comercio Exterior, Vol 29. Num. 12, México, diciembre, 1979.

#### LEGISLACION

- Ley de Invencciones y Marcas
- Ley de Amparo
- Ley Orgánica del Poder Judicial Federal
- Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial
- Ley Tipo para los países en desarrollo sobre marcas, nombres comerciales y competencia desleal
- Acuerdo de Cartagena o/ y Pacto Andino
- Convenio Centroamericano para la Propiedad Industrial