

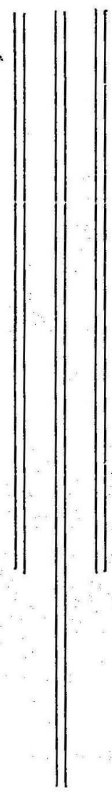
631  
20



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

FACULTAD DE DERECHO

SEMINARIO DE PATENTES, MARCAS, DERECHOS DE AUTOR  
Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA



## LA PROTECCION LEGAL DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS EN EL DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL



DERECHO



FACULTAD DE DERECHO  
SECRETARIA AUXILIAR DE  
EXAMENES PROFESIONALES

**T E S I S**

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:  
LICENCIADO EN DERECHO

P R E S E N T A :

**JUAN MANUEL PEÑA REYES**



Universidad Nacional  
Autónoma de México



## **UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso**

### **DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL**

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

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

# VALLAS DE ORIGEN

## INDICE

Pág.

### INTRODUCCION

### CAPITULO I

#### ANTECEDENTES HISTORICOS DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS

1. Origen y evolución de la marca, el nombre comercial y el aviso comercial, y la denominación de origen. . . . .	1
A. Marcas. . . . .	2
B. Nombre comercial . . . . .	3
C. Aviso comercial . . . . .	3
D. Denominación de origen . . . . .	4
2. Influencia, esencia y función de cada signo - distintivo.	
A. Influencia de la marca . . . . .	5
B. Influencia del nombre comercial. . . . .	7
C. Influencia del aviso o anuncio comercial . . . . .	7
D. Influencia de la denominación de origen . . . . .	5
3. Esencia de la marca . . . . .	9
A. Esencia del nombre comercial . . . . .	9
B. Esencia del aviso o anuncio comercial. . . . .	9
C. Esencia de la denominación de origen . . . . .	10
4. Función de la marca . . . . .	10
A. Función del nombre comercial . . . . .	11
B. Función del aviso o anuncio comercial . . . . .	12
C. Función de la denominación de origen . . . . .	12
5. Determinación y justificación de los signos - distintivos en el Derecho de Propiedad Industrial.	
A. La Propiedad Inmaterial. . . . .	12
a. Ramas o divisiones de la propiedad inmaterial. . . . .	14
- Propiedad intelectual . . . . .	14
- Propiedad industrial. . . . .	14
B. La Propiedad Industrial. . . . .	15
C. Determinación y justificación de los signos - distintivos. . . . .	15

### CAPITULO II

#### MATERIA JURIDICA DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS

1. Antecedentes de la legislación nacional sobre signos distintivos.	
A. Marcas . . . . .	18

a. Reglamentación de las marcas antes de la Ley de 1889. . . . .	18
B. Marcas, nombres comerciales y avisos comerciales.	
a. Reglamentación de estos signos antes de la Ley de 1942. . . . .	19
- La Ley de Marcas de Fábrica de 28 de noviembre de 1889. . . . .	19
- La Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 25 de agosto de 1903. . . . .	20
- La Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de 26 de junio de 1926. . . . .	20
- Reglamento de la Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de 11 de diciembre de 1928. . . . .	20
C. Marcas, Nombres Comerciales, Avisos Comerciales y Denominaciones de Origen.	
a. Reglamentación de estos signos hasta la reforma de 16 de enero de 1967 a la Ley de Invencciones y Marcas. . . . .	21
- La Ley de Propiedad Industrial de 31 de diciembre de 1943. . . . .	21
- La Ley de Invencciones y Marcas de 30 de diciembre de 1975. . . . .	22
- Reglamento de la Ley de Invencciones y Marcas de 4 de febrero de 1981. . . . .	24
- Reformas a la Ley de Invencciones y Marcas de 1986. . . . .	25
2. Antecedentes de la legislación internacional sobre los signos distintivos.	
A. Convenio de París de 20 de marzo de 1883. . . . .	27
B. Arreglo de la Haya de 6 de noviembre de 1925. . . . .	27
C. Arreglo de Madrid de 14 de abril de 1891. . . . .	28
D. Arreglo de Lisboa de 31 de octubre de 1958. . . . .	28
E. Unificación de leyes en América Latina. . . . .	30
a) Ley-Tipo para los países en desarrollo sobre marcas, nombres comerciales y competencia desleal. . . . .	30
b) Ley Uniforme Benelux sobre Marcas de 19 de marzo de 1962. . . . .	30
c) El Pacto Andino. . . . .	31
d) Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial. . . . .	32

3. Determinación de la naturaleza jurídica de la marca, nombre comercial, aviso comercial y de nominación de origen.	
A. Naturaleza jurídica de los signos distintivos. . . . .	35
4. Principios de aplicación a los signos distintivos . . . . .	36
A. Principios aplicables. . . . .	37
5. Conceptos y definiciones aplicables a los signos distintivos.	
A. Concepto doctrinario de la marca. . . . .	38
a. Concepto legal de la marca. . . . .	39
B. Concepto doctrinario del nombre comercial. . . . .	40
b. Concepto legal del nombre comercial . . . . .	41
C. Concepto legal del aviso comercial. . . . .	43
c. Concepto doctrinario del aviso comercial. . . . .	43
D. Concepto doctrinario de la denominación de origen. . . . .	44
d. Concepto legal de la denominación de origen. . . . .	45

CAPITULO III

CARACTERES DE LA MARCA, EL AVISO COMERCIAL, EL NOMBRE COMERCIAL Y LA DENOMINACION DE ORIGEN.

1. El carácter de signos distintivos en el derecho intelectual.	
Introducción. . . . .	47
A. La marca como signo distintivo . . . . .	47
B. El nombre comercial como signo distintivo. . . . .	51
C. El aviso comercial como signo distintivo . . . . .	52
D. La denominación de origen como signo distintivo. . . . .	52
2. Semejanzas y diferencias en cada uno de los signos distintivos.	
A. Semejanzas en la marca. . . . .	52
B. Semejanzas en el nombre comercial . . . . .	55
C. Semejanzas en el aviso comercial. . . . .	56
D. Semejanzas en la denominación de origen . . . . .	57
3. Diferencias de las marcas.	
A. La marca individual y la colectiva. . . . .	59
B. La marca y el nombre comercial. . . . .	59
C. La marca y el aviso o anuncio comercial . . . . .	61
D. La marca y la denominación de origen. . . . .	61
E. El nombre comercial y el aviso comercial. . . . .	61
F. El aviso comercial y la denominación de origen. . . . .	62

G. La denominación de origen y el nombre comercial. . . . .	63
H. Diferencia entre la denominación geográfica, indicación de procedencia y denominación de origen. . . . .	63
4. Características esenciales en los signos distintivos.	
A. Introducción. . . . .	65
B. Caracteres esenciales y secundarios de la -- marca. . . . .	66
a) El carácter distintivo de la marca . . . . .	66
b) La marca debe ser especial. . . . .	66
c) La novedad de la marca. . . . .	67
d) La ilicitud de la marca. . . . .	68
e) La veracidad de la marca. . . . .	69
f) El carácter facultativo de la marca. . . . .	69
g) Lo innecesario de la adherencia . . . . .	69
h) La apariencia de la marca. . . . .	70
i) El carácter individual de la marca. . . . .	70
C. Caracteres del nombre comercial. . . . .	71
D. Caracteres del aviso o anuncio comercial. . . . .	71
E. Caracteres de la denominación de origen . . . . .	72
5. Importancia que representan los signos en la- industria y en el comercio.	
A. Importancia de la marca en la industria y en el comercio. . . . .	73
B. Importancia del nombre comercial en la indus- tria y en el comercio. . . . .	77
C. Importancia del aviso o anuncio comercial en la industria y en el comercio. . . . .	78
D. Importancia de la denominación de origen en- la industria y en el comercio. . . . .	83

CAPITULO IV

REGULACION JURIDICA DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS EN MEXICO

1. Fuentes del derecho a los signos distintivos.	
A. Fuentes del derecho exclusivo a la marca. . . . .	89
a) El registro como fuente del derecho. . . . .	89
b) El uso como fuente del derecho de la marca. . . . .	89
c) Sistema mixto o combinado. . . . .	90
B. Fuentes del derecho exclusivo al nombre co- mercial. . . . .	90
C. Fuentes del derecho exclusivo al aviso o -- anuncio comercial. . . . .	91

D. Fuentes del derecho exclusivo a la denominación de origen. . . . .	92
2. Derechos y obligaciones de los titulares de los signos distintivos.	
A. Derechos del titular de la marca. . . . .	92
a. Obligaciones del titular de la marca . . . . .	93
B. Derechos del titular del nombre comercial . . . . .	96
b. Obligaciones del titular del nombre comercial. . . . .	100
C. Derechos del titular del aviso o anuncio comercial. . . . .	101
c. Obligaciones del titular del aviso o anuncio comercial. . . . .	102
D. Derechos del usuario registrado en la denominación de origen. . . . .	102
d. Obligaciones del usuario registrado en la denominación de origen. . . . .	103
3. Modos de concluir el derecho sobre los signos distintivos. . . . .	103
A. Por nulidad del registro marcario. . . . .	104
a) El registro de una marca es nulo. . . . .	104
b) Caducidad. . . . .	106
c) Extinción. . . . .	107
d) Cancelación del registro. . . . .	110
e) Expropiación. . . . .	112
f) Prohibición de usar en determinadas productos marcas. . . . .	113
g) Restricción del uso de las marcas. . . . .	113
B. Los modos de conclusión del nombre comercial. . . . .	114
a) La cesación de los efectos de la publicación. . . . .	115
b) Extinción del derecho por no usar el nombre comercial. . . . .	115
c) Terminación por clausura. . . . .	115
d) Expropiación. . . . .	115
C. El modo de concluir el aviso o anuncio comercial. . . . .	115
D. Modos de concluir el derecho de uso derivado de la concesión de la denominación de origen	116
a) Nulidad. . . . .	116
b) Caducidad. . . . .	117
c) Extinción. . . . .	117
4. Procedimiento administrativo declarativo del derecho exclusivo de los signos distintivos.	

A. Procedimiento administrativo para obtener el registro de la marca. . . . .	118
a) Requisitos de la solicitud y sus anexos. . . . .	118
b) Examen administrativo. . . . .	119
c) Examen de novedad. . . . .	120
d) Concesión del registro. . . . .	120
Procedimiento administrativo de declaración de nulidad. . . . .	121
Procedimiento administrativo o contencioso de declaración de usurpación de derechos. . . . .	122
R. Procedimiento o trámite administrativo para obtener la publicación del nombre comercial. . . . .	123
a) Requisitos de la solicitud. . . . .	124
b) Examen de novedad. . . . .	124
c) Concesión de la publicación. . . . .	124
Procedimiento administrativo o contencioso de declaración de nulidad y usurpación de derechos en el nombre comercial. . . . .	124
C. Procedimiento o trámite administrativo para obtener el registro de un aviso o anuncio comercial. . . . .	
a) Requisitos de la solicitud de registro y sus anexos. . . . .	125
b) Exámenes y concesión del registro. . . . .	126
Procedimiento administrativo o contencioso de declaración de nulidad y usurpación de derechos del aviso o anuncio comercial. . . . .	126
D. Procedimiento o trámite administrativo para obtener la declaratoria de protección a las denominaciones de origen. . . . .	127
a) Requisitos para solicitarla ante la SRECOPI. . . . .	127
b) Examen administrativo. . . . .	128
Procedimiento o trámite de registro a usar una denominación de origen. . . . .	130
a) Requisitos de la solicitud sólo a personas física o morales que. . . . .	130
Procedimiento para solicitar la declaración de usurpación de derechos de una denominación de origen. . . . .	132
5. Pago de derechos para los trámites de obtención al derecho exclusivo de uso de los elementos diferenciadores. . . . .	134
CONCLUSIONES. . . . .	137
BIBLIOGRAFIA. . . . .	139



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

La Marca, el Nombre Comercial, el Aviso o Anuncio Comercial y la Denominación de Origen, son instituciones de la familia de la Propiedad Industrial. Son "signos distintivos" diferenciadores de mercancías, servicios y establecimientos, que el empresario, productor, agricultor e industrial, utilizan con el propósito de proteger, de afirmar y de extender sus actividades y sus relaciones con el público.

Todos y cada uno están relacionados con la empresa a la que protegen, pero los derechos derivados de cada uno son materia de reserva para cada titular o usuario sobre el uso exclusivo. Se protege contra posibles usos indebidos de la exclusividad por parte de personas que obren de mala fe, mediante diversas acciones: la acción de competencia desleal y la acción de usurpación o invasión de derechos de propiedad industrial, llamada falsificación, en su acepción más amplia.

En este trabajo no dedicamos un capítulo especial a la primera acción, porque el concepto es amplio y su regulación requiere del estudio serio y profundo. Sólo nos concretamos a despejar diversas dudas y confusiones que han surgido en la materia de la propiedad inmaterial, y en especial a una de sus ramas, la propiedad industrial.

Esta última ha sido modificada para estudiarla al través de sus cuatro elementos o componentes, de los cuales, los signos distintivos juegan un papel importante en la economía.

Pero también existe una doble protección legal a los derechos de la propiedad industrial, exclusiva de la le-

gislación internacional, por conducto de Tratados y Convenios bilaterales; y Organismos nacionales e internacionales, oficiales o extraoficiales, que junto con el Estado del país de origen, tutelan, reconocen y garantizan los derechos subjetivos preexistentes, que organizan y velan esa protección legal.

Ellos no crean ni confieren derechos, es la ley — la que los crea y los confiere. Es por eso que las condiciones substanciales y formales para adquirir la exclusividad de los derechos, se ventilan por los instrumentos que aseguran — el empleo de cada signo, sea por registro de la marca y de — anuncios o avisos comerciales, sea para la publicación de los nombres comerciales y la declaración general de protección de las denominaciones de origen.

Por otra parte, la protección legal de los signos distintivos no es amplia, existen ciertas restricciones para ellos que poco a poco se van subsanando a través de reformas a la Ley de Invenciones y Marcas, como la reciente de 29 de diciembre de 1986. Muchas son las innovaciones que se han introducido, pero pocos los aciertos para dirimir las controversias que surjan en la invasión de los derechos de los dos últimos signos.

Es por eso que nuestro trabajo inicia con una breve explicación de los antecedentes históricos de los signos — distintivos, en donde su empleo ha tenido una influencia gran de para su regulación jurídica. Pero su concepto y sus características esenciales son tan importantes para explicar cada una de sus funciones.

## C A P I T U L O I

### ANTECEDENTES HISTORICOS DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS

1. Origen y evolución de la marca, el nombre y el --  
aviso comercial, y la denominación de origen.

Es muy importante señalar que durante el transcurso de la historia se guarda la esencia de un conocimiento para las diversas disciplinas e instituciones, así como su evolución en la humanidad. Los momentos históricos son múltiples en su época y en su tiempo; ya sea en Egipto, Mesopotamia, -- China, Grecia, Roma, Persia, India, o en los centros culturales de los nahuas y los mayas, en México, o con los incas en el Perú; así también pasó con los sirios, fenicios y palestinos.

Digno es de mencionar que durante la antigüedad, -- es el hombre nómada el que realiza el trueque, pero dejemos -- asentado que no hay actividad comercial en esta época. Para -- que se diera esto, era necesario que se diera el tráfico marítimo para que la amplia gama de productos procedentes de los países fuese conocida ampliamente. Las plazas económicas de -- los romanos en el Mediterráneo, los venecianos y florentinos -- eran trazadas por la vía económica marítima Roma-Génova y Florencia-Venecia.

Debemos observar que el empleo de los signos distintivos, como hoy se conocen, no era conocido por nuestros -- ancestros. Ahora bien, es el comercio, los oficios y demás activos que al extenderse a la técnica sobre su manejo dan a las mercancías el objeto de distinción y procedencia entre ellas.

#### A. Marcas.

El origen de esta primera institución que nos toca estudiar, se encuentra en la prehistoria al igual que es conocida desde la más alta antigüedad<sup>(1)</sup>, nos dice Yves Saint Gal. Mucho se ha escrito sobre ella, pero viene a corroborarlo asentado anteriormente el autor citado, en el sentido de que era respetada por los chinos, los fenicios, los griegos y los romanos. Sonia Mendieta<sup>(2)</sup> nos señala que también se remontan a ella, ya que es en las cuevas del surueste europeo - en donde existían ciertas pinturas rupestres en las que se encontraron marcas de animales pintados y en los fragmentos de restos, estas marcas, para la abogada, servían para identificar a su propietario.

Geoffrey W. Tookey<sup>(3)</sup> apunta que en Grecia las marcas sobre la cerámica "eran suficientes para identificar no sólo el lugar de fabricación sino también al artesano particular responsable de la producción del artículo". Más adelante señala el autor que comentamos y citamos que dentro de las excavaciones desarrolladas, en 1972, en Inglaterra, se descubrieron algunas sandalias romanas cuyas condiciones de calidad ostentan auténticas marcas de comercio que consisten en

<sup>1</sup> Saint-Gal, Yves. Política General de una Empresa para la Protección y Defensa de sus Marcas en el Extranjero, en Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística", enero-diciembre 1970, Nos. 15-16, pág. 74.

<sup>2</sup> Mendieta R. Sonia. Evolución Histórica de las Marcas, en r.m. de la P.I.A., ene.-jun. 1963, No. 1, p. 67.

<sup>3</sup> Geoffrey W. Tookey. Adelantos Modernos en el Derecho y el Uso de las Marcas, en r.m. de la P.I.A., No. especial 1973, p. 415.

una hoja de roble y un manojo de maíz. Del mismo modo la alfarería china, egipcia y griega, muestran casos constituyentes de verdaderas marcas de fábrica, nos dice Nava Negrete<sup>(4)</sup>.

B. Nombre comercial.

La evolución de la marca en la Edad Media ya como un signo que representa a los productos y cuyo uso es facultativo tiene un segundo pariente, el nombre comercial como medio de identificación o de propaganda de productos, tiene su origen en la edad de piedra. No en la acepción jurídica conocida hasta hoy sino que por el uso rudimentario que hacía el hombre sobre la escritura en las cuevas de piedra. Roma y Grecia son el ejemplo clásico de las civilizaciones en las que la marca del producto ya indicaba e identificaba al artesano particular responsable de la producción del artículo<sup>(5)</sup>.

Ya en esta segunda etapa de la historia se incorpora el empleo obligatorio de las marcas en los reglamentos y en otras disposiciones legales; se distingue a los comerciantes de los demás por el auge que ya tiene el comercio; así mismo se distingue al nombre civil y nombre comercial. Cabe apuntar que por la existencia de las prácticas consuetudinarias hace que el derecho esté indiferenciado<sup>(6)</sup>.

C. Aviso o Anuncio comercial.

Retomando la idea de que gracias a las actividades comerciales por la vía marítima para el paso de las mercancías a los mercados, los comerciantes tenían que utilizar -

<sup>4</sup> Nava Negrete, Justo. La Marca en México, México, 1986, p. 26

<sup>5</sup> Geoffrey W. Tooke, ob. cit., p. 415.

<sup>6</sup> González Bustamante, Daniel. Apuntes al Curso de Derecho Mercantil I, U.N.A.M., 1984.

los mismos usos rudimentarios para ofrecer sus productos como para publicitarlos a la clientela. En los primeros años las señales que se hacían con el cuerno, los reflejos de la luz y los tambores, nos hace suponer que ya los productos elaborados eran difundidos y dados a conocer por los mercederos ambulantes oralmente, es decir pregonaban sus productos por medio del voceo en las calles y mercados de las viejas ciudades.

Higueras Ricoy<sup>(7)</sup> llega a la misma conclusión al señalar que dichos pregoneros solían acompañarse con músicos, y al citar a Dorothy Cohen fundamenta su trabajo en el sentido de que Grecia y Roma no tuvieron una demanda grande en producción de artículos, y obviamente los avisos comerciales no desarrollaron quizá por no tener valor en ese mercado local.

#### D. Denominación de origen.

Esta nueva modalidad de los signos distintivos, - como hoy la conocemos, no era conocida por sus características tan peculiares en las primeras épocas de la historia, pero gracias al uso de marcas usadas en las piedras del período minoico; y en las que unas veces explicaban la sustancia contenida y la cantidad, otras marcas daban el nombre del productor e indicaciones de origen, siendo palabra común, nos dice la autora, el término "producto doméstico"<sup>(8)</sup>.

Ya en el Viejo Mundo la actividad comercial tiene auge sobre productos legendarios como el cedro, quesos, aceites de oliva del Mediterráneo y el vino, producto legendario de origen de ciudades de Grecia antigua y Roma. Siguiendo las

<sup>7</sup> Higueras Ricoy, Jaime. Regimen Jurídico del Aviso o Anuncio Comercial. Tesis Profesional, México, 1966, p. 59.

<sup>8</sup> Mendieta R. Sonia, ob. cit., p. 68.

ideas de la autora panameña sobre el uso de las marcas en las obras de literatura romana, éstas referencias, menciona que Juvenal, nos dice: "La edad y la mugre han borrado los signos del veñero y de la viña en muchas de vuestras botellas"<sup>(9)</sup>.

Es obvio que para nuestro estudio, las designadas denominaciones de origen no son sino las llamadas marcas colectivas por la doctrina<sup>(10)</sup>, seguiremos esta corriente habida cuenta de que los gremios establecidos en ciudades textiles las adoptaban para competir entre sí. Nos dice Sonia Mendieta que dicha marca era la que aceptaba la corporación, garantizando el producto fabricado según las reglas de la corporación<sup>(11)</sup>, puede ser las de calidad del producto elaborado.

Más tarde y con adelanto de cada uno de los factores señalados inicialmente y con el desarrollo integral del comercio, los pueblos y sus instituciones jurídicas corren paralelamente con estas condiciones. Las bases de los elementos o componentes de la propiedad industrial, en su acepción jurídica llamada "signos distintivos" fueron trazadas en los tiempos prehistóricos, y ya con la evolución señalada tales signos son desarrollados a su máximo en el campo y concepto nuevo de la propiedad industrial.

## 2. Influencia, esencia y función de cada signo distintivo.

### A. Influencia de la marca.

La influencia de los antecedentes de este signo,-

<sup>9</sup> Ruston, Gerald, "On the origin of Trademarks", citado por Mendieta R. Sonia, Ob. cit. p. 132.

<sup>10</sup> Linares y Urcuyo, Max R. Las Marcas no Registrables, en r.m. de la P.I.A., No. 23-24, ene-dic. 1974, p. 228.

<sup>11</sup> Mendieta R. Sonia, ob. cit. p. 70.

tienen un desarrollo lento en su empleo y su protección, tienen ese desarrollo lento al grado de mantener los principios generalmente adoptados en las diversas legislaciones de América Latina por la influencia europea, es decir, posterior a la conquista de cada uno de los países vecinos. Rangel Medina en su estudio sobre el estado de las legislaciones nacionales -- nos dice "Con excepción de Brasil, Perú y Colombia, recientemente no se han operado cambios radicales en la legislación -- marcaria de los países latinoamericanos. En algunos como Paraguay y Argentina todavía están vigentes leyes del siglo pasado; en otros como Nicaragua, Panamá, Bolivia, Honduras y el Salvador las leyes marcarias tienen medio siglo; y un buen número de ellos como Guatemala, Ecuador, Chile, Cuba, República Dominicana, Uruguay, México y Costa Rica, conservan leyes dictadas hace más de un cuarto de siglo. De ahí la paradoja de -- concluir que con más de 15 años de vigencia, las leyes de Haití y Venezuela resulten ser las más modernas. Más tarde recalca "Lo anterior no significa que impere un estancamiento absoluto en el campo legislativo, pues durante la última década -- algunos Estados han expedido leyes y decretos que actualizan las normas sobre marcas aun cuando sea en modesta escala"(12)

En efecto, la ciencia jurídica se manifiesta en -- los derechos inmateriales a través de la amplia actividad legislativa, jurisprudencial y doctrinal; más tarde se sumará a ella el acuerdo internacional, convenios regionales, como resultado de la integración económica entre los pueblos, y en -- algunos casos tutelados por organismos privados o gubernamentales.

<sup>12</sup> Rangel Medina, David. El Derecho Marcario en América Latina en R. m. de la P.I.A., ene-jun. 1971, No. 17, p. 10.



B. Influencia del nombre comercial.

Para ejercer el comercio, el hombre se vio en la necesidad de usar su propio nombre para que le diera personalidad dentro del argot comercial. En un principio importaba el nombre del comerciante, posteriormente ya se distinguía de otros mercaderes. En esa evolución del mercado y su desarrollo, hubo una característica importante, la clientela, que cada día más se hizo extensa.

Factores importantes para la difusión del mercado fueron; las vías de comunicación y los medios de transporte y ya con el perfeccionamiento de los medios de comunicación circula la riqueza y crece el mercado a nivel nacional al igual que el internacional. La protección de los nombres comerciales en Europa no fue total, algunos países tenían que actualizarlas por el cambio descrito anteriormente; otros carecían de legislación; por lo que por primera vez se pensó en unificar las leyes de la propiedad industrial en 1873<sup>(13)</sup>.

C. Influencia del aviso o anuncio comercial.

Antes de la escritura el hombre nunca imaginó hasta donde les llegaría su invento de escribir sus textos, sencillos y breves en un alfabeto jeroglífico. Egipto tomó de la Mesopotamia la escritura, pero ésta fue anterior en Mesopotamia, en donde durante siglos se habían hecho anotaciones en tabletas de arcilla..., más tarde, nos dice el autor al que nos hemos inclinado para este estudio, es indudable que Grecia tomó inicialmente de Egipto las técnicas, las formas y las expresiones"<sup>(14)</sup>.

<sup>13</sup> Michaus Romero, Martín. Regimen Jurídico del Nombre Comercial en México. Tesis Profesional, México, 1984, p. 117.

<sup>14</sup> Wilson, John A. La Cultura Egipcia. F.C.E., México, 1981, pp. 66, 67 y 439.

Más tarde, el mismo hombre para vender más sus productos se sirvió de textos de propaganda sobre las mercancías elaboradas; esos mismos pregoneros que ofrecían sus mercaderías por las calles, orillas de los ríos, en las ferias regionales y múltiples mercados. Ahora que con el progreso de los transportes y las técnicas de promoción y de publicidad, como medio para atraer a la clientela se ven más reforzadas con la implementación de todo lo creativo de la mercadotecnia. "La publicidad es el alma del comercio contemporáneo"; nos dice Chavanne<sup>(15)</sup>, y mediante esa propaganda el público se acostumbrará a tal o cual producto, servicio o establecimiento.

D. Influencia de la denominación de origen.

Dentro de la historia del vino tradicional que tomaban griegos y romanos nos damos cuenta que ya existía una calidad del producto elaborado por los miembros de las regiones famosas en los países descritos. La Región Egea fue la más antigua, la exportación de su vino llegaba hasta Egipto y existía trueque de productos entre mercaderes griegos y egipcios. Esa influencia quedó demostrada en el empleo de las marcas colectivas que, en el nuevo concepto de propiedad industrial se han empleado nuevos signos, señalaban la procedencia de tales productos y ya llevaban condiciones de calidad de la zona geográfica y otras características que desarrollaremos más adelante, y sólo diremos que los productos que tienen que ver con esta modalidad son: el vino-mezcal actualmente llamado Tequila y el aguardiente de uva, el coñac, entre otros más

15

Chavanne, M. Marcas de Fábrica y Mercado Común, en r.m. de la P.I.A., ene.-jun. 1964, No. 3, p. 105.

famosos productos. La fama internacional de tales productos - elaborados en regiones sujetas a condiciones de temperatura, - agua, climas y técnicas de producción, han resultado provecho - sas al grado de ser premiados por la calidad y buena presenta - ción de los productos más representativos del mundo. Es muy - grande el prestigio de las denominaciones de origen que poco - a poco, por medio de acuerdos internacionales y gracias al co - mercio nacional e internacional, se inicia tal protección le - gal por parte de los países a este último signo.

### 3. Esencia de la marca.

Cada uno de los signos a los que hemos dedicado - nuestro estudio, tienen elementos suficientes para ser prote - gidos, primero en el derecho de propiedad industrial, luego - en las leyes nacionales y convenios internacionales. Si la - marca forma parte de ella, su esencia estriba en la distin - ción de mercancías, distingue servicios, identifica al produc - to de su procedencia; pero su esencia principal radica en esa naturaleza distintiva, es decir la marca debe especializar, - individualizar y singularizar a los productos y servicios.

#### A. Esencia del nombre comercial.

Esa protección originaria de los signos va varian - do de acuerdo a las leyes y su tiempo de aplicación. Los in - dustriales, productores y comerciantes, como personas físicas o morales distinguirán sus negocios, empresas o establecimien - tos, de otros de su misma especie. Puede diferenciar mercan - cías, pero esta condición depende de la legislación.

#### B. Esencia del aviso o anuncio comercial.

Siendo la publicidad factor importante para la - propagación y comercio de productos y prestación de servicios al público, la originalidad es la premisa básica para la dis -

tinguir el texto de la propaganda de otra de su misma especie o género.

C. Esencia de las denominaciones de origen.

Encuadrada dentro de las prerrogativas industriales que en el campo de la propiedad industrial se llaman "signos distintivos", los productos elaborados en esos sitios geográficos reúnen las características propias de un invento, tales como: novedad, originalidad, practicabilidad e industrialización. Sin embargo, la esencia de este signo radica en el medio geográfico cuyos factores naturales y humanos van hacer determinantes para comprobar que tales productos sean originales y con calidad excelentes a los paladares más exigentes; es decir, a la clientela dentro del mercado competitivo.

4. Función de la marca.

Por su origen y evolución, diversos autores han tratado de clasificar las funciones que posteriormente enunciaremos, pero daremos un esquema especial en el capítulo tercero.

Los autores Rangel Medina<sup>(16)</sup> y Rangel Ortíz<sup>(17)</sup> señalan en forma sistemática un análisis de dichas funciones, acudiendo al autor suizo Martín Achard.

En el mercado moderno de las marcas encontraremos las siguientes funciones:

- Función de distinción
- Función de protección.

<sup>16</sup> Tratado de Derecho Marcario, 1960, Capítulos X a XII.

<sup>17</sup> Rangel Ortíz, Horacio. El Uso de la Marca y sus Efectos, Tesis Profesional, México, 1981, p. 73.

- Función de indicación de procedencia
- Función social o de garantía de calidad
- Función de propaganda.

Sin embargo, la marca debe reunir una serie de requisitos de forma y fondo para cumplir sus funciones. Tales - requisitos esenciales o de fondo son:

- El carácter distintivo
- La especialidad
- La novedad
- La licitud
- La veracidad del signo, y

Los requisitos secundarios o de forma son:

- El carácter facultativo
- Lo innecesario de la adherencia
- La apariencia
- El carácter individual del signo.

#### A. Función del nombre comercial.

En el mundo comercial esta función de diferenciación de establecimientos, empresas y negociaciones, lleva implícita la función de distinción y prestigio de las mismas, - en base a calidad, procedencia y distribución, y propaganda - de la firma.

Un grupo de Consultores de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, han apuntado que los nombres comerciales son generalmente, nombres, términos o designaciones que sirven para identificar y distinguir a una empresa y sus actividades industriales o comerciales de las otras empresas (18).

<sup>18</sup> Citado por Michaus Romero Martín, ob. cit. pág. 198.

B. Función del aviso o anuncio comercial.

Su función radica en el texto de la propaganda de los productos o servicios que son dados al público por cualquier medio masivo de la empresa que los produce. Igualmente, en este signo, la función distintiva estriba en la originalidad del aviso, su objeto es el de productos y servicios.

C. Función de la denominación de origen.

Integrante del derecho de propiedad industrial, - sus funciones son superiores por la calidad supeditada al medio geográfico, factores naturales y humanos. En los productos, los distingue de otros por su misma calidad y técnicas - de elaboración.

La protección de los productores industriales sobre el signo que usen tiene repercusión con el público consumidor para identificarlo. Sin embargo, la indicación de procedencia de los productos elaborados en la zona geográfica está sujeta al paladar de los consumidores, y con esta prueba del sentido del gusto se deriva la garantía de calidad.

La misma función social de este signo se extiende tanto al productor como al consumidor, porque del producto se desprenderá la finura, pureza y el agradable sabor, condiciones esenciales de la técnica de elaboración y capacidad de -- producción.

La función de propaganda se realiza cuando de la misma producción la actividad comercial crece y es aceptada - por los pobladores dentro de la competencia mercantil.

5. Determinación y justificación de los signos -- distintivos en el Derecho de Propiedad Industrial.

A. La Propiedad Imaterial.

La propiedad intelectual o inmaterial tiene un ám bito de protección sobre las creaciones del espíritu, arte aplicado a la industria, a las ideas de las creaciones y todo lo productivo de la imaginación e inventivo por el hombre. Su campo de acción se hace extensivo a las producciones artísticas, al campo comercial e industrial. Los signos distintivos- aunque no siempre se han considerado creaciones intelectuales también caen dentro de ese ámbito.

Quando en un tiempo inmemorial el Supremo Hacedor creó los sistemas de vida en la tierra para cada especie, dotó a su ser más querido de una inteligencia creativa para que de sarrollara con sus expresiones y pensamientos su labor creado ra de divinidad, que haciéndolo un ente pensante, diera fe y testimonio de todo lo existente y le pusiera nombre a las cosas. De este modo, diremos que cuando la producción intelectual tiene como finalidad la de satisfacer sentimientos estéticos o artísticos se considera que estamos frente a un bien inmaterial. Ahora que cuando la producción intelectual está orientada a resolver problemas técnicos en la industria o en el comercio, se considera que ese bien inmaterial caé en el ámbito de la propiedad industrial<sup>(19)</sup>.

Autores como Joao da Gama Cerqueira<sup>(20)</sup> opta por llamarle propiedad inmaterial; Stolfi<sup>(21)</sup> los ubica dentro de los bienes jurídicos inmateriales; Picard<sup>(22)</sup> prefiere hablar

<sup>19</sup> Rangel Medina, David. Apuntes al Curso de Patentes, Marcas, Derechos de Autor y Transferencia de Tecnología. U.N.A.M., - 1985.

<sup>20</sup> Joao da Gama Cerqueira. Tratado de Propiedad Industrial, -- Vol. 1, Revista Forense, Río de Janeiro, 1964, citado por Rangel Medina, ob. cit. p. 89.

<sup>21</sup> Nicola Stolfi. Il Diritto, citado por Rangel Medina, ob. -- cit. p. 90.

<sup>22</sup> Edmond Picard. Embiologie Juridique, citado por Horacio Ran

de derechos intelectuales; Kohler<sup>(23)</sup> toma en cuenta las cosas materiales y los bienes inmateriales, y estos bienes jurídicos son el objeto de los derechos inmateriales; Mouchet y Radaelli<sup>(24)</sup> se inclinan por la denominación de derechos intelectuales, rechazando el término propiedad intelectual.

Esta terminología refleja la variedad de denominaciones con que se ha pretendido llamarle a la materia de los bienes de la propiedad inmaterial<sup>(25)</sup>.

a. Ramas o divisiones de la propiedad inmaterial.

Es necesario mencionar que la empresa o hacienda cuenta con dos clases de bienes; los bienes corpóreos como la materia prima, maquinaria, mercancía e insumos, etc; y los inmateriales. Estos últimos cuentan con las dos divisiones que hemos señalado y que constituyen un derecho sobre la producción de la inteligencia, aplicados o no a la industria. Es de cir:

- Propiedad intelectual en sentido estricto o de rechos de autor o propiedad científica, literaria o artística.

- Propiedad industrial, la cual tiene diversos elementos o componentes que se pueden considerar en cuatro grupos o elementos impuestos, y, que por el concepto nuevo de propiedad industrial se ha ampliado quedarían como sigue:

- Creaciones nuevas

gel Ortiz, ob. cit. p. 5

<sup>23</sup> Breuer Moreno. Tratado de Patentes de Invención, Vol. 1, Alfredo Perrot, Buenos Aires, 1957, citado por Horacio Rangel Ortiz, ob. cit. p. 5.

<sup>24</sup> Carlos Mouchet y Sigfrido A. Radaelli. Los Derechos del Escritor y del Artista, citado por Horacio Rangel Ortiz, ob. cit. p. 5.

<sup>25</sup> Rangel Ortiz, Horacio. ob. cit. p. 5.



- Signos distintivos
- Represión de la competencia desleal
- Tecnología.

**B. La Propiedad Industrial.**

Enmarcada en el segundo grupo de las instituciones, la propiedad industrial ha sido considerada tradicionalmente como el conjunto de derechos exclusivos para explotar industrial y comercialmente algunos bienes incorpóreos de la empresa<sup>(26)</sup>. Es definida como "un nombre colectivo que designa el conjunto de institutos jurídicos o leyes que tienden a garantizar la suma de derechos deducidos de la actividad industrial o comercial de una persona y a asegurar la lealtad de la concurrencia industrial y comercial<sup>(27)</sup>".

Sin embargo, el término "propiedad industrial" no ha gustado a muchos por considerarlo falso e inapropiado<sup>(28)</sup>, es aceptado por otros estudiosos al darse cuenta de su amplitud y su protección legal en otros países.

**C. Determinación y justificación de los signos distintivos.**

En propiedad industrial quedan incluidos y determinados como sigue:

- Marca de productos
- Marcas de servicios
- Nombre comercial
- Aviso comercial

<sup>26</sup> Rangel Medina, David. La Reglamentación Actual de la Propiedad Industrial en América Latina y su Futuro Desarrollo, en R.M. de la P.I.A., ene-dic. 1976, Nos. 27-28, p. 13.

<sup>27</sup> Rangel Medina David, Tratado de Derecho Marcario, México, 1960, p. IOI.

<sup>28</sup> Rangel Medina David, ob. cit. p. IOI.

- Denominación de origen.

Ahora bien, tal justificación de esa determina---  
ción radicará en el reconocimiento por parte de las legisla---  
ciones sobre el derecho exclusivo y explotación de tales sig-  
nos; unos para diferenciar mercancías, servicios y estableci-  
mientos; y otros para protegerlos por medio de registros de -  
la marca y de los avisos o anuncios, con la publicación de --  
los nombres comerciales y la declaración general de protec---  
ción de las denominaciones de origen.

No fue del todo fácil para los países legislar so  
bre todo en propiedad industrial, hubo que esperar el avanca-  
de cada legislación conforme crecía la actividad comercial e-  
industrial. Más tarde la actividad jurídica de cada país con-  
tribuía a conformar sus instituciones.

Estas instituciones jurídicas, como ya hemos vis-  
to anteriormente, venían del Viejo Continente Europeo, fueron  
estudiadas por juristas ya citados; y cuyos principios<sup>(29)</sup> da  
dos a conocer, hacen que la propiedad industrial sea una dis-  
ciplina que se extiende por tres campos a saber: la técnica, -  
el derecho y la economía<sup>(30)</sup>.

Empero, autores como Kouchet y Radaelli<sup>(31)</sup> consi-  
deran que los signos distintivos no deben ocupar un lugar den-  
tro de la propiedad intelectual o inmaterial, porque a su jui-  
cio nada tienen que ver con las creaciones intelectuales y el

<sup>29</sup> Uzcátegui Urdaneta, Matiano. Propiedad Industrial y Desarro  
llo, en r.m. de la P.I.A., jul-dic. 1968, No. 12, p. 150.

<sup>30</sup> Fruit, René. Aspectos Económicos de la Propiedad Industri-  
al. en r.m. de la P.I.A., jul-ene. 1960, No. 5, p. 349.

<sup>31</sup> Rangel Medina, David, Tratado, p. 90.

fin que debe cumplir un signo distintivo no es proteger y regular creaciones intelectuales.

Nosotros al mencionar líneas arriba la determinación de los signos en el derecho de propiedad industrial, señalábamos que no tienen el mismo origen en la época moderna, pero su provecho material de cada uno se extiende a todo el mundo, es decir al comerciante, al industrial, al productor y al público consumidor. Sobre esta interrogante al aire Gama - Cerqueira nos dice que aunque no tenga el mismo origen ni pueden considerarse creaciones intelectuales, las marcas y otros signos distintivos como el nombre comercial y el aviso comercial también encuentran clasificación adecuada en el cuadro de la propiedad inmaterial, puesto que los derechos que les son relativos recaen, igualmente, sobre objetos inmateriales<sup>(32)</sup>.

Por lo tanto, si esa producción intelectual va encaminada a resolver problemas técnicos a la industria o al comercio, ya ese bien inmaterial cae dentro del campo de la propiedad industrial y luego debe ser protegido por la ley, independientemente que le llene ésta propiedad intelectual o propiedad industrial. Fue el Señor el que le dió al hombre una inteligencia creativa para que le diera nombre a las cosas.

---

<sup>32</sup> Gama Cerqueira, citado por Rangel Medina, David, en Tratado de Derecho Marcario, obra citada, p. 90.

## C A P I T U L O II

### NATURALEZA JURIDICA DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS

#### 1. Antecedentes de la legislación nacional sobre signos distintivos.

##### A. Marcas.

El autor Rangel Medina,<sup>(1)</sup> realiza una interesante reseña histórica sobre la reglamentación de este signo antes de la Ley de 1889, y posteriormente sigue un orden cronológico para la fase específica, a partir de 1889-1942. No haremos transcripciones de todos los textos legislativos, sino que sólo nos referiremos al aspecto importante del signo en cada ley.

##### a) Reglamentación de las marcas antes de la Ley de 1889.

Igualmente en nuestro país hubo y existió un uso de las marcas muy rudimentario, no conocido en su acepción jurídica como hoy la conocemos. Los aztecas no contaron con disposiciones jurídicas. Más tarde, con la llegada de los españoles el empleo de la marca fue evolucionando, la introducción de ese empleo es por parte de los españoles<sup>(2)</sup> para marcar el ganado a partir de 1525; sin embargo la primera es la marca transparente de aguas o filigrana hispana y el empleo de la marca de hierro<sup>(3)</sup>.

Nuestro pueblo mexicano ha contado siempre con grandes legisladores que, preocupados por legislar sobre la

<sup>1</sup>Rangel Medina, David, ob. cit. págs. 3 a 8o.

<sup>2</sup>Nava Negrete, Justo, ob. cit. p. 12.

<sup>3</sup>Islas García, Luis, El Arte del Hierro Forjado, Artes de México, No. 8, año XIII, II época, citado por Nava Negrete, -- ob. cit. pág. 13.

materia, poco a poco han reconocido y protegido el derecho sobre marcas y han reprimido los actos que pudieran afectar ese derecho. Esa forma eficiente de regular la materia no estaba en condiciones de ser plasmada en una ley especial, porque no existían bases suficientes en esa época y todo estaba sujeto a la legislación mercantil.

El Código de Comercio de 1854<sup>(4)</sup> o Código Lares - de 16 de mayo de ese año sólo hace referencia aislada de la marca como vocablo, pero no las regula. Lo mismo puede decirse de los otros códigos: el Civil de 1870, el Penal de 1871, - el de Comercio de 1884, y el de 1889 que está en vigor<sup>(5)</sup>. La trascendencia reflejada es: reconocer la existencia y función, falsificación, inscripción y registro, implícitos en sus numerales; no faltaba mucho para que toda ésta materia ya evolucionada se plasmara en una ley específica y que a partir de ella fuese superado el control y protección de nuestros -- signos distintivos.

En efecto, del primero de ellos, es hasta 1890 -- cuando entra en vigor en México el primer cuerpo de disposiciones especialmente destinadas a regular el derecho sobre -- marcas en sus diferentes aspectos<sup>(6)</sup>.

**B. Marcas, nombre y avisos comerciales.**

a) Reglamentación de estos signos antes de la ley de 1942.

- La ley de Marcas de Fábrica de 28 de noviembre de

<sup>4</sup> DUEBLAN, Manuel y LOZANO, José Ma. Legislación Mexicana, Imprenta del Comercio, México, 1878, citados por Rangel Medina David, ob. cit. p. 13.

<sup>5</sup> Rangel Ortíz, Horacio, ob. cit. p. 43

<sup>6</sup> Rangel Medina, David, ob. cit. p. 13.

1889<sup>(7)</sup> y otras normas complementarias para regular los derechos de las marcas que fueron dictadas en la vigencia de la ley, marca el paso de transición entre la reglamentación que estos bienes recibían de la legislación penal y mercantil y las disposiciones agrupadas en un ordenamiento especial<sup>(8)</sup>.

En estos cuerpos legislativos no encontramos regulación del nombre comercial ni del aviso comercial.

- La Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 25 de agosto de 1903<sup>(9)</sup> y los ordenamientos importantes durante su vigencia, reglamentan por primera vez el nombre y el aviso comercial en forma especial. En el capítulo sexto regula al primero y en el séptimo al segundo apuntado.

- La Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de 26 de junio de 1928<sup>(10)</sup> supera una vez más la técnica de protección a estos tres primeros signos. Ya el Reglamento de la Ley de Marcas Industriales y de Comercio<sup>(11)</sup> en un artículo se refiere al nombre pero no menciona nada sobre el aviso, sólo su registro. Estas innovaciones van a reflejarse en la leyes posteriores y sus reformas.

- Reglamento de la ley de Marcas y de Avisos Comerciales de 11 de diciembre de 1928<sup>(12)</sup> y los ordenamientos que se seguían dictando fueron enriqueciendo cada una de las materias expuestas; otras reproducían textualmente lo apuntado de

<sup>7</sup> En vigor a partir del 10. de enero de 1890.

<sup>8</sup> Rangel Medina, David, ob. cit. p. 22

<sup>9</sup> Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de septiembre de 1903.

<sup>10</sup> Publicada en el D.O. el 27 de julio de 1928.

<sup>11</sup> D.O. 28 de septiembre de 1903 y expedido 4 días antes.

<sup>12</sup> D.O. de 31 de diciembre de 1928.

sus antecesoras.

C. Marcas, Nombres y Avisos Comerciales, y Denominaciones de Origen.

a) Reglamentación de estos signos hasta la reforma de I6 de enero de 1987, a la Ley de Invenciones y Marcas.

- La Ley de Propiedad Industrial de 31 de diciembre de 1942<sup>(I3)</sup> y su Reglamento de la misma fecha, dan un avance final en la propiedad industrial, pues la primera, desde su punto de vista formal, se caracteriza por codificar todas las disposiciones relativas a patentes de invención, a marcas, avisos comerciales, a nombres comerciales y a competencia desleal<sup>(I4)</sup>; y la segunda, substancialmente difiere de su relativo de 11 de diciembre de 1928, en haber derogado algunas disposiciones de carácter substantivo, cuyo contenido se trasladó al articulado de la Ley, lo cual constituye un acierto<sup>(I5)</sup>.

A partir de estas fechas se expiden ordenamientos relativos a las marcas, acuerdos y decretos, como los relativos a la protección de la propiedad industrial, revisado en Lisboa<sup>(I6)</sup> y el que aprueba el Arreglo de Lisboa para la protección de las denominaciones de origen<sup>(I7)</sup>. No obstante lo anterior, por decreto expedido el 29 de diciembre de 1949 y publicado en el Diario Oficial a los dos días siguientes de la misma fecha, las reformas aparecidas son los que informan el régimen de las marcas de uso obligatorio en México<sup>(I8)</sup>.

<sup>I3</sup>D.O. de 31 de diciembre de 1942 y vigencia al día siguiente

<sup>I4</sup>Rangel Medina, David, ob. cit. p. 43.

<sup>I5</sup>Idem. p. 49.

<sup>I6</sup>D.O. 31 de diciembre de 1962.

<sup>I7</sup>Idem.

<sup>I8</sup>Idem. Rangel Medina, David. Las Marcas y sus Leyendas Obligatorias, Impresos de Lujo, México, 1958, p. 59.

Hasta hoy, no hemos tocado para nada las denominaciones de origen, salvo los decretos aludidos anteriormente. Lo cierto sobre este último signo, sobre su regulación jurídica, está en la modificación llevada a cabo el 30 de diciembre de 1972<sup>(19)</sup>. Esta legislación específica se lleva a cabo a las fracciones II y XII del artículo 105 de la penúltima ley, y mediante una adición de varios numerales a diversos capítulos de los títulos tercero, octavo, se señala que es el Estado Mexicano el titular de las denominaciones de origen.

Ya en esta época de los setentas se dictan varias resoluciones como la que declara obligatoria la norma oficial de calidad para Tequila, en la cual la firma Tequila Sauza y sus modernos laboratorios y sus expertos técnicos han contribuido a esa industria tequilera<sup>(20)</sup>. Sobresale por último la Ley sobre el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas<sup>(21)</sup> con otro enfoque.

- La Ley de Invencciones y Marcas de 30 de diciembre de 1975<sup>(22)</sup> compuesta de 10 títulos, 25 capítulos, con 237 artículos y 12 más que son sus transitorios, conserva en lo general la misma estructura que su antecesora a la cual abroga. Regula a la familia de los signos distintivos de la siguiente forma: en las marcas conserva sus instituciones que serán analizadas en el desarrollo del presente trabajo, tales como el concepto, caracteres, reconocimiento del uso, registro, fuen-

<sup>19</sup>D.O. 4 de enero de 1973.

<sup>20</sup>Agraz García de Alba, Gabriel. Historia de la Industria Tequilera, México, 1963, p. 106.

<sup>21</sup>D.O. 30 de diciembre de 1972.

<sup>22</sup>D.O. 10 de febrero de 1976.



tes del derecho y las causas que determinan la pérdida de los derechos. Sus innovaciones son: incorporan de forma expresa a las marcas de servicio, reduce los plazos de vigencia de los efectos del registro marcario, elimina la renovación por falta de uso e instituye la demostración del uso de la marca para que proceda su renovación, nuevo registro por el extitular de la marca, uso de marca única, limitación al derecho de -- usar marcas, marcas vinculadas, licencia obligatoria, cancelación, dilución de la marca, protección penal y otras modalidades.

Sobre el nombre comercial, esta ley le dá protección legal para que se tenga posibilidad de obtener con solitud su publicación y los requisitos de ella; examen de novedad; efectos y duración de la publicación; las consecuencias de la trasmisión del establecimiento, así como las derivadas de la falta de uso; la obligación de inscribir los contratos y convenios ante el Registro de Transferencia de Tecnología, y autoricen su uso, y la remisión a las reglas de las marcas; castiga como infracción, el uso de un nombre comercial semejante a otro usado con anterioridad o usar una marca registrada como elemento de un nombre comercial, tipifica como delito usar un nombre igual a otro dentro de una zona geográfica que abarque la clientela efectiva. En el capítulo de marcas, se establece que el nombre comercial puede ser registrado como -- tal, siempre que reúna ciertos requisitos, pero se prevé que no será susceptible de registro una marca idéntica o semejante en grado de confusión a un nombre comercial aplicado a los -- mismos o similares servicios.

El título sexto, bajo el rubro de avisos comerciales, está formado por un capítulo único, el cual a su vez lo-

componen cinco artículos, mismos que establecen la protección legal a toda persona que use avisos para anunciar al público un comercio, negociación o productos, que tengan originalidad que los distinga de otros de su misma especie; ese derecho se adquiere por un registro; hace remisión a las reglas de las marcas; los efectos del registro son de 10 años.

Por lo que respecta al último signo, la Ley que entró en vigor el 11 de febrero de 1976 describe qué productos protegerá la denominación, incluyendo sus características, componentes o forma, procedimiento de extracción, elaboración o fabricación; asimismo establece las normas a que a - de sujetarse ese procedimiento, sujeto a la delimitación del territorio de origen, atendiendo a los caracteres geográficos y divisiones políticas.

Se establece la pérdida para el usuario de la declaración de la denominación de origen, cuando éste no la utiliza, por medio de la revocación que lleva a cabo la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

- El Reglamento de la Ley de Invencciones y marcas - de 4 de febrero de 1981<sup>(23)</sup> hace operativa a la ley que reglamenta, por lo que respecta al procedimiento de registro y clasifica a los artículos, productos y servicios. Antes de este ordenamiento se expidió el Reglamento de la Ley de Invencciones y Marcas en Materia de Transferencia de Tecnología y Vinculación de Marcas de 8 de octubre de 1976<sup>(24)</sup>.

23

Publicada en el D.O. el 20 de febrero de 1981, entra en vigor al día siguiente. Las reformas al mismo son del 24 de agosto de 1982 y publicadas en el D.O. el 1 de sep. de 1982

24 D.O. 14 de octubre de 1976, en vigor tres días después a su publicación.

- Reformas a la Ley de Invenciones y Marcas de 29- de diciembre de 1986<sup>(25)</sup>; siguen conservando la estructura - de la misma ley para reglamentar los signos distintivos; modifica a los numerales que hablan de "Secretaría de Indus- tria y Comercio" y "Dirección General de Invenciones y Mar- cas", y los substituye por Secretaría de Comercio y Fomento- Industrial y Dirección General de Invenciones, Marcas y Desa- rrollo Tecnológico<sup>(26)</sup>. Asimismo el nombre de la Ley Sobre - el Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Ex- plotación de Patentes y Marcas, por el de Ley Sobre el Con- trol y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y explotación de Patentes y Marcas. En el capítulo de marcas - se menciona cuáles son las denominaciones o signos impro- pios que carecen de los requisitos de existencia para su re- gistrabilidad ( denominaciones genéricas; nombres propios de los productos o servicios; nombres técnicos y de uso común; los envases del dominio público y los de uso común y los que carezcan de originalidad; las figuras, denominaciones y fra- ses descriptivas de productos y servicios; adjetivos calific- cativos y los gentilicios). Protección a las marcas notorias y de reserva.

Conserva el ámbito de protección a las marcas no protegibles por ser signos engañosos y por ser signos ilícitos. A Los usuarios de buena fe se les concede el registro - de la marca, cuando demuestra el uso y anula el registro des- pues de ser publicado, al día siguiente y dentro del año.

<sup>25</sup> D.O. 16 de enero de 1987.

<sup>26</sup> Reglamento Interior de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. D.O. 12 de diciembre de 1983, y en vigor al -- día siguiente de esa publicación.

Todo parece indicar que las nuevas reformas sólo nos mencionan correcciones de estilo, cuyos preceptos reformados vienen a completar lagunas legales, pero dejan un vacío en otras figuras relativas al uso de las marcas.

En tratándose de los nombres comerciales, se conserva la misma reglamentación, salvo el plazo de gracia de seis meses para presentar la solicitud de publicación, adicional al plazo de cinco años, o de renovación, condicionándolo a casos excepcionales y previa justificación.

Las mismas reformas en los avisos comerciales retira la palabra comercio e incluye a los establecimientos o negociaciones comerciales, industrial o de servicios o de productos. La originalidad del aviso, aunque también retira esta palabra, la lleva implícita en la oración o frase que haga la persona que anuncia. La innovación importante se encuentra en su artículo segundo, párrafo segundo, que autoriza a la Secretaría a consultar a sus similares para la interpretación de la ley. Para este signo sí es importante que la Secretaría de Educación Pública tenga constante intervención para asesorar sobre el lenguaje y usos del idioma español y no se corrompa el lenguaje, vocablos extranjeros y anglicismos y palabras que vayan en contra del uso de las buenas costumbres<sup>(27)</sup>. Sin embargo, por la experiencia que hemos tenido dentro de la administración pública no creemos que tenga éxito esta reforma, porque si bien es cierto que la Ley de la Administración Pública menciona que "cuando alguna Secretaría o Departamento necesite informes, datos o la cooperación técnica de cualquier otra dependencia, ésta tendrá la obligación de propor--

<sup>27</sup> Nava Negrete, Alfonso, Apuntes al Curso de Derecho Administrativo II. U.N.A.M., 1935.

cionarlos... (28)", debe existir cierta coordinación, los titulares haciendo gala de su vanidad y superioridad se mofan de los verdaderos y humildes servidores públicos.

Finalmente, por lo que corresponde a las denominaciones de origen, la reforma no favorece en nada a éstas.

Por último, es nuestro deseo mencionar los antecedentes de la legislación internacional, pero habida cuenta de que es muy disímil y en algunos casos poco eficaz, sólo mencionaremos los ordenamientos más importantes que, en cierta forma suple, integra o concilia, a los ordenamientos nacionales. Sin embargo, la integración y complementación a los preceptos legales se dejan a la jurisprudencia.

2. Antecedentes de la legislación internacional sobre los signos distintivos.

A. Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883<sup>(29)</sup>.

Como ya apuntábamos, este Convenio de París es el primer texto legislativo que unifica todas las disposiciones sobre propiedad industrial. La Unión Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial lo administró y en 1967 lo administra la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, por convenio firmado el 14 de junio de 1967, en Estocolmo.

B. Arreglo de la Haya de 6 de noviembre de 1925.

Aporta principios hasta hoy seguidos, protección-

<sup>28</sup> Artículo 25.

<sup>29</sup> Revisado 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 junio de 1967. En-

que brinda a las marcas notorias y emblemas oficiales, a las marcas de servicio y prohíbe el registro por un tercero que no tiene el consentimiento de su legítimo titular.

C. Arreglo de Madrid de 14 de abril de 1891.

Producto de la Convención de Viena de 1873, este ordenamiento reglamenta a las falsas indicaciones de procedencia y el registro de las marcas de fábrica. En este México se adhirió en 1909 y en 1943 lo denunció.

D. Arreglo de Lisboa de 31 de octubre de 1956.

Sobresalen los principios de prioridad, registro, y se protegen a las denominaciones de origen principalmente.

Nuestros comentarios a las características principales del Convenio van a señalarse con posterioridad, pero de las más importantes que ya citamos sobresale ya la protección a las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicios, el nombre comercial y las indicaciones de procedencia y denominaciones de origen, pero no encontramos reglamentación para los avisos comerciales. Esta interrogante nos la contesta el BIRPI<sup>(30)</sup> y en la cual estamos de acuerdo cuando hablábamos de la esencia e influencia de los signos al mundo de la propiedad industrial, en la medida de que varias legislaciones han ampliado el campo clásico de la propiedad industrial, englobando en sus sistemas: las nuevas variedades de plantas, el registro de los títulos de establecimientos, de insignias comerciales o profesionales (junto a los nombres co

el D.O. del 27 de julio de 1967, se publicó el decreto por el que se promulgó el Convenio.

<sup>30</sup> Problemas Actuales Relativos a la Propiedad Industrial, Trabajo presentado por el BIRPI para el Congreso de Bogotá de Propiedad Industrial para América Latina, del 6 al 11 de julio de 1964, en R.M. de la P.I.A., jul-dic. 1964, No. 4, p. 381 y 382.

merciales), de las menciones o signos de publicidad y de recompensas industriales (Brasil); o bien: los medios de publicidad (México), o bien: los lemas o slogans (Venezuela); pero en la mayoría de estos casos, no se trata de categorías realmente nuevas.

Uno de los objetivos principales de las asociaciones internacionales es: propagar la idea de la necesidad de proteger internacionalmente la propiedad industrial; estudiar y comparar las legislaciones existentes con el propósito de preparar su perfeccionamiento y unificación; trabajar por el desarrollo de los convenios internacionales sobre la protección de la propiedad industrial y en particular por extender la Unión del 20 de marzo de 1883<sup>(31)</sup>. Sin embargo, estos objetos de estudio han sido analizados en la Conferencia de Lisboa con sugerencias diferentes<sup>(32)</sup> en el sentido de redactar un artículo específico para la protección de marcas, de nombres comerciales (y eventualmente de otros signos notorios) para designar actividades y productos diferentes. Pero esta propuesta no fructificó por oposición de algunas delegaciones de varios países. Posteriormente en el Congreso de Londres de la AIPPI de 1960,<sup>(33)</sup> en el de Berlín de 1963<sup>(34)</sup>, etc., se hicieron nuevas recomendaciones pero ninguna llegó a un buen fin, la última de ellas sucumbió ante el interés de los particulares por establecer las condiciones para que una marca notoria pudiera gozar de una protección extensa.

<sup>31</sup> XXVI Congreso de la AIPPI. Tokio, 1966, en r.m. de la P.I.-A., jul-dic. 1965, No. 6, p. 378.

<sup>32</sup> Saint-Gal, Ives. Protección del Nombre Comercial en el Ambiente Internacional, Ponencia publicada en r.m. de la P.I.A., ene-jul. 1964, No. 3, p. 67.

<sup>33</sup> Idem. p. 68.

<sup>34</sup> Idem. p. 68.

E. César Sepúlveda<sup>(35)</sup> nos menciona que la unificación de las leyes de propiedad industrial en la América Central se inicia en el Tratado de Managua de 1960, en donde se establece una zona de libre comercio. Al mismo tiempo de esta armonización Almeida y Araújo señalan una Ley tipo capaz de fijar normas básicas para una aplicación uniforme de los principios de protección a la propiedad industrial<sup>(36)</sup>; y por otro lado se dá ésta:

a) Ley-Tipo para los Países en Desarrollo sobre marcas, Nombre Comercial y Competencia Desleal<sup>(37)</sup>.

Ya en 1965 las oficinas internacionales reunidas para la protección de la Propiedad Intelectual (BIRPI), publicaron la Ley tipo sobre invenciones para los países en Desarrollo<sup>(38)</sup>, pero los criterios de las Naciones Unidas sobre esta ley no iba lejos, su ámbito pretendía alcanzar una modernización legislativa respecto de los signos distintivos.

Para 1966 el BIRPI prepara un proyecto que se denominó "El proyecto de una 2a. Ley-Tipo para los países en Desarrollo", Ley-Tipo compuesta de 55 artículos divididos en 5-partes que regulan a nuestros signos de estudio, exceptuando el aviso o anuncio comercial<sup>(39)</sup>.

b) Ley Uniforme Benelux sobre Marcas de 19 de marzo-

<sup>35</sup> Sepúlveda, César. Nuevas Sendas para la Propiedad Industrial, en r.m. de la P.I.A., jul-dic. 1966, No. 8, p. 335.

<sup>36</sup> Custodio de Almeida y Helio de Araújo, Anteproyecto de Ley Uniforme de Propiedad Industrial para las Américas, ponencia presentada en el Congreso de APTPI celebrada en Buenos Aires del 5 al 11 de noviembre de 1965, en r.m. de la P.I.A., jul-dic. 1965, No. 6, p. 324.

<sup>37</sup> Publicación a cargo del BIRPI, Ginebra, 1967.

<sup>38</sup> Véase en r.m. de la P.I.A., jul-dic. 1965, No. 6, p. 406.

<sup>39</sup> Michaus Romero, ob. cit. p. 152.



de 1962<sup>(40)</sup>.

La tendencia de armonizar las legislaciones de varios países se debe al deseo de lograr la integración económica del mundo libre y se refleja en Europa a través de algunos Convenios tales como los proyectos del Convenio Europeo sobre Patentes, el Convenio de Marcas Benelux y el Convenio de Marcas del Mercado Común, nos dice Eric D. Offner<sup>(41)</sup>.

Bélgica, Holanda y Luxemburgo, firmaron el tratado Benelux en Bruselas que entró en vigor para ellos el 10. de enero de 1971. Esta Ley se compone de 38 artículos divididos en 4 capítulos, pero ninguno de ellos menciona al nombre-comercial, aviso comercial, denominación de origen. Sólo trata de marcas en sus distintas modalidades.

c) El Pacto Andino<sup>(42)</sup>.

Para procurar mejorar el nivel de vida de los habitantes de los países que integran el Bloque Andino, en mayo de 1969, Colombia, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú, firmaron el Acuerdo de Integración Subregional del Grupo Andino, oficialmente conocido como "Acuerdo de Cartagena". Entró en vigor en los 5 países en el mes de julio de 1971.

<sup>40</sup> Entró en vigor en los tres países el 10. de enero de 1971.- Este bloque económico, originalmente fue constituido en 1941 mediante tratado firmado en Londres para establecer una Unión Aduanera y Transformada en 1960 como asociación económica.

<sup>41</sup> D. Offner, Eric. La Convención Benelux sobre Marcas, r.m. - de la P.I.A., ene-jun. 1965, No. 5, p. 43 y sigs.

<sup>42</sup> El estudio de los organismos y legislaciones internacionales puede verse con más detalle en las obras de Correa M. - Antonio, El Proyecto de Reglamento para aplicar las Normas de Propiedad Industrial del Bloque Andino; y en el mismo nú Rangel Medina, David, La Nueva Legislación sobre Pro- mero

Venezuela participa en 1966, no firmó el tratado en 1969, pero se incorpora hasta 1973. Chile no forma parte de este acuerdo subregional. Sus objetivos son:

- Promover el desarrollo equilibrado y armónico de los países miembros.

- Acelerar su crecimiento mediante la integración económica y facilitar su participación en ese proceso de integración.

- Establecer condiciones favorables para la conversión de la ALALC en un mercado común.<sup>(43)</sup>

Sin embargo, por principios adoptados posteriormente a este acuerdo para las marcas, no menciona nada acerca de los tres signos distintivos de su grupo.

d) Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial<sup>(44)</sup>.

Así como Europa cuenta con una serie de convenios que regulan a sus signos distintivos, América celebró en su V Reunión del Consejo de Directores de la Federación de Cámaras y Asociaciones Industriales Centroamericanas, celebrada en la ciudad de Guatemala en octubre de 1961, su convención que regulara la protección de los signos distintivos, su ejercicio pleno y exclusivo de los derechos que su ley nacional les con

propiedad Industrial en América Latina, en r.m. de la P.I.A., ene-jun. 1972, pp. II y sigs. y 97 y sigs. Del mismo autor El Derecho Marcario en América Latina, Evolución Reciente y Tendencias Futuras, en r.m. de la P.I.A., ene-jun. 1970, No. II, p. 9 y sigs.

<sup>43</sup> Rangel Medina, David, ob. cit. p. 24 y sigs.

<sup>44</sup> Documento elaborado por la Secretaría Permanente del Tratado General de Integración Económica Centroamericana (SIECA), cuyo texto definitivo, se aprobó oficialmente en 1968. Estudio detallado por Rangel Medina, David, ob. cit. p. 9.

fiera.

Los Anteproyectos de 1962 que se refieren a marcas de fábrica y de comercio; el de 1964 sobre marcas, nombres y anuncios comerciales; el de 1965 que se refiere a las marcas, nombres y avisos comerciales y a la represión de la competencia desleal, son resultado de un trabajo inagotable para proteger los derechos de propiedad industrial, substituyendo a los avisos comerciales, indicaciones de origen y procedencia geográficas por los términos "expresiones o señales de propaganda" e indicaciones de procedencia y "denominaciones de origen". Es aquí donde entra la confusión de los términos que las legislaciones y la doctrina no están de acuerdo, como veremos en el capítulo tercero.

El rubro dado al Convenio resulta claro para nuestro trabajo, pero Rangel Medina opina que resulta inapropiado, ya que el título dado a éste, hace pensar que quedan comprendidos todos los derechos que tradicionalmente se conocen como "propiedad industrial", pero no se incluyen las creaciones industriales nuevas ni el know-how. Sólo son objeto de las disposiciones de este Convenio los signos distintivos: -- marcas, nombres comerciales, avisos comerciales y denominación de origen. Para estas bases, sugiere designarlo como "Convenio sobre Marcas, Nombres Comerciales, Expresiones de Propaganda, Indicaciones de Procedencia, Denominaciones de Origen y Competencia Desleal".

Sobre estos antecedentes del Convenio que se han expuesto en forma somera, la regulación jurídica de los signos distintivos se basa bajo la siguiente forma.

En efecto para que se diera tal hipótesis, el Io. de julio de 1968, en la ciudad de Costa Rica, los respectivos

plenipotenciarios de las Repúblicas de Guatemala, el Salvador y Honduras, Nicaragua y Costa Rica, firmaron el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial. - Quedó abierto para la adhesión de la República de Panamá de acuerdo a lo ordenado en el artículo 236, iniciando la vigencia ocho días después de la fecha en que se depositó el tercer instrumento de ratificación, para los tres primeros depositantes, y para los siguientes en la fecha de sus respectivos instrumentos. (Art. 237).

La duración del Convenio queda sujeta a la vigencia del Tratado General de Integración Económica Centroamericana (art. 236).

Luego, para los efectos de protección, el Convenio tendrá el propósito de unificar las normas jurídicas que regulan a los signos distintivos, los derechos derivados de los mismos para sus titulares originarios y derivados y para con los consumidores.

El citado Convenio cuenta con 9 títulos, de los cuales el título que regula a la marca es el segundo, tocando al tercero al nombre comercial, el tercero de nuestros signos se trata en el cuarto y sobre las indicaciones de procedencia y denominaciones de origen, se ventilan en el sexto. Cabe advertir que en su estructura, el contenido del Convenio tiene tres categorías: carácter sustantivo, carácter adjetivo o reglas de tipo procedimental y normas de carácter transitorios. De esta forma se compone una Ley en su estructura: parte sustantiva, adjetiva y sancionadora<sup>(45)</sup>.

Finalmente, creemos que con este ordenamiento se demuestra el afán de proteger a los signos distintivos inter-

<sup>45</sup> Serra Rojas, Andrés, Apuntes al Curso de Derecho Administrativo I. U.N.A.M., 1984.

nacionalmente. No tratamos a varios porque consideramos son los principales, sin embargo existen otros que serán estudiados conforme al desarrollo de esta monografía.

3. Determinación de la naturaleza jurídica de la marca, nombre y aviso comercial, y denominación de origen.

A. Naturaleza Jurídica de los Signos Distintivos.

Como hemos visto en la parte final del capítulo - primero, son diversas las teorías que se han desarrollado y - muchas las explicaciones sostenidas en torno a la propiedad - industrial. La adopción de cada legislación para regular a -- sus instituciones va de acuerdo al grado de desarrollo económi - co, político y social.

Por eso el problema de la naturaleza jurídica es- sumamente complejo, porque se trata de determinar, no sólo la del bien sobre el cual recae el derecho, sino la esencia mis- ma del derecho. Otros discuten si los signos distintivos son- un derecho de propiedad industrial o de propiedad sui gene- - ris.

Ladas (46) sostiene: "La naturaleza de los derechos comprendidos bajo la denominación propiedad industrial y su - clasificación en el conjunto de los derechos inmateriales, -- constituyen grandes problemas jurídicos y por lo tanto una so- lución unanime, todavía no ha sido encontrada<sup>(46)</sup>". Quizá ha- ya tenido justificación la tesis del Doctor, en los tiempos - en que no eran conocidos los cuatro signos. En cambio ha sido la propia actividad práctica del Derecho la que ha enriqueci-

<sup>46</sup>Citado por Nava Negrete, Justo, ob. cit. p. 139.

do a la propiedad inmaterial y en las propias leyes se establece a ellos como bienes incorpóreos objetos de propiedad.

Por eso la naturaleza jurídica de la marca, del nombre y del aviso comercial y de la denominación de origen, está circunscrita en ese conjunto de bienes incorpóreos, por ser una creación de la inteligencia del hombre. Los provechos materiales correspondiente deben ser protegidos por la ley; - sus derechos también están garantizados pero si no hay garantía tal tutela radica en la labor de inspección y vigilancia para que las normas se cumplan. Es a la autoridad competente a la que le toca este papel.

#### 4. Principios de aplicación a los signos distintivos.

La Ciencia del Derecho está sustentada por principios generales del Derecho y principios de Derecho Internacional. El jurista Verdross los diferencia al señalar "Los principios de derecho de gentes, son reglas aceptadas directamente en la práctica internacional como siendo del Derecho, mientras que los principios generales del Derecho han sido primero reconocidos por los Estados en su Derecho interno (47)". En propiedad industrial se usa una serie de principios jurídicos que dan <sup>vna</sup> protección más segura al derecho derivado de la actividad industrial o comercial de las personas. La eficiencia de los principios legales se debe a la importancia reconocida a la materia por las legislaciones europeas, que por un intento de unificar sus legislaciones han legado a América di-

<sup>47</sup> Citado por Seara Vazquez, Modestos, en Derecho Internacional Público, México, 1983, p. 74.

chos principios para la protección de los signos distintivos en el derecho de propiedad industrial.

Pero en Derecho son esenciales los de orden público e interés social, lo digan o no las leyes. En sí, todo campo de la propiedad industrial, es materia de orden público, - nos dice Hildegart Rondón<sup>(48)</sup> y los signos distintivos atienden a un complejo grupo de intereses: los del creador, del industrial, del comerciante y del prestador de servicios, por una parte, y el de los consumidores, por la otra<sup>(49)</sup>.

#### A. Principios aplicables.

Quando el Estado acepta los principios derivados de algunas legislaciones extranjeras lo hace aceptando y salvaguardando el "bien común", entendido, para efectos de nuestra exposición como "el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a los hombres, las familias y los grupos sociales mejores el logro más pleno y más fácil de la propia perfección<sup>(50)</sup>". Aunque se acepten tales principios dentro de los ordenamientos legales, siempre se han estado superando, quedando al nivel de lo justo y lo racional.

Viene a apoyar nuestra tesis el criterio de María no Soni<sup>(51)</sup> en el sentido de que en Derecho Internacional, se acepta que el orden público puede ser invocado para eliminar la aplicación del derecho extranjero, considerado incompetente para regir una situación jurídica determinada, a fin de --

<sup>48</sup> Rondón de Sansó, Hildegart, La Cesión de la Marca, en r.m. de la P.I.A., ene-jun. 1965, No. 5, p. 101.

<sup>49</sup> Rangel Medina, David, Control de la Publicidad para evitar engaños al consumidor y competencia desleal, en r.m. de la P.I.A., ene-dic. 1979, No. 33-34, p. 25.

<sup>50</sup> Aracama Zorraquín, Ernesto, Los Derechos de propiedad industrial como instrumentos para la defensa del consumidor, en r.m. de la P.I.A., ídem. p. 72.

<sup>51</sup> Soni, Mariano, Inscripción de transmisiones de derechos de

evitar la aplicación de normas que se consideraran nocivas para el derecho nacional.

Luego entonces, derivados de los ordenamientos internacionales, podemos mencionar los principios que más adoptan las legislaciones internas:

- a) Reconocimiento de derechos iguales a nacionales - de países convencionistas o trato nacional.
- b) Trato preferencial no recíproco.
- c) Territorialidad.
- d) Notoriedad.
- e) Libertad de registro.
- f) Prioridad.
- g) Novedad y distintividad.
- h) Especialidad o protección por sector económico.
- i) Caducidad, etc.

Más tarde los tribunales judiciales tendrán la labor de integrar y llenar las lagunas legales de dichas leyes-anticuadas haciendo gala de sus conocimientos basados en el Derecho y con estricto apego a los principios generales del derecho. Para México, es la autoridad administrativa la que aplica la ley y debe hacerlo con uniformidad. La intervención del poder judicial, mediante el juicio de amparo, para revisar la debida y correcta aplicación de la ley, integra y llena el ámbito de protección legal de los signos distintivos en el derecho de propiedad industrial.

5. Conceptos y definiciones aplicables a los signos-distintivos.

A. Concepto doctrinario de la marca.

la propiedad industrial en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, en r.m. de la P.I.A., ene-dic. 1978, No. - 31-32, p. 151.



De las definiciones dadas por la doctrina a este rubro han surgido cuatro corrientes:

- La que señala a la marca un papel de signo indicador del lugar de procedencia de la mercancía.

- Aquella que considera a la marca como agente individualizador del producto.

- La tercera conjunta los criterios de las dos anteriores.

- La última que adopta la tesis mixta ya indicada y enfoca la esencia de la marca en función de la clientela.

Son partidarios del primer grupo los autores como Armengaud Ainé, Eugene Pouillet, Paul Roubier y Antonio Rosello Gómez. Por el segundo grupo se inclinan A. Laborde, Stephen P. Ladas, Pedro Breuer Moreno y Joao Da Gama Cerqueira.

El tercer grupo lo componen Agustín Ramella, César Sepúlveda y Joaquín Rodríguez Rodríguez; Tullio Ascarelli y Francisco Ferrara, Mario Ghiron y Mario Rotondi, forman el cuarto.

a. Conceptos legales de la marca.

Aunque los textos legales nacionales o internacionales no deben consignar necesariamente definiciones de los institutos que regulan, consideramos prudente mencionar sólo las definiciones que nos presenta la Ley-Tipo sobre Marcas, Nombres Comerciales y Actos de Competencia Desleal, para los Países en Desarrollo<sup>(52)</sup>, y en especial a las marcas de las que hemos mencionado a lo largo del presente trabajo. Es decir a las marcas de productos las define como "todo signo visible que sirve para distinguir los productos de una empresa-

<sup>52</sup> Publicada en r.m. de la P.I.A., jul-dic. 1967, No. 10, p. 337 y sigs.

de los de otras empresas; a las marcas de servicio, todo signo visible que sirve para distinguir los servicios de una empresa de los de otras empresas; y a las marcas colectivas como todo signo visible designado como tal y que sirve para distinguir el origen o cualquier otra característica común de -- productos o de servicio de empresas diferentes que utilizan -- la marca bajo el control de su titular.

Más tarde el Convenio Centroamericano reconoce la existencia de estas últimas, considerando como tales por una parte a las que se adoptan por cooperativas, sindicatos y entidades públicas o privadas similares, aunque carezcan de establecimiento, para distinguir las mercancías y servicios de todos los componentes de tales asociaciones, y por otra parte, las que adopten las empresas establecidas en una determinada región para distinguir mercancías y servicios peculiares de la misma (art. 35).

En nuestra legislación específica de protección a los signos distintivos, los artículos primero de la ley de -- 1889, conocida como Ley de Marcas de Fábrica y la Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 1903, la definen. Sin embargo, sus sucesoras de 1923, de 1942 y 1975, sólo indican la finalidad y las características propias de la marca. Ni la reforma introducida a ésta última definen a la marca.

#### B . Concepto doctrinario del nombre comercial.

Pasa lo mismo con este signo para definirlo. Los autores no se han puesto de acuerdo, unos lo identifican con el nombre del comerciante, otros con la razón social y con la denominación social, sin tomar en cuenta al comerciante individual. Los autores alemanes hablan de firma, otros lo clasifican en objetivo y subjetivo. Otros lo designan empresa, o -

lo equiparan con el rótulo<sup>(53)</sup>.

Saint-Gal define al nombre comercial de la siguiente manera: es la denominación bajo la cual es ejercida o conocida la actividad industrial o comercial y dicha explotación es conocida por el público<sup>(54)</sup>. Para Joao da Gama el nombre comercial es la denominación bajo la cual alguien ejerce el género de industria y comercio a que se dedica<sup>(55)</sup>.

Los autores mexicanos como Enrique Correa mencionan que el nombre comercial "es el signo adoptado por industriales, productores y comerciantes, sean personas físicas -- sean personas morales, para distinguir sus negocios de los demás que se dedican a una actividad mercantil del mismo género<sup>(56)</sup>".

Cabe advertir que del análisis comparativo de los autores citados el nombre comercial cumple con la designación del establecimiento o su denominación, dejándose fuera todo nombre comercial innominado o figurativo.

b. Concepto legal del nombre comercial.

De los ordenamientos internacionales como el Convenio de París, Pacto Andino o Acuerdo de Cartagena y la Ley-Benelux, no regulan ni definen a los signos distintivos. Sólo lo hacen la Ley-Tipo de la OMPI al establecerlo como el nombre o la designación que identifica la empresa de una persona física o moral, en su artículo primero; y el convenio Centro-

<sup>53</sup> Michaus Romero, Martín, Ob. cit. p. 174 y 175.

<sup>54</sup> Saint-Gal, Yves, Conflictos entre Marca y Nombre Comercial, en r. m. de la P.I.A., jul-dic. 1965, No. 6, p. 272.

<sup>55</sup> Da Gama Cerqueira, Joao, Tratado de Propiedad Industrial, - citado por Luiz Leonardos en la Protección al Nombre Comercial en el Derecho Brasileño, en r. m. de la P.I.A., ene-dic. 1973, No. especial 21-22, p. 211.

<sup>56</sup> Correa M. Enrique, La Protección del Nombre Comercial en Mé

americano en su artículo 48 define el nombre comercial de la siguiente forma: es el signo con el que se identifica una empresa o establecimiento mercantil.

Como hemos de ver, ambas definiciones son similares entre sí y tal similitud se debe a que los autores del -- Convenio recogen los principios adoptados por la Ley-Tipo para elaborar el concepto señalado en ella, y de lo que puede -- constituir un nombre comercial, inclusive se extiende a los -- servicios.

Por lo que respecta a la legislación nacional, diremos que los Códigos de Comercio de 1854 y 1884 no definen -- al nombre comercial. Sólo los cuatro anteproyectos de Código de Comercio, y en especial el de 1929 en su numeral 318 define al nombre comercial como "La denominación particular de un fundo" agregándose "debiéndose redactar en idioma español, -- salvo que fuera nombre propio".

Tanto en las leyes específicas que ya comentamos -- como en la actual en vigor y sus reformas, no definen al nombre comercial. Don Eduardo Pallares comentando el articulado de la ley de Marcas dice que al no ser definido el nombre mercantil, debe entenderse que el concepto habrá de precisarse -- conforme a los usos mercantiles, y que el nombre comercial no debe confundirse con el civil, según la definición de Tha--  
ller<sup>(57)</sup>. Anteriormente ya había señalado Don Jacinto Palla--

rico, en r.m. de la P.I.A., ene-jun. 1963, No. I, p. 23.

57

Pallares, Eduardo, El Nombre Mercantil, "Anales de Jurisprudencia", tomo V, México, 1934, citado por Rangel Medina, David, La Propiedad Industrial en la Literatura Jurídica Mexicana, en r.m. de la P.I.A., ene-jun. 1966, No. 7, p. 20 y -- 21.

res que en dichas leyes fue olvidada la reglamentación del nombre comercial <sup>(58)</sup>.

C. Concepto legal del aviso comercial.

De todos los ordenamientos internacionales y nacionales que hemos citado, ninguno define a este signo distintivo. No obstante que la Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 1903 lo regula por primera vez y lo siguen protegiendo las demás leyes de propiedad industrial, otras leyes administrativas le dan un concepto único, como es el caso del Reglamento de Anuncios para el Distrito Federal de 19 de noviembre de 1976 <sup>(59)</sup> al señalar que se entiende por anuncio todo medio de información, comunicación o publicidad que indique, señale, exprese, muestre o difunda al público cualquier mensaje relacionado con la producción y venta de productos y bienes, con la prestación de servicios y con el ejercicio lícito de actividades profesionales, cívicas, políticas, culturales, industriales o mercantiles. Añadiendo, igualmente se entenderá por anuncio a las carteleras o pantallas destinadas a que en ellas se haga publicidad (art. 6).

c. Concepto doctrinario del aviso comercial.

No hay conceptos para este signo distintivo. Dada y aceptada la publicidad como medio para vender y atraer clientes a través de medios audiovisuales, y por los modernos medios de divulgación a través del radio, la televisión o de otras técnicas similares, que hace posible la identificación -

<sup>58</sup> Pallares, Jacinto, Legislación Federal Complementaria del Derecho Civil Mexicano, México, 1897, citado por Rangel Medina, David, Los Derechos de Autor en la Literatura Jurídica - Mexicana, en r.m. de la P.I.A., ene-jun. 1964, No. 3, p. 16.

<sup>59</sup> Publicado en la G.O. del D.D.F., el 10. de enero de 1977.

del productor o surtidor con música especial ("jingles") o imágenes sugestivas "slides", "lay guy" "montajes", los autores Almeida y Araújo no definen al aviso comercial en su Ante proyecto de Ley Uniforme<sup>(60)</sup>.

Para el tratadista Rangel Medina, el aviso comercial tiene como objeto, de acuerdo con la Ley de Propiedad Industrial, anunciar al público un comercio, una negociación o determinados productos<sup>(61)</sup>. Más tarde, la reforma introduciría los conceptos de "establecimientos o negociación comercial o industrial o de servicios (art. 174)".

D. Concepto doctrinario de la denominación de origen.

La profesora Rondón de Sansó, define la denominación de origen como el signo constituido por un nombre geográfico que identifica a las cualidades de los productos elaborados en esa zona<sup>(62)</sup>. Siguiendo a Carlos Mascarenas considera que la denominación de origen es un nombre geográfico que se usa, de manera leal y constante en el comercio para designar producto fabricado, elaborado, cosechado o extraído en el lugar geográfico al cual corresponde el nombre usado como denominación de origen y que reúne determinadas características y calidad.

Rangel Medina, entiende por denominación de origen, la denominación geográfica de un país, de una región o

<sup>60</sup> Custodio de Almeida y Helio de Araújo, ob. cit. p. 335.

<sup>61</sup> Rangel Medina, David, Reflexiones sobre la Extinción y Renovación del Aviso Comercial en el Derecho Mexicano, en r.m. de la P.I.A., jul-dic. 1969, No. 14, p. 153.

<sup>62</sup> Rondón de Sansó, Hildegart, Las Denominaciones de Origen en el Derecho Venezolano, en r.m. de la P.I.A., ene-jun. 1964, No. 3, p. 147 y 148.

de una localidad que sirva para designar un producto originario del mismo, cuya calidad o características se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos<sup>(63)</sup>.

a. Concepto legal de la denominación de origen.

Sobre este último signo de la propiedad industrial, diremos que no existe uniformidad de criterios para cada concepto aplicado, y muchas veces se confunde con la indicación de procedencia. Así, por ejemplo Carlos Fernández Novoa, nos indica que la designación de un nombre geográfico sobre un producto para indicar simplemente el lugar de su fabricación, elaboración, recolección o extracción constituyen la indicación de procedencia, signo distintivo que en el Convenio de París se equipara a las denominaciones de origen<sup>(64)</sup>.

Sin embargo, creemos que esa contrariedad se dio en el pasado, esas posturas se dieron en la doctrina y en legislaciones pobres. Hoy la doctrina moderna entiende por indicación de procedencia toda información suministrada directa o indirectamente, en relación con la procedencia geográfica del producto (indica el domicilio del fabricante o el lugar donde se efectúa la fabricación del producto). La denominación de origen designa a un nombre geográfico, al producto mismo, cuyas cualidades derivan exclusiva o esencialmente de ese lugar de origen.

<sup>63</sup> Rangel Medina, David, Apuntes al Curso de Patentes y Marcas y Derechos de Autor, ob. cit.

<sup>64</sup> Fernández Novoa, Carlos, La Protección Internacional de las Denominaciones de Origen, Madrid, 1970, citado por Rangel Medina, en Comentarios Bibliográficos, r.m. de la P.I.A., ene-dic. 1970, Nos. 15-16, p. 254.

La legislación internacional no define a nuestro signo. Es Francia la que ha tenido perseverancia para proteger sus vinos, su éxito va hasta el Arreglo de Lisboa, en 1958. Este Arreglo protege a nuestro signo y lo define como sigue: "la denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirva para designar un producto que es originario de ellos y respecto de cuyo producto la calidad o propiedades se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendiendo tanto los factores naturales como los factores humanos<sup>(65)</sup>".

La Ley-Tipo sobre Marcas, Nombres Comerciales y - Actos de Competencia Desleal, para los Países en Desarrollo, - definen a la indicación de procedencia como la expresión o el signo utilizado para indicar que un producto o servicio proviene de un país o de un grupo de países, de una región o de una localidad o lugar determinado; a la denominación de origen la define como la denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirve para designar un producto originario de ellos y cuya calidad o cuyas características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico, - incluidos los factores naturales y los factores humanos (artículo 10.)".

Solamente el Convenio Centroamericano delimita a los campos de acción de las indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen, como lo hemos mencionado anteriormente. No define al signo distintivo.

<sup>65</sup> Plaisant, René, La Conferencia de Lisboa, en r.m. de la P.-I.A., ene-jun. 1963, No. 1, p. 51.



## C A P I T U L O III

### CARACTERES DE LA MARCA, EL NOMBRE COMERCIAL Y EL AVISO COMERCIAL, Y LA DENOMINACION DE ORIGEN

1. El carácter de signos distintivos en el derecho - intelectual.

#### Introducción

En el campo extenso de la propiedad inmaterial los signos distintivos juegan un papel muy importante. Siendo derivados de la propiedad industrial el provecho material que la inteligencia del hombre tiene, viene a sumarse al constante esfuerzo por superarse cada día más. Este reflejo del trabajo intelectual se plasma en el comercio y en la industria.

La protección a los derechos de propiedad industrial y en especial a los signos distintivos debe reflejarse en la ley interna, porque son producto de la inventiva del hombre y del largo proceso de desarrollo económico. De esta manera el hombre ha usado estos signos para protegerse y extender su ámbito de competencia a la empresa que sirve, conservar su clientela en base a la calidad de los productos y la solvencia moral de su firma. Esa es la actividad humana del hombre, producto de su inteligencia creativa.

#### A. La marca como signo distintivo.

En el mercado moderno la identificación de las mercancías o la prestación de servicios se lleva a cabo por marcas, signos puestos sobre los productos o en sus envolturas, y pueden consistir en denominaciones y signos visibles, suficientemente distintivo para identificarlos frente a los de su misma especie o clase. Además, en el Derecho marcario se exige que de acuerdo a las funciones que han de desempeñar

la marca se tome en cuenta cada uno de los caracteres de ésta, para poder explicar las funciones que recordamos en el capítulo Primero:

a) La función de distinción ha quedado señalada en este preámbulo, en donde establecimos que la función de distinción entre los productos se hace extensiva a los servicios prestados por los establecimientos. Esta función se aprecia en los artículos 87 y 90, fracción primera, recientemente reformado.

b) La función de protección para el titular de la marca sirve para protegerla contra los competidores, al mismo tiempo la mantiene en el mercado y controla su difusión. Sin embargo, los intereses del consumidor están salvaguardados en la marca, hace que los consumidores entren en contacto con el productor, y de esta forma cuanto más estimada es la mercancía, mas valor tiene la marca<sup>(1)</sup>.

c) La función de indicación de procedencia nos indica el destino final del producto o del servicio que ha de prestarse para el público consumidor, porque es a éste al que habrá de indicársele el origen de tal producto o tal servicio. Esta función se haya condicionada a que el signo realice efectivamente su función individualizadora, pues sin el carácter distintivo, la marca puede provocar confusiones entre los consumidores acerca del origen de la mercancía; de lo cual se desprende que la función distintiva y la de señalamiento de -

<sup>1</sup> Martín Achard, Edmond, La Cesión Libre de la Marque, Librairie de L' Université, Genève, 1946, citado por Rangel Medina David, Tratado de Derecho Marcario, México, 1960, p. 172.

procedencia son las dos funciones más importantes de la marca<sup>(2)</sup>.

El uso mismo de la marca aplicada al producto o servicio determinado llega a constituir una garantía y una seguridad para ella. Es uno de los fines de la marca<sup>(3)</sup> y de ahí que los productos o servicios sean reconocidos en el mundo comercial.

La Ley de Invencciones y Marcas reconoce la función de procedencia de las marcas comerciales y de las marcas de servicios.

d) La función social o garantía de calidad de la marca se cumple para los intereses del consumidor y del explotador; ellas las mantienen dentro del mercado. Eugenio Pouillet, al tratar de las finalidades de la marca, la considera como una garantía para el consumidor y para el fabricante; para el primero, porque está asegurado de que se le da el producto que desea o servicio adquirido, para el segundo y para distinguirse de sus perseguidores o competidores y de afirmar el valor de sus productos o servicios<sup>(4)</sup>.

Francisco Ferrara y Agustín Ramella y el Doctor Ladas confirman la doble función de garantía social que brinda la marca, porque su papel que desempeña en el comercio se torna en una verdadera institución de orden público<sup>(5)</sup>.

<sup>2</sup> Rangel Medina, David, ob. cit. p. 173.

<sup>3</sup> Rangel Medina, David, Las Marcas y sus Leyendas Obligatorias, ob. cit. p. 15.

<sup>4</sup> Eugene Pouillet, Traité des Marques de Fabrique et de la Concurrence Deloyale, 6a. Edición, París, 1912, p. 3, citado por Rangel Medina, en Tratado de Derecho Marcario, ob. cit. p. 177.

<sup>5</sup> Francisco Ferrara, Teoría Jurídica de la Hacienda Mercantil, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1950, p. 221.-

e) La función de propaganda en la marca ha sido reco-  
nocida, porque el fabricante al hacer llegar sus productos o-  
el prestador de servicios al través de la propaganda, acostum-  
bra al público a ellos. El consumidor se acostumbra a ellos -  
por lo distintivo del artículo o del servicio, pero la publi-  
cidad de la marca la hace notoria y contribuye a la reputa-  
ción de la firma.

Si la finalidad de las marcas es la identifica-  
ción de mercancías y servicios, dicha identificación produce-  
la formación de la clientela, y por otro lado exige respeto a  
quien trate de imitar o reproducir tales signos distintivos -  
sin el debido permiso del dueño.

Si menospreciar a la función de indicación de --  
origen que la marca desempeña, debemos aclarar que la propa-  
ganda de que hablamos no se refiere al industrial o comercian-  
te, sino al producto y servicio mismo, que si son de buena ca-  
lidad y merecen la aceptación de los consumidores, serán nue-  
vamente solicitados por su marca, la cual, de este modo y por  
este concepto, se transforma en un valioso factor de difusión  
del artículo consecuentemente, de atracción y conservación de  
la clientela<sup>(6)</sup>.

f) La función de distribución que Rangel Ortíz nos -  
menciona<sup>(7)</sup> consideramos que se encuentra incluida en la pri-  
mera y en la segunda función, pero se refleja en la última, -

Agustín Ramella, Tratado de la Propiedad Industrial, traduc-  
ción de la Revista General de legislación y Jurisprudencia, -  
Madrid, 1913, 2o. tomo, p. 2. Stephen P. Lañas, The Interna-  
tional Protection of Industrial Property, Harvard University-  
Press, Cambridge, 1930, p. 19, citados por Rangel Medina, ob-  
cit. p. 177 y 178.

<sup>6</sup> Rangel Medina, Tratado, ob. cit. p. 179

<sup>7</sup> Rangel Ortíz, Horacio, ob. cit. p. 81 y sigs.

porque si el fabricante produce y el prestador de servicios - realizan sus actividades, ambos las identifican y los distinguen con el signo distintivo que se llama marca y al mismo --- tiempo protegen al consumidor. Entonces, la misma propaganda de los productos hace operar esa función de distribución.

Es muy difícil localizarla en ellas pero va implícita en las funciones tradicionales, y cuyo concepto de aplicabilidad está sometido a los conceptos que de la función hagan los autores en la doctrina y en la legislación. Por eso - el autor citado menciona su carácter novedoso, porque la marca es el elemento esencial de la estrategia industrial y comercial.

p. El nombre comercial como signo distintivo.

La creación inventiva del hombre lo ha llevado al grado de que mediante una frase, una palabra o un signo determinado, logra identificar a su empresa o establecimiento de - otros de su misma especie, logrando con ello distinguirse de los demás sujetos que se avocan a una actividad comercial o -- de prestación de servicios parecida.

El carácter distintivo del nombre comercial hace que éste desarrolle una función de distinción e identificación entre establecimientos que se pudieran dedicar a un mismo tipo de actividad comercial, evitando con esto que existan invenciones en cuanto al origen y a la naturaleza de cada empresa, teniendo cada quien su clientela, y evitará que los -- competidores usen y exploten el prestigio de algunas de ellas en detrimento tanto de la empresa como del público consumi--- dor. El nombre comercial evita la competencia desleal y el -- desvío de la clientela. Con la nueva reforma se protege al -- nombre comercial notorio y por lo tanto no puede registrarse-

como marca, pero deja a juicio de la SECOFI tal medida.

C. El aviso o anuncio comercial como signo distintivo.

Mediante este signo el hombre ha reflejado su labor creativa y junto con las técnicas de los medios de información y de publicidad, el aviso comercial puede ayudar al público a distinguir a determinada empresa o establecimiento, por medio de la publicidad o propaganda que hace a sus productos o Servicios. Por esta vía del anuncio la empresa tiene una imagen de calidad y solvencia moral frente al público.

D. La Denominación de origen como signo distintivo.

Esta modalidad adoptada recientemente por la legislación extranjera y reconocida en el Convenio de París, por conducto del Convenio de Lisboa el 31 de octubre de 1958, es rica en cuanto a los elementos, funciones y caracteres, de los signos distintivos. En cuanto a las funciones que le son aplicables las hemos señalado en el Capítulo Primero. Sus demás elementos quedarán demostrados en cuanto toquemos los siguientes incisos.

2. Semejanzas y diferencias entre cada uno de los signos distintivos.

A. Semejanzas en la marca

Ya hemos dicho que la marca es un signo distintivo que se usa para identificar a las mercancías o a los servicios, pero existen las marcas industriales que son empleadas por el productor de las mercancías y las marcas comerciales que los vendedores pueden añadir a la del productor. Empero, en propiedad industrial se prefiere el término "marca industrial" para englobar las dos clases.

Existen varios tipos según la clasificación general, pero sólo vamos a mencionar éstas y la marca colectiva,-

para demostrar que no puede existir confusión con la indicación de procedencia o la denominación de origen, la cual, como ya se dijo, es el signo destinado a ser colocado sobre mercancías para indicar especialmente que han sido producidas o fabricadas por un grupo de personas o en una localidad, región o país determinado<sup>(8)</sup>.

Más que semejanza o similitud entre las marcas que quieran adoptarse, existe dificultad para la doctrina o para la ley, pero esta a base de reformas llena las lagunas que ha interpretado la ley a través de la jurisprudencia de los tribunales autorizados. Todo uso indebido por los competidores, en el mercado esta vedado por la ley, al adoptar marcas semejantes.

El destino final de las marcas es proteger a los consumidores, de manera que la imitación que hagan los terceros no autorizados por los dueños de ellas, hará que se extienda más su protección. Una forma de ella se obtiene mediante el registro de las marcas en la Dirección General de Inventiones, Marcas y Desarrollo tecnológico, la otra, es por la vía penal, tratándose de imitación y falsificación de marcas.

Mediante el examen de novedad la Oficina de Marcas confronta el signo que se presenta a registrar, con marcas ya registradas o cuyo registro está en trámite. Dicha comparación se limita a establecer si la marca de que se trata es igual o semejante en grado de posibilidad de confusión a las ya registradas o a las que no lo están aún, pero que se presentaron a registrar con anterioridad. Esta indagación sólo es para aquellas que amparen o protejan artículos o servicios que pertenezcan a la misma clase en las que están com-

<sup>8</sup> Rangel Medina, David, Tratado, ob. cit. p. 237.

prendidos los artículos o servicios a los que se refiere la - marca cuyo registro se demanda, y no se realiza respecto de - todas las marcas iguales o muy parecidas registradas con anti- cipación (art. 106). Cabe advertir que las reformas conservan el mismo ordenamiento citado y sólo cambiaron las fracciones- XVII, XVIII y XIX del artículo 91 para quedar señaladas y re- petidas en las fracciones XXI a XXIII del mismo artículo.

Para realizar el objetivo de la ley los examina- dos de la Oficina de Marcas cuentan con dos elementos: la cla- sificación de mercancías y servicios y los índices de marcas- registradas agrupadas conforme a dicha clasificación, previs- ta por el artículo 56 del Reglamento. Esta delimitación en la búsqueda de precedentes obedece al principio de la especiali- dad de la marca.

Las marcas que quieran adoptarse tienen la venta- ja de ser reconocidas ampliamente entre el público, pero la - ley especifica que deben ser suficientemente distintivas para los objetos que se aplican. Sin embargo el común de los consu- midores ignora los mecanismos en la producción, las compleji- dades de la comercialización, los sistemas de evaluación de - costos, las fluctuaciones del mercado y otros tecnicismos co- nexos<sup>(9)</sup>.

El problema de la semejanza es difícil de apre- ciarla, solo la doctrina, la jurisprudencia y la ley han ela- borado un mínimo de reglas que deben ser atendidas para for- mar un juicio acerca de la semejanza de las marcas<sup>(10)</sup>. Esta-

<sup>9</sup> Aracama Sorraquin, Ernesto, ob. cit. p. 72.

<sup>10</sup> Para un estudio a fondo referente a las semejanzas puede -- consultarse la obra de Rangel Medina, David, Principios Fun- damentales para Juzgar la Imitación de Marcas, en R.M. de -



postura la tomamos porque las reglas establecidas han sido de la mayoría de juristas que saben derecho y lo aplican sobre cualquier conflicto. Las posturas que han tomado los autores al interpretar la ley han sido disímolas y no son uniformes.

Finalmente hemos de decir que la semejanza de las marcas puede provenir del parecido en su escritura o en su pronunciación, y es fácil incurrir en confusión respecto de la procedencia de los artículos que amparen si éstos guardan similitud entre sí, aunque pertenezcan a diversas clases, pero debe salvaguardarse las interpretaciones lógicas y justas acerca de la similitud.

#### B. Semejanzas en el nombre comercial.

Muchos han tratado de ubicarlo en la denominación social o razón social o nombre de la compañía. La designación sólo opera en la empresa o establecimiento que la distingue de otras de su misma especie. La protección a este signo surge del uso sin necesidad de registro, a través de la publicación.

De los conceptos emitidos en el Capítulo Segundo podemos derivar algunas diferencias en cuanto a su ámbito de aplicación. A guisa de ejemplo sólo diremos que la razón social es el nombre con que se designan las sociedades de personas y ambas son reguladas por distintas leyes.

Igualmente, existe el examen de novedad para constatar si existe algún nombre comercial idéntico o semejante aplicado al mismo giro publicado con anterioridad o una marca de servicio registrada idéntica o semejante que pudieran con-

la P.I.A., jul-dic. 1966, No. 8, p. 243 a 252. De la misma manera, Enrique Correa M. La imitación de la Marca Coca-Cola en la Jurisprudencia Mexicana, en r.m. de la P.I.A., 1973, No. especial 21-22, p. 103 a 121.

fundirse con la denominación o el giro de la empresa o establecimiento a que se aplique el nombre comercial (art. 182).- La reforma protege al nombre comercial notorio y lo prohíbe - en caso de que quiera registrarse por un tercero como marca.

Toda usurpación que pueda darse al nombre está sancionada en el capítulo correspondiente a infracciones y delitos. Si el nombre comercial cuenta con los caracteres distintivos puede ser susceptible de publicación, no pueden ser sujetos a la publicación los que contravengan las disposiciones señaladas en las nuevas veintitrés fracciones del artículo 91 de la LIM.

C. Semejanzas en el aviso o anuncio comercial.

Del nuevo texto del artículo 174 se desprende la oración o frases que se usen en el texto del aviso para distinguirlos de otros de su misma especie. Esto trae consigo la originalidad empleada por el primer uso al texto, e impide -- que terceras personas hagan uso del aviso original registrado y sólo podrán usarlo después de que haya caído al dominio público.

No menciona qué tipos de anuncios o qué tipo de medios de publicidad han de emplearse; sin embargo, éstos pueden ser: nominativos, figurativos, fonéticos y mixtos, para anunciar al público un establecimiento o negociación comercial, industrial o de servicios o determinados productos. Esto se subsana con la regla establecida en el también reformado artículo 177, es decir, los tipos de anuncios y los medios de publicidad que habrá de emplearse, serán especificados en la solicitud de registro.

La misma regla será para el tipo o forma del aviso sea lema de la empresa, su anuncio o el slogans de las em-

presas publicitarias, carteles o posters o anuncios acompañados con música. Restringe a su registro, productos o servicios que pertenezcan a dos o más clases, según la clasificación que establece el reglamento. Esto debe tomarlo en cuenta el examinador en turno de la Oficina de Marcas, una vez que sea modificado el Reglamento de 4 de febrero de 1981.

Una grave falla tiene la reforma en sus numerales transitorios: no se menciona en ellos cuándo aparecerá la nueva clasificación de artículos o servicios; tampoco se hace alusión a la clase especial complementaria. Esta, en estos momentos puede hacerse en parte por la autoridad tomando en cuenta sus facultades discrecionales. Habrá que esperar y será una resolución feliz si la ley o los Manuales de Organización de la SECOFI le fijan competencia, inclusive su Reglamento Interior.

Para terminar nuestra exposición para este signo-incorpóreo de la hacienda mercantil, diremos que los exámenes de novedad deben apegarse a las reglas establecidas con relación a las marcas, mismas que han quedado explicadas en el primer inciso de este capítulo.

D. Semejanzas en la denominación de origen.

Después de analizar los conceptos de marca colectiva, indicación de procedencia o nombres geográficos, consideramos que no existe confusión. Nos hemos permitido señalar en cada uno de los capítulos que anteceden a este, que la doctrina daba esa confusión; y en la Ley de Propiedad Industrial de 1942 existía esa confusión y no se había reflexionado, la regulación se llevó a cabo por la exigencia del Convenio de Lisboa de 1958.

En la indicación de procedencia o proveniencia --

se nos indica el domicilio del fabricante donde efectúa la fabricación del producto, concurriendo estos factores:

- La utilización de un nombre geográfico.
- La existencia de un nombre geográfico en la realidad y no ficticio, porque es el nombre geográfico del lugar donde provienen los productos.
- El empleo de ese nombre puede ser constitutivo de una parte de marca, pero por sí mismo, no constituye un -- signo distintivo.

- En el consumidor no se produce una inseparable- asociación de ideas entre el lugar de procedencia del producto y el producto mismo (II).

De los conceptos y definiciones que dejamos apuntados en la parte final del anterior capítulo, sólo nos resta decir que tanto los tratadistas como Robert Plaisant y Rangel Medina, acuden más a la definición dada por el artículo dos - del Arreglo de Lisboa ya citada. Sin embargo los elementos de este signo los vamos a señalar en el tercer inciso.

Finalmente, diremos que bajo el rubro de indicación geográfica quedan comprendidos las indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen. Pero estas, junto con las marcas desempeñan una función diferenciadora, pero designan un producto que proviene de una zona geográfica determinada y garantizan no solamente el interés de los productos contra la competencia desleal, sino también el de los consumidores, evitando que estos sean víctimas del error a que puede - inducirlos una denominación indebidamente usada (I2).

II Rondón de Sansó, Hildegart, ob. cit. p. I49.

I2 Rangel Medina, David, La Protección Internacional de la Denominaciones de Origen, Publicación de la OMPI, documento - TAO/5/5, citado por Rangel Ortíz, Horacio, ob. cit. p. 29 y 30.

3. Diferencias de las marcas.

A. La marca individual y la colectiva:

a) El titular de la marca individual es una persona física o moral o varias personas en régimen de copropiedad.

El titular de la marca colectiva es una comunidad.

b) El uso de la marca individual se hace por el dueño o titular o por el licenciataria autorizado por él, pero el uso de la marca colectiva lo lleva a cabo esa comunidad a través de sus miembros.

c) El titular de la marca individual es un industrial o comerciante, mientras que el titular de la marca colectiva no lo es. Son los miembros, pero no la colectividad.

d) Las marcas individuales son objetos de cesión, -- las colectivas no pueden serlo por los intereses que están representados en la colectividad.

e) La marca individual debe ser distintiva y será -- constituida como marca, la marca colectiva no es registrable como marca en México, ya que no es distintiva (excepto los -- nombres de lugares de propiedad particular, cuando sean especiales e inconfundibles y se tenga el consentimiento del propietario) Art. 91, fracción XIV.

B. La marca y el nombre comercial.

a) La marca distingue los artículos, productos o servicios que la ostentan, independientemente de los establecimientos o lugares donde se expenden los productos o se prestan los servicios. El fin principal del nombre comercial es distinguir un establecimiento determinado de otros de su misma especie.

b) La protección legal de la marca se adquiere por --

el registro, concediendo al titular el derecho exclusivo al uso. El nombre comercial no requiere de esa formalidad, su adopción y uso debe publicarse para presumir la buena fe, en la Gaceta de Invenciones y Marcas.

c) El ámbito de protección del registro de la marca es federal, es decir en todo el territorio nacional, mientras que el uso del nombre comercial, como los efectos de la publicación, sólo comprenden la zona geográfica en donde resida la clientela efectiva.

d) El nombre comercial debe consistir en una designación o denominación social y razón social. La marca puede ser "según sea el contenido de sus caracteres accidentales nominativa, figurativa, mixta o plástica, o bien comprender el nombre civil<sup>(13)</sup>". El nombre comercial con las características señaladas puede registrarse como marca, siempre y cuando no queden comprendidos en las prohibiciones previstas en el nuevo artículo 91 reformado.

e) El registro de una marca está sujeto a un procedimiento de nulidad cuando se dan los supuestos; como el nombre comercial carece de la formalidad del registro, no opera la nulidad pero está sujeto a un proceso de cesación de efectos de la publicación, cuando ésta se llevó a cabo indebidamente. Cabe advertir que la reforma introduce un plazo de gracia para solicitar la renovación. Según el artículo 184 para casos excepcionales y justificados, la SECOFI autorizará una prórroga de seis meses. Entonces ya no operaría la cesación de los efectos de la publicación que se llevó a cabo.

f) Ambos son signos distintivos de la empresa y de la propiedad industrial.

<sup>13</sup>Rangel Medina, David, Tratado, ob. cit. p. 215.

C. La marca y el aviso o anuncio comercial.

a) El registro de la marca es susceptible de renovación, el aviso comercial, su registro, no es renovable.

b) En la marca se indica la procedencia de los productos, en cambio el aviso no, sólo señala las cualidades y ventajas del producto o del servicio.

c) La función de propaganda de la marca no se refiere al industrial o comerciante, sino al producto, en el aviso sí, porque es su razón de ser. El aviso parte de la base de llamar la atención de la clientela, utilizando cualquier medio original.

d) Ambos son signos de la empresa y de la propiedad industrial.

D. La marca y la denominación de origen.

a) La marca es esencialmente una indicación que individualiza el producto de un fabricante o aquel puesto en venta por un comerciante. La denominación de origen indica el origen del producto geográficamente y los métodos de la producción son diferentes en cada una, en la marca se puede variar por la voluntad del titular.

b) La marca es individual, pero puede ser de una, dos o tres personas, que constituyen una sociedad, pero puede ser colectiva. La denominación de origen es propiedad del Estado y puede autorizar a terceros a ese uso de la denominación, para constituirse en un derecho colectivo.

c) La marca es susceptible de cesión a terceros, la denominación de origen también, pero se diferencia porque las condiciones especiales de producción son más rigurosas.

E. El nombre comercial y el aviso comercial.

a) El nombre comercial identifica a la empresa o a -

los establecimientos, el aviso llama la atención del público hacia éstos.

b) La protección legal al derecho de uso exclusivo de los avisos comerciales se obtiene mediante registro, para el nombre comercial su protección deriva del simple uso.

c) Los efectos del registro del aviso comercial son por diez años y al expirar este plazo cae al dominio público. Los efectos de la publicación del nombre comercial duran cinco años, pero son renovables.

d) No existe relación entre los productos o servicios y el nombre comercial, pero en el aviso sí existe esa relación porque los anuncia.

F. El aviso o anuncio comercial y la denominación de origen.

a) El aviso comercial anuncia al comercio, a la negociación de determinados productos o de servicios. La denominación de origen, de acuerdo a la publicidad que hagan sus titulares indican el lugar geográfico de la explotación con todas las condiciones y características de técnica de producción y elaboración.

b) El primero tiene la virtud de atraer a la clientela pero no goza de protección legal específica, pues la legislación de la materia la remite a las reglas de las marcas. La denominación de origen goza de una protección especial para evadir la competencia desleal.

c) El aviso comercial es un derecho ligado a la persona física o moral, las denominaciones de origen son un derecho colectivo.

G. La denominación de origen y el nombre comercial.



a) Por el valor superior de las denominaciones de -- origen, se protegen las condiciones naturales del lugar geográfico, la extracción y venta de los productos y sus derivados. Al nombre comercial le toca proteger una empresa o establecimiento de otros de su misma especie, sobre los productos y servicios ofrecidos al público. Pero a las denominaciones de origen no le interesa la clientela, sino su lugar por las condiciones naturales para explotar su producto con la ayuda de otro factor importante, sus habitantes; éstos, le ayudarán a crear clientela por la buena calidad en la elaboración del producto.

b) La denominación de origen es intransmisible, pero el derecho a usarla podrá ser transmitido en los términos de la legislación común, debe de registrarse y comprobarse que el nuevo usuario cumple con las condiciones y requisitos especiales. El nombre comercial puede cederse o transmitirse junto con el establecimiento, la denominación debe conservar su nombre de origen.

c) La denominación de origen pertenece al Estado a que corresponde el lugar geográfico, sea local, regional o nacional, según las condiciones naturales de calidad. El nombre comercial, en cambio, es propiedad de una persona física o moral.

#### H. Diferencias entre denominación geográfica, indicación de procedencia y denominación de origen.

a) La denominación geográfica forma parte de la constitución de una marca de productos y servicios, pero las restricciones para adoptar esa marca se señalan en la ley, para evitar que se le induzca al público a error respecto de esa procedencia. Para las falsas indicaciones de procedencia es

tá reglamentada su regulación en la Ley sobre Propiedad Industrial de los países que adoptan tales signos, e internacionalmente, los artículos 9 y 10 del Convenio de París y las disposiciones del Arreglo de Madrid, referentes a la represión de las indicaciones falsas o engañosas, sobre las mercancías, revisado en Lisboa en 1958.

b) La indicación de procedencia es una indicación directa o indirecta del lugar, ya sea país, región o localidad, de donde proviene un producto o una mercancía. En cambio, la denominación de origen constituye una categoría particular de indicación de procedencia, consistente en el nombre geográfico del lugar donde ese producto es cultivado, fabricado u obtenido, en tanto que adquiere sus calidades del sol, del clima, de los usos o de las técnicas del lugar considerado<sup>(14)</sup>.

De los rubros apuntados existen diferencias como las siguientes:

- Mediante las bases de las indicaciones de procedencia se encuentra la protección del público de los consumidores frente al riesgo de error, en tanto que en la base de la denominación de origen se encuentra la defensa de los intereses de las empresas radicadas en la región o localidad geográfica<sup>(15)</sup>.

- La indicación de procedencia no es signo distintivo de productos, y por lo tanto la denominación de origen sí lo es. Es decir, no se hace uso de la indicación de procedencia como denominación del producto, mientras que sí se hace de la denominación de origen.

<sup>14</sup> Pointet, Pierre-Jean, La Protección de las Indicaciones de Procedencia, en r.m. de la P.I.A., No. 20, 1972, p. 255.

<sup>15</sup> Fernández Novoa, Carlos, La Protección Internacional de las Denominaciones Geográficas de los Productos, Madrid, 1970,-

- La indicación de procedencia se aplica a todos los productos del lugar geográfico, no importando la naturaleza de los mismos, la denominación de origen se aplica solamente a un tipo de productos, de calidad y características determinadas.

- En el empleo de la indicación de procedencia no importa que el lugar geográfico sea conocido a causa de sus productos típicos, como lo es cuando se trata de denominaciones de origen.

- La indicación de procedencia no es signo distintivo de la propiedad industrial ni de los productos, sólo la denominación de origen lo es<sup>(16)</sup>.

#### 4. Características esenciales en los signos distintivos.

##### A. Introducción.

En el derecho de propiedad industrial de los signos distintivos, la prerrogativa se traduce en la exclusividad, derecho exclusivo de usar el signo para distinguir las mercancías de otras de su misma especie y para señalar su procedencia. Ya veremos cómo y en qué medida se adquiere esta exclusividad; sin embargo para que la protección legal a nuestros signos sea plena, se requiere que éstos tengan una serie de requisitos esenciales para su existencia que, aunados a los principios a que hemos hecho referencia y las funciones que desempeñan, nos ayudarán a comprender los derechos de propiedad.

p. 18, citado por Ramón Robles Vargas, El Régimen Jurídico Internacional de las Denominaciones de Origen, Tesis Profesional, México, 1985, p. 10.

<sup>16</sup> A la misma conclusión llega Rondón de Sansó, cuyas notas diferenciadoras corresponden al jurista Mascareñas. Para una-

B. Caracteres esenciales y secundarios de la marca.

a) El carácter distintivo de la marca.

Hemos visto que de los conceptos dados a la marca y de sus propias definiciones se desprende el objeto de distinción. El destino de la marca es identificar, adquirir y -- conservar el derecho exclusivo a la marca o para disfrutar el contenido de tal derecho. La característica distintiva de la marca determina los planteamientos y soluciones que han surgido en las relaciones industriales y mercantiles, en torno a -- la interpretación y aplicación de la ley. Esas materias se -- sustentan en el carácter distintivo de la marca<sup>(I7)</sup>.

b) La marca debe ser especial.

Para gozar de la protección legal, indica Rangel-Medina, la marca debe cumplir su función diferenciadora, la -- cual, a su vez, sólo podrá realizarse si la marca es lo suficientemente original para llamar la atención del comprador. A esta condición esencial <sup>de</sup> signo se le designa como especialidad de la marca, y es de tal magnitud la importancia de este requisito, que sólo cuando la marca es especial cumple su misión de determinar productos y mercancías (servicios) para -- que no se confundan, individualizándolos, particularizándolos y atestiguando su origen y procedencia. Así pues, sér especial la marca, denota fundamentalmente que la misma es identificable<sup>(I8)</sup>.

Mayor fuente de estudios puede consultarse las obras de Carlos Mascareñas E, Las Denominaciones de Origen, Tomo II, del Tratado de Derecho Comercial Comparado, de Felipe Solá Cañiza res, Barcelona, 1969, obras cit. por Hildegart, Rondon de San só, ob. cit. p. I47, I48 y I49.

I7 Rangel Medina, David, ob. cit. p. I86.

I8 Idem. p. I9I.

El vocablo especialidad denota diversas acepciones en el mundo de la propiedad industrial. En este sentido - la marca es especial cuando sólo se aplica a la categoría de los productos para los que ha sido creada<sup>(19)</sup>. La marca, dice Breuer Moreno<sup>(20)</sup>, no puede registrarse para proteger indistintamente, cualquier mercadería. La marca sólo protege a los artículos ( y servicios ) para los cuales ha sido protegida mediante registro.

La Ley de Invenciones y Marcas mexicana en su numeral 94, mantiene dicho principio, dispone que las marcas se registrarán con relación a productos, clases de productos o servicios determinados, en la clasificación que establezca el reglamento. Esa clasificación queda establecida en la relación de artículos y servicios, del artículo 56 del Reglamento de la Ley.

c) La novedad de la marca.

Un signo sólo puede ser distintivo en tanto que - no ha sido empleado o registrado aún, ya que para efectos de su protección se requiere de su novedad, pues de lo contrario, no cumplirá su función esencial y antes bien su uso provocaría confusiones. La novedad, como la especialidad, es un atributo sin el cual no hay marca<sup>(21)</sup>.

Al referirse a la novedad como requisito para la-

<sup>19</sup> Breuer Moreno, Pedro C. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, 2a. Ed. Buenos Aires, 1946, p. 56, citado por Rangel Medina, David, Tratado, ob. cit. p. 191.

<sup>20</sup> Foullet, ob. cit. p. 27, citado por Rangel Medina, ob. cit. p. 191.

<sup>21</sup> Rangel Medina, David, ob. cit. p. 193.

solicitud de la marca, Ferrara escribe que la marca debe ser distinta de los otros signos utilizados en la plaza, ya que -- de otro modo, no podría cumplir su función natural, por cuanto en vez de ser un elemento diferenciador daría lugar a confusión. No puede adoptarse como marca el nombre comercial ajeno, ni el aviso comercial de un tercero, porque su uso por -- parte de otro como contraseña de mercancía provoca inevitablemente confusión, ya que, aparentemente, las mercancías procederán del titular de aquellos signos, lo que no obedece a la realidad<sup>(22)</sup>.

d) La ilicitud de la marca

En el ámbito de derecho puede hacerse todo lo que no esté prohibido por la ley, es decir no puede registrarse -- como marca todo signo o denominación que no reúna los requisitos distintivos de identificación de los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de -- su misma especie o clase. Asimismo todo lo que sea contrario a la moral, a las buenas costumbres, al orden público y lo -- que tienda a ridiculizar ideas o personas. Lo mismo se reconoce este requisito de licitud en la prohibición de registrar -- marcas consistentes en armas y escudos nacionales y extranjeros; nombres, firmas y retratos sin autorización de los interesados; el emblema de la Cruz Roja, etc.<sup>(23)</sup>.

Tampoco se deben registrar marcas engañosas y confusas y las que sean parecidas o iguales a otras anteriormente registradas. Ramella dice que la licitud de la marca atien

<sup>22</sup> Francisco Ferrara, ob. cit. p. 245, citado por Rangel Medina, David, ob. cit. p. 193.

<sup>23</sup> Rangel Medina, ob. cit. p. 196.

de al principio general de que el derecho al uso ha de ser -- compatible con el derecho de los demás, así como a la imposible coexistencia de los derechos sobre el mismo objeto en virtud de títulos que se excluyan mutuamente<sup>(24)</sup>.

e) La veracidad de la marca.

Todo signo elegido será marca si no contiene indicaciones contrarias a la verdad, que puedan inducir al público en error sobre el origen y calidad de las mercancías o que de cualquier modo constituyan actos que hagan incurrir en engaño en la selección de los productos o servicios<sup>(25)</sup>.

f) El carácter facultativo de la marca.

Esta formalidad nos indica que quien se vale de ella como signo distintivo puede adoptarla o no, ya que no -- existe, en principio, el deber para los industriales, comerciantes y agricultores, de adoptar marcas<sup>(26)</sup>. Ahora bien, este uso potestativo se encuentra reglamentado en el artículo 89 de la ley, pero el numeral 125 rompe con el principio facultativo en el uso de la marca al disponer y facultar a la SECOFI para declarar de oficio o a petición de los organismos representativos, el registro y uso obligatorio de marcas en cualquier producto o servicio. La nueva reforma enumera las tres causas por las que se hará dicha declaratoria.

g) Lo innecesario de la adherencia.

El concepto de marca no está subordinado a la exigencia de que sea adherente al producto que ampara. Los sistemas de las ventas y el poderoso desarrollo alcanzado por los

<sup>24</sup> Ramella, Agustín, ob. cit. p. 33, citado por Rangel Medina, David, ob. cit. p. 197.

<sup>25</sup> Rangel Medina, ob. cit. p. 197.

<sup>26</sup> Rangel Medina, David, Las Marcas y sus Leyendas Obligatorias, ob. cit. p. 55.

medios de publicidad han determinado un gradual cambio en la concepción de la marca, que va desde sostener que la marca para desempeñar sus funciones debe estar adherida materialmente al producto que distingue, hasta considerar como marca al signo que no está puesto sobre mercancías<sup>(27)</sup>.

h) La apariencia de la marca.

Si la adherencia no es una cualidad propia de la marca, no puede decirse lo mismo acerca de la apariencia del signo marcario, cualidad que debe considerarse comprendida en la función misma de la marca. Si los compradores no pueden notar a primera vista la marca, mal puede decirse que ésta en realidad cumple sus fines. La ley nada dice al respecto, pero el silencio legal acerca de su exigencia específica del uso aparente de la marca, se suple con la interpretación extensiva de sus disposiciones concernientes al uso de las leyendas obligatorias en las marcas. Las leyendas "marcas registradas" y "Hecho en México", que deben aparecer en los productos, se extienden a las etiquetas y en los empaques o envases en que se contengan al expenderse al público, o sólo en estos últimos cuando por la naturaleza de los productos no pudieran insertarse en ellos (arts. 119 y 122). Tales indicaciones deben ser en forma clara y ostensible, en contraposición de las marcas ocultas<sup>(28)</sup>.

i) El carácter individual de la marca.

Ya habíamos señalado en las diferencias de la marca con otros signos, que ésta debe ser usada por una persona, y las excepciones que tiene. César Sepúlveda, dice que debe -

<sup>27</sup> Rangel Medina, David, Tratado, ob. cit. p. 231.

<sup>28</sup> Idem. p. 207 y 208.



ser individual, y no puede amparar a la vez los productos o servicios de diversas personas, porque fracasaría en la finalidad de determinar la procedencia de los artículos o servicios<sup>(29)</sup>. Las excepciones a las que se refiere el autor citado son: las marcas colectivas, ya comentadas; las licencias de uso concedidas por su titular y las licencias obligatorias que condena el Estado para el uso de marcas registradas o no.

C. Caracteres del nombre comercial.

Aunado a cada una de las diferencias del nombre comercial junto con otros signos distintivos, las características del nombre comercial salen de ellas, de las funciones y caracteres de la marca. La protección legal del nombre comercial y su derecho exclusivo, es a base de una publicación, y el propietario puede impedir que un tercero, sin su consentimiento, haga uso del mismo nombre comercial o de uno semejante de su misma especie.

a) La adopción de un nombre comercial debe ir seguida del elemento de distintividad, antes de su uso y su exclusividad.

b) La originalidad y la novedad son esenciales.

c) El nombre comercial debe ser lícito, no debe ir en contra de la moral y las buenas costumbres.

D. Caracteres del aviso o anuncio comercial.

Al no existir protección precisa para este signo-distintivo en su desarrollo, la ley vigente remite a las reglas establecidas para las marcas. Pero la protección legal a este signo se deriva y así lo indica la ley, por medio de un registro, que concede a su titular el derecho exclusivo de usar los avisos con oraciones y frases; que los distinga fá-

<sup>29</sup> Sepúlveda, César. Sistema Mexicano de Propiedad Industrial,

cilmente de los de su especie, para impedir que otras personas hagan uso de avisos iguales o semejantes, al grado que se confundan en su conjunto.

a) Aunque se retiró el vocablo "originalidad", ésta va implícita en las "oraciones o frases" que se hagan en los avisos. Esa característica de la originalidad y la distinción son los requisitos previos para considerar registrados los -- anuncios o avisos comerciales.

b) Igualmente, nuestro signo distintivo tiene las -- condiciones esenciales de todo signo de la propiedad indus--- trial: especializar, individualizar y singularizar los anun-- cios.

c) Los avisos comerciales deben ser distintivos obje-- tivamente para ser consideradas originales las oraciones y -- frases que se señalan en la reforma de 29 de diciembre de --- 1986.

### E. Caracteres de la denominación de origen.

Por los conceptos dados y definiciones aplicables de textos legales y de los reconocidos juristas citados, apun-- tamos que las características más importantes son:

- a) Existencia de una denominación geográfica.
- b) Un producto tipo originario del medio geográfico.
- c) Existencia de la vinculación del nombre del lugar geográfico y el producto; y el uso de la denominación geográfica como denominación del producto.
- d) El uso previo de la denominación es necesario pa-- ra que exista la denominación de origen.

México, 1955, p. 65.

e) Existencia de doble protección, la nacional y la protección internacional.

5. Importancia que representan los signos en la industria y en el comercio.

A. Importancia de la marca en la industria y en el comercio.

Tomando en cuenta que la propiedad industrial persigue finalidades comerciales e industriales, las instituciones jurídicas determinan a la economía en la edad moderna, y el Estado inicia su tarea para regular esas actividades industriales y comerciales. Pero el Estado tiene ya esa facultad de imponer modalidades a la propiedad, desde el momento que se lo demanda el interés social o lo requiera su economía.

El fabricante o industrial al poner en venta sus productos dentro de la competencia, observa que las condiciones en la demanda no son las mismas y tratan de protegerse con un signo distintivo llamado marca, pues al mismo tiempo que los ampara distingue sus productos con otros de la misma especie. Mas tarde, Dusolier apunta, se manifestó la necesidad de extender la noción de la marca para permitirle distinguir no sólo un producto de otros productos, sino también una actividad de otras actividades<sup>(30)</sup>.

La misma protección dada a las prestaciones de actividades brindadas por las empresas o establecimientos, se ha realizado por las leyes nacionales e internacionales, poco a poco, por las relaciones económicas. Esos bienes inmateriales se traducen en el suministro de servicios, tales como ---

<sup>30</sup> Dusolier, Raymond. La Marca de Servicio, en r.m de la P.I.- A., jul-dic. 1965, No. 6, p. 283.

transportación de personas y cosas, alquiler de taxis, operaciones bancarias, operaciones de seguros, contabilidad, información, hospedaje, restaurant, lavandería y tintorería, emisiones radiofónicas y de televisión, espectáculos y diversiones, publicidad, colocación de personal, reparación mecánica, estacionamientos, enseñanza, tratamiento de materiales y demás objetos inmateriales. Esa necesidad de establecer un vínculo entre los servicios y la empresa que los realiza, a fin de que la clientela que los reciba pueda conocer la procedencia de los mismos y, por ende, distinguirlos de los servicios similares proporcionados por otra empresa, determinó, paralelamente a estas nuevas actividades, la creación de la marca de servicio, nos dice Rangel Medina (31).

Todo sistema jurídico ha reconocido la gran trascendencia de la reglamentación de la marca de servicio, ya conocida en los Estados Unidos de América del Norte, en donde surge, y ahora se encuentra incorporada en el derecho internacional a través del texto del Convenio de París, en su actual redacción revisada por el acta de Lisboa de 1958 (artículo sexies), adquiriendo un interés legítimo en el concepto universal de la protección marcaría (32).

Sin embargo, Rangel Medina (33) señala que dicho reconocimiento de las marcas de servicio se trató por vez primera por la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial (AIPPI) en el Congreso de Bruselas de --

31 Rangel Medina, David. Marcas de Servicio, en r.m. de la P.-I.A., jul-dic. 1971, No. 18, p. 170.

32 Almeida y Araújo, ob. cit. p. 331.

33 Idem. p. 174.

1954.

Hemos visto hasta aquí que las instituciones de la propiedad industrial llamadas "signos distintivos", han sido objeto de protección por los ordenamientos citados, pero se suman cada día las propuestas de los órganos internacionales tanto privados como gubernamentales, para proteger a fondo ese grupo de prerrogativas. De ahí que la importancia de las marcas ya no sea sólo en el plano industrial y comercial, sino también en el social.

Empero, de la inagotable labor de los juristas en cargados de elaborar los anteproyectos y proyectos legislativos a nivel nacional e internacional, hacen que sus obras sean aprobadas y posteriormente ya hechas ley, serán interpretadas, primero, por la autoridad administrativa, y luego por los tribunales judiciales. Surge otra fuente importante de todo aspecto legislativo, doctrinario y judicial, la importancia es también jurídica.

Al mencionar la influencia de los signos distintivos en el capítulo primero y los antecedentes de la legislación sobre ellos, apuntábamos sobre la unificación que solicitaban la mayoría de los países pioneros en la materia, para proteger el nacimiento del derecho a la marca, las formalidades para obtener su registro y demás modalidades, pero de todas formas varían. Por eso habrá que esperar las modificaciones a las leyes internas y las propuestas de los organismos internacionales, Intergubernamentales y no gubernamentales, y Asociaciones e Institutos nacionales, para ese primer grupo de ordenamientos internacionales ya citados.

Con mucho lujo y hoy todavía nos responsabiliza--

mos a señalar lo que Rangel Medina apuntaba hace 28 años, en el sentido de que "Antiguamente los tratados de comercio contenían algunas disposiciones relativas a la protección internacional de las marcas. Eran en general, muy superficiales, - reducidos a menudo a un solo artículo, y además, carecían de uniformidad. También eran celebrados convenios bilaterales sobre la materia<sup>(34)</sup>.

Los tratados que antecedieron a los modernos ordenamientos son:

a) Declaración de 7 de junio de 1895 entre Bélgica y México para la protección recíproca de marcas de fábrica y de comercio<sup>(35)</sup>.

b) Tratado de 16 de agosto de 1893 entre los Estados Unidos Mexicanos y el Imperio Alemán para la protección de -- marcas de fábrica<sup>(36)</sup>.

c) Convención de 10 de abril de 1899 entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Francesa, sobre propiedad industrial<sup>(37)</sup>.

Los ordenamientos relativos posteriores a la Convención de París de 1883, ya fueron tratados en el segundo capítulo. Las Convenciones Panamericanas relativas a la marca -- son:

d) Tratado sobre patentes de invención, dibujos y modelos industriales y marcas de comercio y de fábrica, de 27 de enero de 1902<sup>(38)</sup>.

<sup>34</sup> Rangel Medina, David, Tratado, ob. cit. p. 62.

<sup>35</sup> Tratados y Convenciones vigentes. S.R.E., México, 1909, tomo I, p. 109 y 110, citada por Rangel Medina, ob. cit. p. --

<sup>36</sup> 62.

<sup>37</sup> Obra y autor citadas p. 62.

<sup>38</sup> Idem. p. 63.

<sup>38</sup> Relación de los Tratados y Convenciones Panamericanas. Revi

e) Convención sobre Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales, Marcas de Fábrica y de Comercio, y propiedad Literaria y Artística, de 23 de agosto de 1906<sup>(39)</sup>.

f) Convención sobre Marcas de Fábrica y Comercio, de agosto de 1910<sup>(40)</sup>.

g) Convención General Interamericana de protección -  
marcaria y comercial.

No mencionamos el Arreglo de Niza de 15 de junio-  
de 1957, que se refiere a la clasificación internacional de -  
productos y servicios para el registro de las marcas de fábr-  
ca o de comercio. Esa importancia de los signos distintivos -  
en el comercio llevó a México a reformar su legislación en --  
1943, en ese entonces Ley de Propiedad Industrial, para regu-  
lar la marca de servicios.

#### B. Importancia del nombre comercial en la industria y en el - comercio.

Dentro del comercio los industriales, productores  
y comerciantes, distinguen sus negocios de los demás, usando-  
este signo, para elevarlo internacionalmente como instrumento  
de explotación en los mercados. Con dicho mecanismo, identi-  
fica y distingue a los establecimientos famosos; al mismo tiem-  
po conserva a la clientela.

Ya hemos mencionado la gran influencia que deri-  
van los ordenamientos internacionales para su protección; y -  
con dicha unificación de las normas jurídicas que regulan a -

sada el 10. de septiembre de 1955 por la División de Derecho-  
y Tratados de la Unión Panamericana. Pan American Unión, Was-  
hington, p. 2, 3, 4 y 12, citados por Rangel Medina, ob. cit.

<sup>39</sup> 66.

<sup>39</sup> Idem. p. 66.

<sup>40</sup> Idem. p. 67.

los signos distintivos, se asegurará una leal y honesta competencia entre los derechos que derivan de la propiedad industrial y a los consumidores.

C. Importancia del aviso o anuncio comercial en el comercio y en la industria.

Este signo es novedoso y característico en este tiempo, ya que la publicidad dada a las mercancías y servicios hace que las ventas se eleven dentro del mercado competitivo. Todos los modernos métodos de propaganda son válidos, pero el uso intensivo de la publicidad de la marca y del nombre comercial debe ser moderado y considerado, para que el público consumidor se incline por cierto y determinado establecimiento en donde obtendrá también ciertos o determinados productos o servicios.

En el derecho comparado se conocen bajo los vocablos "expresiones o señales de propaganda", pero en otros países se conocen como avisos comerciales.

Sobre este signo existen una serie de leyes administrativas que vienen a reglamentar en forma auxiliar a la publicidad de productos y servicios. Los avisos o anuncios comerciales sufren cada día cambios sorprendentes para el consumidor, con motivo de los adelantos técnicos en la publicidad y en la mercadotecnia. Tales ordenamientos jurídicos administrativos son:

a) La Ley General de Salud<sup>(41)</sup> aprobada por el Congreso de la Unión el 26 de diciembre de 1983, se refiere a la publicidad para los alimentos y sustancias tóxicas, para cu-

<sup>41</sup> Publicada en el D.O., el 7 de febrero de 1984, y en vigor - el 1 de julio de ese mismo año.



yo uso se requiere autorización de la Secretaría de Salud; dicha medida se debe al control sanitario de la publicidad tanto de las actividades como de los productos y servicios, prestados por los establecimientos, por parte de tal dependencia. Entre los objetivos de dicha ley, se tienen los relacionados a que la publicidad debe promover conductas, prácticas y hábitos que fomenten la salud física y mental del individuo.

Para los efectos antes mencionados, el título décimo tercero que se refiere a la publicidad, se encuentra dividido por doce artículos que conforman un sólo capítulo, entre los cuales sobresalen las leyendas que debe tener todo anuncio de productos médicos, cigarros y bebidas alcohólicas, ya sea en su venta o consumo.

Artículo 312. Dichas leyendas son:

"El abuso en el consumo de este producto es nocivo para la salud"; "Su venta requiere receta médica", para medicinas; y "Este producto puede ser nocivo para la salud", en los anuncios de cigarros, puros y tabaco.

b) Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de la Publicidad<sup>(42)</sup>, abroga al Reglamento de Publicidad para Alimentos, Bebidas y Medicamentos de 16 de diciembre de 1974, y en materia de salud general regula el control sanitario de la publicidad, las actividades, productos y servicios vinculados. Menciona que la publicidad de la prestación de servicios de salud, debe informar al público sobre el tipo de características y finalidades de los servicios de que se trate y las modalidades generales de acceso a los mismos (art. 21).

<sup>42</sup>Publicado el 26 de septiembre de 1986.

Trata de la autorización que la Secretaría debe emitir sobre los anuncios comerciales que trasmitan los medios de difusión masiva; y los horarios en que deben transmitirse dichos anuncios los deja a los establecidos por la Ley Federal de Radio y Televisión y su reglamento y a la Ley de la Industria Cinematográfica y su reglamento (arts. 21 y 35).

Su artículo 120 se refiere al Consejo Consultivo de la Publicidad, cuyo objetivo principal será el control sanitario de las actividades relacionadas con los productos y servicios.

El numeral 42 menciona qué se entiende por publicidad dirigida y publicidad masiva; la primera es para los profesionales, técnicos y auxiliares de las disciplinas para la salud, y la segunda, tiene como destinatario al público en general.

c) Ley Federal de Radio y Televisión de 8 de enero de 1960<sup>(43)</sup> y sus cuatro reformas, regulan en parte lo que debe contener un aviso comercial respecto a la programación, en cuyo aspecto técnico compete a la Sría. de Comunicaciones y Transportes. La competencia fundamental la tiene la Secretaría de Gobernación, y en algunos casos la Secretaría de Educación pública, Salud, Defensa Nacional, y Recursos Hidráulicos en casos específicos y especiales de la programación.

En dicha ley se establecen tres tipos de programación: la libre, la condicionada y la prohibida.

Prohíbe que de los anuncios comerciales sobre los productos o servicios se engañe al público consumidor sobre los usos o propiedades de tales productos. Cabe señalar que -

<sup>43</sup> D.O., de 19 de enero de 1960, las cuatro reformas de 1970, 1974, 1980 y 1982, no contienen algo relativo a la publicidad.

el reglamento de esta ley, menciona la clasificación de los programas: moral, cultural, económico, político, artístico, noticieros, deportes, etc.

El artículo 39 se refiere a la propaganda de bebidas alcohólicas acompañadas sólo con alimentos. Prohíbe las transmisiones que corrompan al lenguaje o contrarias a la moral o buenas costumbres; las que usen expresiones maliciosas o imágenes procaces; lo que sea denigrante u ofensivo a los actos cívicos o a los héroes nacionales; los sonidos ofensivos y recursos de baja publicidad y comicidad (arts. 63, 64 y 68).

Ahora bien, en el campo cultural se intentó integrar una comisión para la defensa del idioma español, para combatir los anglicismos incursionados en toda la mayoría de anuncios fijados en la ciudad de México. Esa idea de 1982 llegó también a crear un consejo para la defensa de la lengua indígena, pero la influencia del mercado ha superado y violado preceptos legislativos.

d) La Ley Federal de Derechos de Autor de 4 de noviembre de 1963<sup>(44)</sup>, exceptúa al nombre comercial de la reserva de derecho al uso exclusivo, pero sus elementos como los textos publicitarios, jingles, dibujos y colores, son y forman el proyecho material del autor, y por lo tanto debe ser protegido por el derecho de autor.

e) La Ley Federal de Educación de 29 de noviembre de 1973 se refiere en un sólo artículo al anuncio de la publicidad sobre instituciones educativas<sup>(45)</sup>.

<sup>44</sup> D.O., de 21 de diciembre de 1963.

<sup>45</sup> Higuera Ricoy, ob. cit. p. 128.

f) El Reglamento sobre Publicaciones y Revistas Ilustradas, contiene en diversas fracciones la prohibición de publicar en las revistas o en los anuncios comerciales todo --- aquello que sea inmoral y contrario a la educación y a la cultura y al idioma español<sup>(46)</sup>.

g) La Ley sobre el Escudo y el Himno Nacional nada --- menciona sobre la utilización de los símbolos patrios sobre --- anuncios comerciales, sólo señala las características que deben de mostrar los diseños y la proporcionalidad en caso de --- explotación por terceros en el comercio<sup>(47)</sup>.

h) En la Ley Federal de Protección al Consumidor de 18 de diciembre de 1975<sup>(48)</sup>, se establece la inquietud para --- evitarle a los consumidores todo engaño sobre la publicidad --- que provenga de los proveedores de bienes y servicios. Todo --- anuncio debe ser veraz en cuanto a la indicación de calidad --- en los envases, empaques, envolturas, etiquetas o propaganda, expresiones y leyendas engañosas sobre los productos y servicios (arts. 6, 10, 86 y 89).

i) El Reglamento de Anuncios para el Distrito Federal de 19 de noviembre de 1976, que abroga a su relativo de 1944, se refiere más que nada a la instalación y conservación de los anuncios<sup>(49)</sup>. Prohíbe que se engañe al público con --- anuncios contrarios a la moral o a las buenas costumbres, o --- cuyos anuncios sean engañosos sobre los bienes y servicios pa

<sup>46</sup> D.O., de 12 de junio de 1951.

<sup>47</sup> D.O., de 8 de febrero de 1984, y en vigor el 24 de febrero.

<sup>48</sup> D.O., de 22 de diciembre de 1975.

<sup>49</sup> Publicado en la G.O., el 10 de enero de 1977, p. 9 y sigs.

ra el público (arts. 1, 5, 10, 86 y 89).

Sus numerales 26 a 29 nos remiten a otras leyes; y las sanciones a lo infringido se realizan por las autoridades administrativas que expidieron la licencia o el permiso de fijación de tal anuncio.

j) La Ley de Imprenta de 1917<sup>(50)</sup> en diversos artículos se refiere a lo que debe contener todo impreso, ya sea -- desde el nombre de la imprenta hasta el nombre del autor o -- responsable de dicho impreso. Todo ataque a la moral o a los terceros, o toda perturbación al orden público son considerados delitos.

k) La Ley de Inventiones y Marcas de 1975, sigue considerando como infracción administrativa la realización de actos relacionados con la materia de los signos distintivos, -- contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que implequen competencia desleal o intentar o lograr el propósito de desacreditar los productos, los servicios o el establecimiento de otro<sup>(51)</sup>.

D. Importancia de las denominaciones de origen, en el comercio y en la industria.

Sobre esta nueva modalidad especial de los signos distintivos, hemos de decir que su protección legal se debió a la gran influencia que ha tenido el Convenio de Lisboa de 1958; otro de esos factores ha sido la paciencia que ha tenido el Gobierno de Francia para proteger las denominaciones de

<sup>50</sup> La vigencia de esta Ley corrió a partir del 15 de abril de 1917.

<sup>51</sup> Art. 210, fracciones V y IX.

origen por medio de instituciones oficiales que tienen a su cargo la función de vigilar la aplicación y cumplimiento de las disposiciones que las regulan.

Los países que han legislado sobre la materia han sido: Alemania, Argentina, Australia, Bélgica, España, Estados Unidos, Europa Oriental, Gran Bretaña, Israel, Italia, Países Bajos, Portugal, Suecia y Suiza. Poco a poco se ha superado esa protección, Plaisant dice que las denominaciones de origen han constituido el pariente pobre de la propiedad industrial, que sólo importa a un sector de la región en la vida económica y que sólo un pequeño número de países aceptan darle una protección eficaz<sup>(52)</sup>.

Con el tiempo había que esperar a que el comercio internacional diversificara la producción en todas las naciones. Esos productos dignos de calidad garantizada y reconocida, han repercutido en su venta y su difusión. De nueva cuenta entra la función de propaganda que cumple todo signo distintivo, se extiende en el mercado local e internacional, pero ese valor económico lo tienen que representar las industrias en su comercialización.

Tanto la calidad como el prestigio de la industria, hacen elevar la demanda de los productos al exterior, pero la protección sobre las denominaciones de origen contra el empleo de falsas denominaciones de origen, deben ser en forma adecuada. Ese empleo de falsas denominaciones e indicaciones de procedencia va en menoscabo de los usos leales en materia industrial y comercial.

<sup>52</sup> Plaisant, Robert, La Protección Internacional de las Denominaciones de Origen, en r.m. de la P.I.A., ene-dic. 1973, -- No. especial 21-22, p. 291.

A guisa de ejemplo citamos el caso Tequila Sauza-Tequila Morosoff de origen japonés, en el que por vía de protesta, la firma mexicana Tequila Sauza, S.A., denunció la falsificación del vino mezcal que hacía una de las empresas niponas. Para dicho pseudo tequila, el señor Sauza declaró "Solo es tequila el que se elabora en el estado de Jalisco, de donde es originaria la planta llamada mezcal...", agregando, "y no se puede hacer tequila donde no exista la planta que le dá origen..."(53).

La extensión de protección del derecho a una de las personas de la región geográfica se hace extensiva a la colectividad de esa zona; y se protege a la vez a los consumidores para defenderlos contra posibles fraudes y errores que pudieran sufrir al consumir el producto. Estas protecciones se observan por las normas establecidas en las empresas reconocidas, al señalar certificados de calidad; pero el Estado también emplea su ámbito de protección contra el empleo de prácticas desleales.

Para los efectos anteriores, ya dijimos que la protección legal de las denominaciones de origen y de otros signos se encuentra en la legislación internacional, tratados internacionales y acuerdos bilaterales, cuya protección se ha extendido hacia las legislaciones nacionales.

a) En el plano internacional el Arreglo de Madrid -- sobre falsas indicaciones de procedencia de las mercancías; - el Arreglo de Lisboa acerca de las denominaciones de origen y su registro internacional; los tratados bilaterales Franco-Alemán, Franco-Italiano y Germano-Suizo, relativos a las deno

<sup>53</sup> Agraz García de Alba, Gabriel, ob. cit., p. 117.

minaciones de origen y a las indicaciones de procedencia; la reglamentación vitivinícola de la Comunidad Económica Europea, reflejan la importancia de la protección del signo distintivo producto del uso comercial e industrial por parte de las entidades colectivas que se dedican a la explotación de los recursos naturales con ayuda del factor humano.

Francia es pionera en la materia para su protección, esa perseverancia que le apuntamos líneas arriba, la ha llevado a contar con leyes especializadas sobre la materia y ha suscribir convenios con diversos países como es el caso el suscrito con los Estados Unidos sobre la protección, por una parte, del "Cognac", Armagnac" y "Calvados", y por la otra de "Bourbon" y Bourbon Whiskey"<sup>(54)</sup>. Aunque este acuerdo es reciente, pues data desde 1971, Francia ha suscrito diversos acuerdos bilaterales, como veremos.

b) Por lo que respecta a nuestro país, Francia ya se había adelantado desde el 29 de noviembre de 1951, ha celebrar un acuerdo comercial para regular las marcas geográficas de origen. La importancia de su artículo octavo llevaba a la protección sobre la garantía de calidad de los productos naturales o fabricados originarios, y a garantizar la competencia desleal.

En la nota 298 de 3 de abril de 1958, la Embajada de la República Francesa en México notificó al Gobierno Mexicano la lista de las denominaciones, nombres o marcas geográficas de origen, que gozan de protección en Francia.

Quizá por bajos conocimientos todavía sobre la materia se expidió el Reglamento de Vinos y Aguardientes de Uva

---

<sup>54</sup>Flaisant, Robert, ob. cit. p. 291.



de 23 de junio de 1954, porque las autoridades involucradas - tenían y tomaban en cuenta el grado de calidad de los productos derivados; pero Rangel Medina nos señala que la falta de coordinación en las actividades legislativas que de hecho se realizan por las dependencias del Ejecutivo, motivaron esa expedición. No obstante lo anterior, indica el autor, el propósito era de reglamentar reglas de carácter sustantivo, pero olvidaron que violaban lo establecido por el acuerdo comercial (55).

Ya dijimos también que por la influencia del Arreglo de Madrid nuestro país se vio precisado a legislar sobre la materia; sin embargo para los autores Plaisant y Marie Auby ese decreto de 30 de septiembre de 1932 que reformó los preceptos ya citados de la Ley de Propiedad Industrial, así como la Ley Vitivinícola de 29 de diciembre de 1942, muestran que dicha reglamentación da un tratamiento que se aproxima al de las marcas, el cual es diferente al que las denominaciones de origen reciben en la mayoría de los países (56).

En la era del nuevo derecho económico el Estado - ha tratado de salvaguardar el prestigio de la industria por los efectos económicos, merced a los conocimientos técnicos para una mejor producción y una buena prestación de servicios por los establecimientos. Se garantiza la inversión industrial y comercial, factores indispensables para el desarrollo e integración de las economías de los países.

<sup>55</sup> Para un estudio detallado del artículo 8 de dicho acuerdo - puede consultarse la obra y autor citados, p. 67, 68 y 69 - de su Tratado Marcario.

<sup>56</sup> Plaisant, Robert y Marie Auby, Jean, Le droit des Appellations D'Origine. L'appellation cognac. Paris, 1974, No. 23-24, ene-dic. p. 248 y 249.

La importancia que representan los signos distintivos en el comercio y en la industria se debe a su categoría de derecho de la propiedad industrial; el objetivo principal de ese derecho ya lo marcamos líneas arriba, pero poco a poco se ha superado la protección de la propiedad industrial concebida en forma de monopolios temporales de explotación. Más adelante se ha protegido el mercado concurrente contra prácticas desleales.

La protección legal sobre los signos distintivos se hace extensiva a los intereses de los consumidores, comerciantes e industriales y prestadores de servicios. Todos ellos tratan de superarse tanto en calidad como en cantidad; el Estado los protege y legisla sobre sus actividades para salvaguardar los intereses generales, ya por medio de acuerdos y decretos sobre regulación a los signos o dictando normas de calidad obligatorias para un sinnúmero de productos.

La industria y el comercio fueron los que hicieron adelantar el progreso de los pueblos; la legislación pionera sobre los signos distintivos nos viene de la vieja Europa, de donde muchos países se inspiraron para la elaboración de sus leyes. Es en la misma Europa donde se trata de unificar todas las leyes sobre los signos.

## C A P I T U L O IV

### REGULACION JURIDICA DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS EN MEXICO

#### 1. Fuentes del derecho a los signos distintivos.

##### A. Fuentes del derecho exclusivo a la marca.

Las fuentes que dan origen al derecho a la marca varían en cada país y según el tiempo de examinación. La teoría tradicional menciona estos tres medios para adquirir ese nacimiento: el registro de la marca como fuente del derecho, llamado sistema atributivo; el uso, llamado sistema declarativo; y por ambos combinadamente, sistema mixto.

##### a) El registro como fuente del derecho.

Los países proteccionistas mencionan que mediante este sistema se constituye un derecho. Ferrara ha sostenido que el registro es efectivamente el elemento constitutivo del derecho a la marca. Por su parte Ramella afirma que el registro no crea el derecho a la marca sino que lo declara<sup>(1)</sup>.

Luego entonces, este sistema es atributivo-declarativo.

##### b) El uso como fuente del derecho de la marca.

Para esta exclusividad se tiene al que primero lo usa y lo adopta al ponerlo en práctica. En México, por el pri

<sup>1</sup> Ferrara, Francisco, ob. cit. p. 264. Agustín Ramella, ob. cit. p. 80, citados por Rangel Ortíz, Alfredo. Modos de Concluir el Derecho a la Marca, Tesis Profesional, México, --- 1980, p. 7.

mer uso de la marca, existen diversas consecuencias legales, esté o no esté la marca registrada.

Por otra parte se tiene el derecho de oponer ese derecho a un tercero que lo adquirió por el registro. A este respecto, la reforma al artículo 93 de la LIM, menciona que -- ese uso se permitirá cuando sea de buena fe por parte del tercero. El derecho al uso de una marca por éste se garantiza -- por la buena fe, con el uso anterior de un año al registro -- inicial o por el primer uso.

c) Sistema combinado o mixto.

A partir de la ley de 1928 hasta la reforma a la LIM, se toma en cuenta esta mixtura, para tutelar debidamente el interés general de los consumidores y los intereses particulares de los empresarios.

Sin embargo, se toma en cuenta más al registro de la marca como instrumento básico para su protección, no obstante que ese depósito presume que el industrial o comerciante sea el titular de la marca, pero los derechos adquiridos -- pueden ser destruidos por un uso anterior a base de pruebas.

El registro debe satisfacer las formalidades y -- los requisitos que establecen la ley y su reglamento, su efecto de 5 años renovables.

B. Fuentes del derecho exclusivo al nombre comercial.

La fuente principal de nacimiento de este signo -- radica en su uso sin necesidad del registro, pero existe ---- la institución de la publicación, para establecer la buena fe en la adopción y uso del mismo. De hecho, en la práctica, la publicación de un nombre comercial equivale a un registro.

El ámbito de protección del nombre comercial se -- establece para presumir que el nombre que se adopta es lícito

y no se induzca a error a los consumidores, por un tercero -- que pretenda usar ese nombre.

En efecto, dentro de la zona efectiva la clientela determinará su confianza para adquirir los productos o servicios en determinado establecimiento. También la clientela efectiva es competitiva en las empresas o establecimientos industriales o comerciales para adquirir sus satisfactorios o -- servicios.

El efecto de la publicación es de 5 años prorrogables indefinidamente por periodos de la misma duración. Ya -- mencionabamos que la reforma introducida al numeral 184 establece que para casos excepcionales y cuando se justifique, la SECOFI podrá conceder un plazo de gracia de 6 meses, adicionales al plazo a que se refiere su primer párrafo. Por nuestra parte, el estudio de la parte final del segundo párrafo -- de la LIM, antes de su reforma, lo veremos en el tercer inciso de este capítulo.

### C. Fuentes del derecho exclusivo al anuncio o aviso comercial.

La protección del primer uso del aviso que tenga una originalidad en la oración o frase, se extiende a ese texto de la propaganda que, en ocasiones, va acompañado de una melodía o "jingle". Cabe advertir que si usamos el vocablo -- "originalidad" fue con el sentido de emplearlo para la oración o frase que se haga en el texto, porque esa palabra se -- retiró en la reforma al artículo 174 de la LIM.

La fuente del nacimiento al derecho exclusivo al aviso está en el registro. Los efectos del registro del anun-

cio tienen duración de diez años no prorrogables. Después de ese periodo pasa al dominio público, y no podrá ser registrado por terceros como aviso (art. 175).

D. Fuentes del derecho exclusivo a la denominación de origen.

El instrumento para asegurar la exclusividad de las denominaciones de origen es una declaración general de protección, emitida por la hoy Secretaría de Comercio y Fomento Industrial a petición de parte legítima o de oficio. El órgano encargado para realizar los trámites de la declaratoria es la Dirección General de Invenciones y Marcas y Desarrollo Tecnológico<sup>(2)</sup>.

Ese derecho exclusivo de uso debe ser registrado cuando la concesión se da y ya se cubrieron todos los requisitos y pago de derechos anteriores a la declaratoria. Entonces el registro del derecho de uso se otorga por un periodo de cinco años contados a partir de la fecha de depósito de la solicitud, y será renovable por periodos iguales, siempre y cuando el interesado compruebe que cumple con las condiciones y requisitos que motivaron el otorgamiento del registro.

Una variante que presenta nuestro signo, consiste en que no es el titular de la denominación de origen el particular sino el Estado Mexicano, aquél sólo adquiere el derecho a usarlas.

2. Derechos y obligaciones del titular de los signos distintivos.

A. Derechos del titular de la marca.

<sup>2</sup> Art. 20 del Reglamento Interior de la SECOFI, cuya vigencia es a partir del 13 de diciembre de 1983.

Una vez que se obtiene el título que acredita que una marca está registrada, el titular tiene una serie de derechos para protegerse contra posibles usos indebidos por parte de terceros. Tales derechos son:

- Derecho al uso exclusivo de la marca por el propio titular del registro (Art. 88 de la LTM).

- Derecho de impedir que una tercera persona utilice la marca sin consentimiento de su propietario.

- Derecho de solicitar la aplicación de sanciones contra los infractores.

- Facultad de exigir el pago de daños y perjuicios en contra de los infractores (Art. 230).

- Derecho de transmitir totalmente o ceder parcialmente el registro de la marca (Art. 141).

- Derecho de otorgar licencias o autorizaciones de uso de la marca (Art. 134).

- Derecho de demandar la nulidad de un registro de marca otorgado para proteger una marca idéntica o semejante (Arts. 147 y 151).

- Derecho de solicitar la ampliación o prórroga del plazo original de 5 años del registro (Art. 139).

- Derecho de percibir regalías por el arrendamiento o licencia concedida a los terceros.

- Derecho de obtención de regalías por licencia obligatoria (Nuevo artículo 132 reformado).

a. Obligaciones del titular de la marca.

- Obligación de usar la marca tal y como fue registrada (Art. 115).

- Obligación de usar la marca en calidad de marca (Art. 149)

- Obligación de comprobar el uso de la marca a --  
los tres años posteriores a su registro y de su fecha legal --  
de expedición del registro (art. 117).

Una observación al precepto citado es de que --  
por primera vez y mediante reforma, se establece qué se en--  
tiende por el uso efectivo de la marca: "la fabricación, pues--  
ta en venta o comercialización del producto o servicio que --  
proteja, en volúmenes y condiciones que correspondan a una --  
efectiva explotación comercial en el territorio nacional. La--  
SECOFI podrá requerir al interesado la información o documen--  
tación que considere necesarios para cerciorarse de la efecti--  
va explotación"<sup>(3)</sup>.

Ahora bien, para comprobar el uso se debe de ane--  
jar una información económica de los años en que se ha vendi--  
do el producto o prestado el servicio; los tipos de material--  
en la explotación, su peso, cantidad y calidad, etc. Estos da--  
tos son de consulta y por lo tanto deben ser fidedignos. Esta  
condición es precisa para que la Secretaría dé por comproba--  
dos los datos, empero se puede reservar ese derecho de esta--  
blecer la autenticidad del uso efectivo en el territorio na--  
cional. Podemos establecer que dicha discrecionalidad la otor--  
ga la ley, conjuntamente con las atribuciones de la Dirección  
General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico.

- Obligación de incluir en los productos las le--  
yendas "Marca Registrada" o su abreviatura "mar. reg." o las--  
siglas "M.R."

- Obligación de vincular marcas. En relación al --  
desaparecido artículo 127 y 128 a la vez, podemos decir que --  
dicha obligación fue letra muerta, pues no tuvo aplicación --

<sup>3</sup> Art. 118 de la LIM.



práctica. Dicha inclusión provocó una serie de protestas tanto por industriales, dueños de marcas y abogados que los patrocinaron; para esta medida se le dió solución con aplazar la vigencia de tal obligación legal cuya razón de ser estriba en pretender que no circulan en México "marcas extranjeras", entendiéndose por tales aquellas cuyo titular es un extranjero o bien que tienen un registro extranjero en algún otro país. Se dijo que sólo las marcas con registro internacional son las que se inscriben en Berna, Suiza.

Dicha obligación de vinculación de marcas o marcas cuatas, estriba en que, junto con la marca de origen extranjero se acompaña la marca mexicana para que, en ésta, al transcurrir cierto tiempo adquiera prestigio en el público una vez que la marca extranjera acostumbre al público con la denominación respectiva.

Entonces ya no tenemos una obligación más: es una opción el vincular la marca extranjera con una marca originalmente registrada en México (Nuevo art. 127 reformado).

- Obligación de solicitar la renovación del registro, de lo contrario caducará de pleno derecho (art. 139).

- Obligación de señalar en los productos la leyenda "Hecho en México" (art. 121).

- Obligación de señalar en los productos la leyenda anterior y utilizar la silueta del águila (arts. 121 y 122) en los productos de exportación.

- Obligación de señalar la ubicación de la fábrica o lugar de producción o su leyenda (art. 120).

- Obligación de señalar las leyendas citadas y la indicación antes mencionada debe aparecer en los productos, en las etiquetas y en los empaques o envases en que se conten

gan al expenderse al público, o sólo en los envases cuando -- por la naturaleza de los productos no pudiera insertarse en ellos (art. 122 reformado).

- Obligación de inscribir actos en Tecnología. Al otorgarse el permiso para explotar la marca, por licencia o cesión, debe inscribirse ante el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología y en la Dirección General de Inventos, Marcas y Desarrollo Tecnológico (arts. 141 y 142).

- Obligación de comprobar en forma fehaciente, su uso efectivo y continuo en caso de solicitar la renovación -- (art. 140 reformado).

- Obligación para los efectos de comprobación de uso y renovación, de dar aviso a la Dirección General de Inventos, Marcas y Desarrollo Tecnológico, todo titular de marcas vinculadas o marcas ligadas.

#### B. Derechos del titular del nombre comercial.

- Derecho al uso exclusivo del nombre comercial de su establecimiento y derecho de impedir que un tercero adopte dicho nombre o uno semejante (art. 179).

- Derecho de aplicar su nombre propio a los productos que elabore, distribuya o comercialice, o los servicios que preste, a través de los documentos probatorios de explotación del comercio, siempre y cuando esté publicado en los términos de la ley (art. 133).

- Derecho a registrarlo y usarlo como marca, siempre y cuando no sea descriptivo de los productos y servicios a los que se aplique y trate de aplicarse. En el nuevo artículo 91 de la LII se enumeran en 23 fracciones lo que no puede registrarse como marca, pero la fracción II del numeral 90 incluye como constitución de una marca al nombre comercial, la-

razón social y la denominación social. La fracción V de las prohibiciones aclara lo relativo a la distintividad.

- Derecho a limitar el giro de su establecimiento, sin necesidad de presentar una nueva solicitud; pero si lo llega a incrementar, debe, debe solicitar otra publicación (arts. 95 y 187).

- Derecho de solicitar la cancelación de la publicación; dicho escrito puede ser ratificado si así lo estima la SECOFI, o ésta, mediante oficio lo cancela si el titular especula o hace un uso indebido en los precios o calidad de los productos o servicios que vende o presta en su establecimiento. Esta medida es plausible si se atiende a las reglas de las marcas según la remisión que hace el artículo 187 y de acuerdo a lo establecido en el numeral 150 de la LII.

- Derecho a ceder total o parcialmente su nombre comercial. Por regla general dicha transmisión se hace junto con el establecimiento (art. 155).

Aunque el artículo citado establece la reserva de usar el nombre comercial, éste puede ser cedido en el mismo acto o no, pero como se establece que puede sujetarse la operación como quieran las partes, se salva el llamado "pacto de concurrencia", que establece César Sepúlveda<sup>(4)</sup>, precisamente por la remisión que hace la ley especial al derecho común, en el que prevalece la voluntad de las partes.

- Derecho a otorgar licencias o autorizaciones a un tercero que lo utilice como nombre comercial o como marca,

<sup>4</sup> Sepúlveda, César, ob. cit. p. 132.

previo pago de regalías que fijen las partes contratantes.

- Derecho de oponerse a la existencia de otro nombre comercial y solicitar las sanciones a quienes infrinjan el derecho exclusivo.

Es muy importante aclarar que en las reformas introducidas a la LIA, todavía se mantiene como requisito de procedibilidad para el ejercicio de la acción penal, la previa declaración de la SECOFI, en relación con la existencia de los hechos que pudieren resultar constitutivos del delito de que se trate. Dicha declaración se formulará desde un punto de vista técnico, no prejuzgará sobre las acciones civiles o penales que procedan y se hará del conocimiento de la Procuraduría General de la República (art. 213).

El capítulo de las infracciones en su artículo 210, fracción IV, considera como infracción administrativa -- usar dentro de una zona geográfica en que resida la clientela efectiva, un nombre comercial semejante en grado de confusión a otro que ya esté siendo usado por un tercero, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicio, del mismo o similar giro.

Por su parte, el artículo 211 tipifica como delito, en la fracción VII, usar dentro de una zona geográfica -- que abarque la clientela efectiva un nombre comercial igual a otro aplicado al mismo giro mercantil.

La pena por incurrir en alguno de los delitos -- enunciados en el numeral anterior, es alternativa y, consiste

en prisión de 2 a 6 años y multa de mil a cien mil pesos o sólo una de estas a juicio del juzgador.

Cabe mencionar que el nuevo artículo reformado establece que la investigación previa relacionada con los delitos a que se refiere el numeral 2II la iniciará el Ministerio Público tan pronto como se tenga conocimiento de los hechos - que puedan tipificarlos, y dentro de ella podrá dictar las medidas cautelares que establezca la legislación de la materia, incluyéndose las dispuestas por el Código Federal de Procedimientos Federales. Sin embargo, es de observarse que la nueva medida de conocimiento para el representante social es más amplia en relación a su competencia, pero no para su tiempo.

En efecto, el Ministerio Público del orden común se abstendrá por falta de tiempo de conocer de los hechos que puedan constituir el delito, precisamente, por la tardanza de la declaración técnica por parte de la SECOFI. Empero, sólo puede iniciar la averiguación y turnarla a la Procuraduría General de la República para el procedimiento que se señala en el artículo reformado, toda vez que actúa como investigador de conocimiento.

- Derecho de oponerse a la publicación de otro -- nombre comercial.

Esta acción creemos que puede ser intentada por el titular cuando de los casos excepcionales y justificados por el tercero, la SECOFI concede el plazo para solicitar la renovación de los efectos de la publicación. Aunque la reforma al artículo 184 retiró su segundo párrafo y adicionó uno nuevo; éste último es confuso porque no establece a qué plazo de gracia se refiere: sí al plazo para presentar la solicitud de la publicación o al plazo para renovarse.

Este derecho es de petición y ya la ley retira la figura de cesación de los efectos, de manera que si no prospera se intenta la acción mencionada en el anterior inciso.

- Derecho de solicitar la aplicación de sanciones contra los infractores y reclamarles los daños y perjuicios, independientemente de la sanción administrativa y del ejercicio de la acción penal, con motivo de la infracción o del delito (Art. 214).

b. Obligaciones del titular del nombre comercial.

Todo propietario que desea proteger legalmente su nombre comercial y conservarlo, tiene también la obligación de usarlo tal y como fue publicado en la Gaceta de "Inventos y Marcas", anteriormente llamada "Gaceta de Propiedad Industrial". De manera que ese uso exclusivo debe ser continuo y no inducir a error o confusión, ni desviar a la clientela de los competidores en el mercado.

- Obligación de usar el nombre comercial tal y como fue publicado (Art. 179)

- Obligación de renovar los efectos de la publicación (Art. 184).

- Obligación de inscribir ante el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, la licencia del nombre comercial y su cesión (Arts. 188 de la LIM y 2 de la Ley Sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas<sup>(5)</sup>).

- Obligación de demostrar la utilización efectiva del nombre comercial aplicado a un giro determinado.

Podemos decir que el mismo comentario que hicimos

---

<sup>5</sup> Publicada en el D.O. el día 11 de enero de 1982, y en vigor a los 30 días de esa publicación.

a la obligación de comprobar el uso de la marca, es aplicable a este apartado. Solamente agregaremos que no hay confusión - en el término uso efectivo y utilización efectiva, en razón - de que la primera sólo se refiere a las marcas y la ley lo es tablece en su artículo 118; pero para la segunda, nosotros en tendemos la sólo existencia del establecimiento, independien- temente de la producción de artículos, y el texto donde apare- ce su nombre comercial.

Inclusive, puede darse el caso de la publicidad - que se haga del nombre en todo medio de difusión o por sus ca racterísticas notorias. De la misma forma, podemos hacer uso- de las reglas establecidas en relación a la marca, y en donde el nuevo numeral 118, parte in fine, nos indica "una efectiva explotación comercial en territorio nacional. La SECOFI podrá requerir al interesado la información o documentos que consi dere necesarios para cerciorarse de la efectiva explotación".

Luego entonces, sí podemos asimilar estos concep- tos en el plano de aplicación a la comprobación del uso de la marca y cualquier otro medio de prueba dentro de las operacio nes comerciales que lleva a efecto el nombre comercial. La -- ley no necesariamente debe de definir sus conceptos.

C. Derechos del titular del aviso o anuncio comercial.

- Derecho al uso exclusivo del aviso para anun-- ciar al público un establecimiento o negocio comercial, indus trial, de servicios o determinados productos (art. 174 refor- mado).

- Derecho de usar el aviso e impedir que un ter-- cero lo adopte sea igual o semejante al grado de que se con-- fundan en su conjunto.

- Derecho de proteger ese uso exclusivo por y me-

diante registro (174).

- Derecho de solicitar la aplicación de las sanciones contra los infractores y exigir el pago de daños y perjuicios en contra de los infractores (arts. 210, b, fracción-VII y X; y 215).

c. Obligaciones del titular del aviso o anuncio comercial.

- Obligación de usar el aviso o anuncio tal y como lo registró.

- Obligación de no volver a registrar su anuncio una vez que haya caído en el dominio público.

- Obligación de especificar en la solicitud de registro qué productos o servicios van a publicarse.

- Obligación de usar oraciones o frases que los distinga fácilmente de los de su misma especie.

D. Derechos del usuario registrado en la denominación de origen.

Ya hemos dicho que el instrumento para asegurar la exclusividad de uso de elementos diferenciadores de mercancías llamados denominaciones de origen es la declaración general de protección. Sólo el Estado Mexicano es propietario y la SECOFI su representante.

La concesión del derecho a usar una denominación de origen se otorga a todo solicitante, sea persona física o moral, quien puede adquirir ese derecho de uso mediante un registro. Una vez declarada la protección, esos derechos son:

- Derecho a usar la denominación de origen en los productos que se exploten y sean publicitados.

- Derecho de transmitir ese derecho de uso.

- Derecho de otorgar licencia de uso.



Pero para que la transmisión surta efecto debe ser inscrita en la SECOFI, la que sólo efectuará el registro del traspaso si se le comprueba que el nuevo usuario cumple con los requisitos establecidos en la LII para obtener el derecho a usar la denominación de origen.

Sobre el convenio de licencia de uso, sólo surtirá efecto a partir de su aprobación y registro por la misma Secretaría, y cuyos requisitos exigidos deben ser complementados en el convenio. Además, el licenciataria sólo podrá utilizar la denominación de origen acompañada de una marca registrada que sea propiedad del licenciante y que haya sido explotada en forma efectiva por él, dentro del territorio nacional (Arts. I69 y I70).

d. Obligaciones del usuario registrado en la denominación de origen.

- Obligación a utilizar la denominación de origen como aparece protegida en la declaración general. Se exceptúan las modificaciones que no alteren o afecten su identidad y, de no utilizarse en la forma establecida, procede su revocación (Art. I68).

- Obligación de comprobar las condiciones y requisitos que fueron determinantes para otorgarle el registro de usuario, en el caso de la renovación de los efectos del registro (Art. I67).

- Obligación de registrar la transmisión del uso, y someter a la aprobación y registro el convenio de licencia, ante la SECOFI (Arts. I69 y I70).

3. Modos de concluir el derecho sobre los signos distintivos.

Los modos como llega a su fin el derecho exclusi-

vo de uso de los elementos diferenciadores de productos, servicios y establecimientos, son:

A. Por nulidad del registro marcario.

El tratadista César Sepúlveda, hace una distinción muy precisa sobre la nulidad del registro y la nulidad de la marca. Dicho autor, senala que la nulidad del registro supone el incumplimiento de requisitos formales que al realizarse los supuestos, la nulidad obliga al titular a efectuar un nuevo registro en forma debida, ya que en caso de no hacerlo, sólo se tendrá una marca en uso. Por el contrario, la nulidad de la marca es consecuencia de su desaparición total; una vez que queda firme la resolución de anulación, no existe ningún derecho para usarla, resultando su empleo hasta delictuoso en algunos casos. Sin embargo, la Ley de Invenciones y Marcas, únicamente se refiere a la nulidad del registro abarcando las dos nulidades<sup>(6)</sup>.

En efecto, dichas nulidades se observan a la luz del artículo 147 de la LIM, en sus siete fracciones:

a) El registro de una marca es nulo.

Quando se haya otorgado en contravención a las disposiciones de la ley (art. 147-I).

Esta fracción se refiere a las prohibiciones que establece el numeral 91 para constituir una marca y que no llenan los requisitos esenciales para su registro, como lo establece el artículo 90 de la LIM.

- Por falsedad del solicitante cuando solicite el registro y se haya otorgado sin aprobarse debidamente los exámenes administrativos y el de novedad; o no se cubrieron los derechos (arts. 105, 109 y 58 del Reglamento de la ley).

<sup>6</sup> Sepúlveda, César, ob. cit. p. 216.

- Cuando la marca sea idéntica o semejante, en grado de confusión, a otra que haya sido usada en el país, con anterioridad a la fecha legal de la marca registrada, aplicada a los mismos o similares productos o servicios, siempre que quien haga valer el mejor derecho por uso anterior compruebe haber usado su marca ininterrumpidamente en el país, antes de la fecha de uso declarado por el que la registró (art. 147-II reformado).

Para este caso, la nulidad no opera de pleno derecho, sino que requiere de un procedimiento de declaración.

- Cuando una marca fue usada con anterioridad en México o en el extranjero (art. 147-III).

Para que exista el procedimiento declarativo, es necesario acreditar mediante copia certificada, que existe el registro en el extranjero.

- Cuando la etiqueta, en que aparezca la marca contenga indicaciones falsas respecto de la procedencia de los productos o servicios, ubicación del establecimiento o con respecto a medalla, diplomas, premios o recompensas (art. 147-IV).

Esta causa de nulidad viene a proteger al último grupo de interés, al consumidor, cuyos derechos están salvaguardados en la Ley Federal de Protección al Consumidor, contra usurpadores e imitadores de marcas.

- Cuando el registro se hubiera otorgado con base en declaraciones falsas o inexactas (art. 147-V).

- Cuando por error, inadvertencia o diferencia de apreciación, se haya otorgado el registro existiendo en vigor otro que se considere invadido, por tratarse de una marca que sea igual o semejante en grado de confusión y que se refle-

fiera a servicios o productos iguales o similares (Art. 147--VI).

La confusión de las marcas debe ser declarada para que opere la nulidad.

- Cuando el representante del dueño de la marca obtenga el registro en el extranjero, sin su consentimiento expreso (Art. 147-VII).

En cuanto a la demanda para solicitar la nulidad, ante la Oficina de Marcas, puede intentarse por el dueño por conducto de su apoderado legal, una vez que exista el registro general de poderes que al efecto establezca la SECOFI<sup>(7)</sup>.

En la misma ley se establecen los cuatro plazos para demandarla: en cualquier tiempo, en los casos de las fracciones I, V y VII; en un plazo de tres años, para las previstas en las fracciones IV y VI; y en un año, para la señalada en la fracción II; pero en un plazo de seis meses, para la fundada en la fracción III.

Dichos plazos se computarán a partir de la publicación del registro en la Gaceta de Invenciones y Marcas ( -- Art. 147 parte in fine).

b. Caducidad.

La caducidad en el derecho marcario equivale a la pérdida del derecho.

En el artículo 139 de la LIM restringe la institución de la caducidad, consistente en que al transcurrir el plazo original de cinco años de vigencia del registro debe renovarse dicho registro, pero amplía con un plazo de gracia para presentarse la solicitud de renovación que de no hacerse

<sup>7</sup>Art. 189 reformado.

caducará de pleno derecho.

La caducidad de acuerdo a lo citado anteriormente opera a falta de la renovación del mismo registro, y deja la puerta abierta para que los terceros puedan solicitar su registro, transcurrido un año a partir de la fecha de la caducidad (Arts. 99, 112, 139, 140 y 148 de la LIM).

Por lo que respecta al artículo 13 del Reglamento de la LIM, cabe mencionar que el lapso de promociones no presentadas en el término mayor de un año, produce la caducidad de la instancia. Los términos para computar dicha caducidad, se establecen en el mismo artículo tercero transitorio.

c. Extinción.

Son tres las causas por las que puede terminar el registro de la marca: Por disolución de la marca; por usar la marca en forma distinta a como fue registrada y por falta de uso de la marca.

Extinción por disolución.

Disolución viene de diluir. Cuando el propietario ha tolerado el uso de la marca como si fuese el nombre del producto que distingue la marca de su propiedad.

Al respecto, el titular de una marca tiene la obligación de no usarla de manera tal que pueda producir el efecto de acostumar al público a usar dicha marca como el nombre del producto, así como la obligación positiva de usar un término genérico apropiado junto con la marca y, en todo caso, la de realizar todos los esfuerzos pertinentes para evitar que el público en general use la marca como un término genérico<sup>(8)</sup>.

<sup>8</sup> Ladas, Stephen P. Transformación de una Marca en un Término-Genérico, en r.m. de la P.I.A., jul-dic. 1964, No. 4, p. 254 y sigs.

Estos conceptos nos indican la extinción por tolerar el uso de la marca como nombre genérico o su dilución.

Rangel Medina<sup>(9)</sup> nos indica que la marca sirve ante todo para distinguir un producto de otro producto del mismo género, ya sea que este último lleve otra marca o no lleve ninguna, es la marca la que da a la mercancía su individualidad, permite reconocerla entre millones de otras análogas o semajantes.

Para el tratadista citado, la naturaleza de la marca estriba en su esencia distintiva, lo cual desprende -- que la marca debe especializar, individualizar y singularizar el producto a manera de evitar toda confusión con otros productos similares<sup>(10)</sup>.

Esa función diferenciadora como ya la explicamos anteriormente, la conserva la ley en su artículo 89, pero el titular de un registro marcario debe conservar el derecho -- privativo sobre el mismo, haciendo que sus productos se distinguan de los otros iguales o similares, por medio de su marca, y tratando darle una publicidad adecuada. Es decir, publicitar su marca con un uso que indique su carácter distintivo y no el de un término genérico o descriptivo del producto.

La LII, en su numeral 149, nos indica que para -- que proceda la extinción del registro marcario por dilución, es necesario que el titular del registro citado provoque o -- tolere su cambio en denominación genérica de los productos o servicios, de tal suerte que pierdan éstos su función distin

<sup>9</sup>Rangel Medina, David, Tratado, ob. cit. p. 172.

<sup>10</sup>Idem. p. 184 y 185.

tiva, por los medios comerciales y en el uso generalizado por el público.

Para declarar la extinción se requiere de todo un procedimiento, satisfecho el mismo, la marca afectada pasa al dominio público a partir de la fecha en que se publique la de claratoria en el Diario Oficial (Art. 149).

El extitular puede solicitar nuevo registro de la marca que le fue declarada extinguida; asimismo el titular de la marca caducada, en los términos del artículo 99 reformado. Luego entonces no hay dominio público porque la ley le fija una garantía, y los terceros no podrán registrar una marca ni caducada ni extinguida.

A menudo vemos que es tanta la popularidad de la marca en los medios de publicidad que el público inmediatamente identifica el nombre de la marca con el nombre del producto. Esto conduce a la inclusión de la marca en diccionarios, enciclopedias, libros de texto, libros técnicos y publicaciones periódicas.

No debe admitirse por el dueño de la marca que ésta aparezca en los diccionarios, libros de texto o publicación especializada, sin ninguna anotación o advertencia que identifique al significado de la marca, si aparece debe indicarse que es marca registrada. Por otro lado, Ladas, opina que debe admitirse que el dueño de la marca tiene el deber de ser diligente en la salvaguarda de sus derechos<sup>(II)</sup>.

Extinción por usar la marca en forma distinta a como fue registrada.

II. Ladas, Stephen P., ob. cit. p. 277.

La marca debe usarse tal y como fue registrada. - Toda modificación será motivo de una nueva solicitud, pero para conservar el registro marcario, se condiciona al cumplimiento de diversos requisitos que la ley señala. Estos incumplimientos, de alguno de ellos, trae como consecuencia la pérdida o extinción del registro.

Las condiciones que establece el artículo 115 son las dimensiones de la marca y sus variantes en la materia en la cual está impresa, grabada o reproducida.

Entonces, el registro original se extinguirá previa declaración, no es de pleno derecho, si no se llena el requisito de modificación, salvo que sólo se infiera al tamaño o al material en que está reproducida la marca.

Extinción por falta de uso de la marca.

Para que el registro de la marca conserve su vigencia y su protección, el titular debe demostrar el uso efectivo dentro de los tres años siguientes a su registro. De no demostrarlo, se considera extinguido de pleno derecho el registro (art. 117).

Ya vimos en qué consiste ese uso efectivo, en el inciso anterior, cuando hablábamos de las obligaciones del titular.

La fecha para computar el plazo de tres años es la misma fecha en que el funcionario (servidor público) firma la expedición del registro.

Para renovar el registro también es necesario comprobar ese uso (art. 140).

d. Cancelación del registro.

Uno de los modos también de terminar el derecho al uso exclusivo de la marca es la cancelación, la cual tiene



y presenta dos variantes: la cancelación por renuncia y por mandamiento legal.

Cancelación por renuncia voluntaria.

Esta, el concepto tradicional de cancelación, es el acto por el cual el propietario renuncia al registro de la marca mediante escrito dirigido a la SECOFI; porque es él --- quién tiene esa facultad de renunciar a los derechos que derivan del registro de su signo marcario.

Este derecho se encuentra en el artículo 150 de la LIM, y la Oficina de Marcas declarará dicha cancelación y resolverá sobre la veracidad del libelo. Aunque no es usual esta medida, se pide la ratificación del escrito.

Tiene el mismo derecho de solicitar el registro, nuevamente, el titular que pidió la cancelación voluntariamente, en cualquier época, pero tendrá que estar sujeto a los exámenes administrativo y de novedad que haga la Oficina de Marcas, dependiente de la Dirección General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico (art. 99 de la LIM reformada, recientemente).

Cancelación por mandato legal.

Esta modalidad se establece en la segunda parte del numeral que citamos inicialmente en esta cuartilla, al decir que la SECOFI puede cancelar el registro de una marca, -- cuando su titular especule o haga uso indebido en el precio o calidad de un producto o servicio amparado por la marca en detrimento del público o de la economía del país.

Nuevamente, observamos que la medida tomada por el legislador fue la de proteger al público consumidor; pero la solución a esa especulación se establece en la propia ley, al establecer el registro y uso obligatorio de marcas en cual

quier producto o servicio (Art. 125).

No obstante que de las tres fracciones introducidas a este artículo no se menciona la especulación o uso indebido de precios o calidad de las mercancías o servicios, otras leyes se encargan de sancionar la especulación, como es el caso de la ya comentada Ley Federal de Protección al Consumidor y el Código Penal para el Distrito Federal, se ocupan de ella. La primera sanciona las infracciones y la segunda, tipifica como delitos contra el consumo y la riqueza nacional esas figuras.

Precisamente por la demostración que habrá que hacerse al dueño o fabricante de la marca de que es él el que especula, la disposición no funciona; y en supuesto que fuese así, la medida adoptada a nuestro criterio es la indicada anteriormente.

e. Expropiación.

Para las patentes sí opera la expropiación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 63 de la LIM, pero es aplicable la expropiación a las marcas, aunque no lo diga la ley.

Ya mencionamos que constitucionalmente el Estado-mexicano está facultado para imponer las modalidades a la propiedad privada; empero, en materias de marcas no se establece los requisitos para los decretos de expropiación. Esa facultad la establece el artículo 27 Constitucional, en sus segundo y tercer párrafos.

Hacemos estas anotaciones, porque la marca sí es factible de expropiarse, pero no debe decirse en la ley, para no asustar a los inversionistas extranjeros, por la amenaza de una posible privación de su marca.

f. Prohibición de usar marcas en determinados productos.

Mediante la reforma al artículo I25 de la LII, se mantiene la misma prohibición de uso de marcas registradas o no en determinado producto o servicio, de cualquier rama o actividad, de oficio o a petición de los organismos representativos.

No es necesario, creemos, transcribir las fracciones, pero sí consideramos necesario mencionar que no dice la ley si la prohibición es definitiva o temporal. Esta prohibición tiene un matiz de expropiación pero no se asimila, porque el bien sujeto y objeto de expropiación pasa al dominio público, pero en el caso de que nos ocupa, la marca no pasa a formar parte del patrimonio nacional.

Se supone que el título subsiste, la marca continúa registrada sólo que no procede su uso, pero al renovarse el plazo de vigencia de cinco años, el titular demostrará que por causas ajenas le están impidiendo hacer uso de la marca.

Precisamente por el conflicto de las disposiciones de la LII, se rompe el principio establecido en la Constitución, ya que se daría preferencia a unos en perjuicio de otros. Una observación precisa para esta medida de prohibición; radica en la derogación del artículo, conservando la vigencia de las marcas y dictar medidas para que se ajusten los fabricantes y prestadores de servicios sobre el control de calidad y eficiencia de proporcionarlos, en este conflictivo sistema económico.

g. Restricción del uso de las marcas.

Este modo de terminar el derecho exclusivo de la marca, se establece en el artículo II6 de la LII, en el sentido de que la Secretaría podrá establecer, mediante declarato-

ria y una vez que haya oído al presunto afectado y a los organismos representativos de los sectores interesados, que los productos elaborados o los servicios prestados por un mismo titular que en uno u otro caso sean substancialmente iguales, esto es, que sólo difieran en características accidentales, se amparen por una sólo marca.

César Sepúlveda al comentar esta disposición dice que restringe el derecho sobre la marca, porque protege los intereses del consumidor; agregando que dicho objetivo radica en la existencia de precios artificiales entre los productos de calidad similar, precios y armonía del dueño, autoridades, organismos representativos, y las cámaras industriales y de comercio o las asociaciones de productores, para una declaración feliz, de lo contrario puede instarse ante los tribunales judiciales<sup>(12)</sup>

Finalmente, hemos de decir que este numeral obedece a un objetivo de tipo económico, ya que la Secretaría obliga a que los productos lleven sólo una marca por la especulación de los precios. Este precepto, al igual que el anteriormente comentado no funcionan en la práctica, pero son innovaciones a la ley de Invencciones y Marcas.

B. Los modos de conclusión del nombre comercial.

Al iniciar nuestro estudio de los modos de conclusión, y en especial al de las marcas, decíamos que el modo de concluir el derecho exclusivo de uso de los elementos diferenciadores de establecimientos, era mediante la publicación no mediante registro. Como no hay registro de nombre comercial - tampoco hay caducidad ni nulidad aplicables a la marca. Las formas de poner fin al derecho exclusivo son, por consiguiente:

<sup>12</sup> Sepúlveda, César, ob. cit. p. 145.

a. La cesación de los efectos de la publicación.

Esta figura quedó sin efectos por la reforma de - 29 de diciembre de 1987, precisamente por la reforma al artículo 184 en su segundo párrafo. Sin embargo, antes de dicho cambio a la ley, no se señalaba en forma expresa el procedimiento declarativo, pensamos que operaba de pleno derecho.

No decía nada acerca de la caducidad por no efectuar la renovación al derecho exclusivo de solicitar los efectos de la publicación, sólo indicaba que de no solicitarse cesarán los efectos de la publicación.

b. Extinción del derecho por no usar el nombre.

Por su parte el artículo 186 nos dice que cuando deje de usarse dentro de un año consecutivo o un año después de que la empresa o establecimiento que distingue haya desaparecido, terminará el derecho de uso exclusivo.

c. Terminación por elausura del establecimiento por más de un año, cuando no se use el nombre comercial por la sanción administrativa.

d. Expropiación del nombre comercial.

Igualmente podemos elevar nuestros comentarios para establecer que los nombres comerciales sí son objeto de expropiación, precisamente por su naturaleza de propiedad privada, quedando sujeta a las modalidades y restricciones de la propiedad privada que se fijan en el artículo 27 Constitucional, para ejercer un control más estricto de los derechos al nombre comercial.

c. El modo de concluir el aviso o anuncio comercial.

Por la importancia que juega la publicidad en los medios de información en esta época moderna, no creemos que el titular de un aviso solicite la nulidad de un aviso que --

sea igual o semejantes, en tal caso pedirá la aplicación de las sanciones o el pago de daños y perjuicios. La mayoría de los casos terminan en amigables composiciones.

Todo productor o fabricante o prestador de servicios cada día busca la forma de expender sus productos con una publicidad cada día más avanzada, y precisamente para atraer clientela. Por esto los efectos del registro se reducen a diez años no prorrogables. Todo anuncio que lleve cierta -- originalidad en sus textos, importante o no dentro del comercio, termina al cumplir dicho plazo y caerá al dominio público.

Aunque es aplicable la expropiación a este signo, no vemos la forma en que el Estado adopte tal medida, ya que en el supuesto de que el aviso comercial caiga en el dominio público, nadie puede hacer uso del mismo ni podrá registrarlo como aviso. Entonces, pensamos que puede operar el dominio público pagante.

D. Modos de concluir el derecho de uso exclusivo derivado de la concesión de la denominación de origen.

En este último inciso mencionaremos que la duración de vigencia de la protección de la denominación de origen es indefinida, pues esta condicionada a la subsistencia de las condiciones naturales que la motivaron. Por eso el plazo de vigencia de protección se hace extensible a dichas condiciones. La declaración de protección dejará de surtir efectos por otra declaración que dicte la SECOFI.

Luego la concesión otorgada mediante registro para el usuario termina;

a. Por nulidad.

Quando el registro se otorgó en contravención a -

las disposiciones establecidas en la Ley de Invenciones y Marcas; y cuando se otorgue en base a las falsas declaraciones - (Art. I7I-I).

b. Por caducidad.

Cuando el registro no se renueve al terminar la - duración del registro, cuya vigencia es de cinco años (Art. - I7I-II).

c. Extinción.

Son dos las causas de extinción; cuando el usua-- rrio registrado no utilice la denominación de origen dentro -- del plazo de un año, contado a partir de la fecha en que se - concedió la autorización, y no haya acreditado el uso de la - denominación de origen al año, acompañándola con documentos, - que demuestren dicho uso ante la Secretaría (Arts. I7I-III, - y 65 del Reglamento de la LIM).

La segunda causa de extinción estriba en el caso- de que se suspenda dicha utilización por más de un año conse- cutivo (Art. I7I-III).

Para proceder en el trámite del procedimiento de- terminación, el artículo I72 de la LIM, menciona que dichas - declaraciones administrativas de nulidad, caducidad y de ex-- tinción, autorización para usar una denominación de origen, - la declaratoria general de protección o de registro de usua-- rrio de la misma, se hará por la SECOFI de oficio, a petición- de parte o del Ministerio Público Federal.

Por ser el dueño de la denominación de origen el- Estado Mexicano, es éste el que debe velar por el uso no auto- rizado, quedando a cargo de las partes a que se refiere el - artículo I53 de la LIM, denunciar todos los casos de el uso - ilegal a que se refiere cada denunciante, ya sea ante la Se--

cretaría o ante el Ministerio Público cuando se usurpen los -  
derechos del usuario.

De la misma forma la representante del Estado, podrá querrellarse por tales delitos, pero cabe señalar que no -  
se establece ni en la ley ni en su reciente reforma, un procedimiento especial tanto de tipo administrativo para sancionar el uso ilegal como la usurpación de derechos de usuario de la denominación de origen. Sólo nos atenderemos a la declaración técnica que haga la SECOFI para intentar las acciones civiles y penales. (Art. 213 de la LII, recientemente reformado).

4. Procedimiento administrativo declarativo del derecho exclusivo de los signos distintivos.

A. Procedimiento o trámite administrativo para obtener el registro de la marca.

Mediante la nueva reforma introducida a la LII y con las disposiciones reglamentarias se establecen los siguientes:

a) Requisitos de la solicitud y sus anexos, deberán ser dirigidos a la Dirección General de Invenciones, Marcas y Desarrollo tecnológico de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

- Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante, sea dueño o apoderado legal.

- Ubicación de la fábrica o establecimiento comercial, o del principal si tiene varios.

- Fecha del primer uso de la marca.

- Artículos, productos o servicios que protegerá.

- Denominación de la marca o su condición de innovada o de mixta. Si no tiene se pone sin denominación.

- Descripción y reserva de la marca.



- 12 ejemplares de los marbetes o etiquetas de la marca.

- Cuando la marca, en su descripción, mencione colores, tipo o tamaño especial de letras, y se reserven éstos, se exhibirán además los marbetes o etiquetas de la marca, en la forma en que ésta vaya a usarse. Deberán coincidir la descripción de la marca, las reservas y las etiquetas o marbetes presentados.

- El poder otorgado al apoderado y su constancia, o carta poder suscrita por el mandante ante dos testigos, ano tando nombre y domicilio de éstos; si es persona moral, la escritura constituida por notario público.

- Si se desea registrar la marca invocando la prioridad de la solicitud depositada anteriormente en uno de los países de la Unión de Paí's, puede anexarse.

Cabe señalar que existe en este trámite un número de la solicitud para la expedición del registro y otro para la marca hasta que sea expedido el registro.

b) Examen administrativo.

Lo lleva a cabo el Departamento de exámenes administrativos, verificando los requisitos satisfechos en la solicitud y en sus anexos; pudiendo presentarse dos hipótesis: - que se considere que dicha documentación e información es deficiente o que se estime que todo está en regla<sup>(13)</sup>.

Si está en el supuesto primero se hará saber al solicitante para que subsane los errores en un plazo de dos meses, de no hacerlo se tiene por abandonada la solicitud ( - Art. 104).

<sup>13</sup> Rangel Ortiz, Alfredo. Modos de Concluir el Derecho a la Marca, Tesis Profesional, México, 1980, p. 19

c) Examen de novedad.

Mediante informes sobre la marca en el libro o índices por clase, productos o servicios, el examinador del Departamento citado confronta si hay o no hay anterioridad de una marca ya registrada o en trámite. Esta indagación consiste en lo señalado en el nuevo artículo 106 de la LIM, para establecer si la marca a registrar es igual o semejante en grado tal que pudieran confundirse. Si existe una marca igual o semejante ya registrada u otra en trámite y aplicada a los mismos o similares productos, o servicios, en los supuestos de las fracciones XXI a XXIII del artículo 91, se suspende el trámite y se notifica al solicitante de la confusión, para que diga lo que a su derecho proceda. Si en el plazo de 15 a 45 días no se contesta, se considera abandonada su solicitud y pierde la fecha legal.

d) Concesión del registro.

Rangel Ortiz, Alfredo, nos dice que una vez superada la etapa final del trámite la misma oficina manda llamar a los interesados, mediante oficio conocido en el argot profesional como "cita de pago", o sea, es el oficio por el que se acepta el registro la marca propuesta y que debe pasar a cubrir los derechos respectivos para que pueda serle expedido el título<sup>(14)</sup>.

Con este título o certificado de registro de la marca que se expide por la Dirección General citada, se acredita la existencia del derecho al uso exclusivo. Es declarativo porque se hace constar en él: número de la marca; la fecha legal del registro o fecha de presentación de la solicitud;

<sup>14</sup> Ibíd. p. 15.

la fecha de expedición del mismo título declarativo; el nombre del titular y la ubicación del establecimiento principal. Se anexa y forma parte del título propiamente dicho un ejemplar de la descripción y reserva, así como la reproducción de la marca objeto de registro (arts. 109, 110 y 111). Para los efectos hacia terceros, el registro debe darse a conocer mediante su publicación en la Gaceta de Invenciones y Marcas -- (art. 202 de la LIM).

Procedimiento administrativo de declaración de nulidad.

Ya en uno de los modos de poner fin al derecho exclusivo del registro, dijimos que la nulidad no opera de pleno derecho, ésta requiere de una previa declaratoria de la Dirección General de Marcas.

La solicitud debe llevar los datos generales del interesado, si se promueve por conducto del apoderado. La personalidad podrá acreditarse con carta poder suscrita por el mandante ante dos testigos, sin que se requiera de legalización, aún cuando el documento se haya otorgado en el extranjero. Si el representante es persona moral debe anexarse el documento que le confiere dichas facultades. Una innovación que se presenta para estos poderes, es que deben estar certificados e inscritos en el registro general de poderes de la SECOFI (art. 189).

Precisamente, el documento de nuestra promoción reúne las formalidades de una demanda judicial porque la ley lo está pidiendo; de ahí que nuestro libelo contenga un capítulo de hechos, de derechos, de pruebas y todo documento que se estimen convenientes para apoyar nuestra promoción, y puntos petitorios (arts. 190 y 193).

Las causas de nulidad deben invocarse, pero se --

precisará cuál o cuáles de las señaladas en las siete fracciones del artículo 147 de la L.M., es la que apoya la demanda.

Como no existe una fase de pruebas, en el libelo que se formule se ofrecen y se acompañan. Es común que se ofrezca el expediente de una marca que obra en dicha oficina o los datos del registro o el testimonio notarial debidamente certificado, en donde conste que en determinado lugar se venden los productos.

En otros casos se ofrecen las constancias judiciales o documentos que obran en los archivos de otras autoridades. En cualquier negativa por la autoridad competente cabe impugnarla por la parte actora, para dejar constancia de la inconformidad.

Admitida nuestra promoción se corre traslado a la contraparte o presunto infractor o al titular del registro impugnado para que formule objeciones. Si no comparece en el término de no menor de quince ni mayor de treinta días hábiles, la autoridad resuelve con los datos que tenga a la vista, pudiendo negar la petición de nulidad (art. 194).

Como la nulidad se endeza en contra de dicha autoridad, por haber expedido ilegalmente el registro, se molesta y por lo normal, se resiste a reconocer su error y tarda en resolver nuestras promociones.

Procedimiento administrativo o contencioso de declaración de usurpación de derechos.

Este tipo de procedimiento al igual que el anterior, es muy sutil, y es necesario agotarlo para el ejercicio de las acciones relacionadas con los registros de marcas.

Igualmente siguen el procedimiento que el ante---

rior en cuanto a la opinión técnica de la SECOFI, y no prejuzga de las acciones civiles o penales que procedan.

Contra la resolución de usurpación de derechos derivados del registro, o contra la que declara la no falsificación o imitación de marcas, procede el amparo, pero en tanto se tramita éste los términos siguen corriendo y prescribirá el derecho para ejercitar las acciones civiles y penales, --- pues llegado el momento resulta imposible demostrar la continuidad del hecho delictivo.

Estas observaciones ya las habíamos comentado anteriormente, y sólo nos resta decir que llegue a prosperar el nuevo sistema implantado en el artículo 213, reformado recientemente. De todas maneras el sistema mexicano hace nugatorio, prácticamente, los derechos de la propiedad industrial.

#### B. Procedimiento o trámite administrativo para obtener la publicación del nombre comercial.

Ya hemos indicado que el instrumento de protección al derecho exclusivo de este signo es mediante la publicación. El artículo 179 de la LIm, establece que: el nombre comercial y el derecho a su uso exclusivo estará protegido -- sin necesidad de depósito o registro, dentro de una zona geográfica que abarque la clientela efectiva de la empresa o establecimiento industrial o comercial a que se aplique y toman do en cuenta la difusión del nombre y la posibilidad de que -- su uso por un tercero induzca a error a los consumidores.

Ahora bien, quien esté usando un nombre comercial podrá solicitar a la SECOFI la publicación del mismo en la Gaceta de Invenciones y Marcas, para que surta efectos de la -- buena fe en la adopción de uso por un tercero (art. 180).

a) Requisitos de la solicitud.

- Nombre comercial y fecha de su primer uso.
- Los datos que acrediten la personalidad del solicitante, es decir, nombre, denominación social o razón social, nacionalidad y domicilio del propietario.
- Ubicación y giro de la empresa o establecimiento industrial o comercial a que se aplique.
- Se anexará a la solicitud los documentos probatorios sobre la utilización efectiva del nombre comercial -- aplicado al giro que se determine.

b) Examen de novedad.

Aunque la ley nos remite a las reglas generales a las marcas, consideramos que el examen administrativo opera para este signo, ya que el Departamento antes de efectuar el examen indicado arriba, verifica que los requisitos estén satisfechos, y posteriormente determinará si existe algún nombre comercial idéntico o semejante aplicado al mismo giro publicado con anterioridad o que carezcan de elementos distintivos a la empresa o establecimientos de otro género o que contravengan lo dispuesto por el artículo 91 (Arts. 182, 183 y - 187).

c) Concesión de la publicación.

Igualmente se debe de pagar el derecho para que se realice la publicación en la Gaceta de Inventiones y Marcas, y con dicha publicidad se señalan los datos del acuerdo tomado: Número de orden, el nombre comercial, propietario, ubicación de la empresa o el establecimiento, la fecha de la solicitud y el giro.

Procedimiento administrativo o contencioso de declaración de nulidad y de usurpación de derechos en el nombre comercial

Sigue las reglas para los procedimientos señalados para las marcas (Art. 187). Ya en las obligaciones del titular del nombre comercial, señalabamos que éste debe oponerse a la existencia de otro nombre comercial o a la publicación de otro que fue autorizado.

La ley señala el procedimiento para nulidad de la marca a petición de parte o de oficio, pero en ésta no hay de manda de tal nulidad ni copias para trasladarlas a la contraparte. Esta observación puede ser asimilada para el caso de acordar la publicación de un nombre comercial autorizado por la Secretaría, y mediante oficio notificará al tercero sobre la nulidad de la publicación. No obstante lo anterior, la tipificación del delito a que se refiere al artículo 211, en su fracción VII, debe pasar, para que opere la acción penal, por el requisito de procedibilidad de la emisión técnica declarativa de la Secretaría.

Solamente para este caso debe operar la nulidad del nombre que autorizó un servidor de mala fe, y que se vio reflejado en la publicación acordada.

C. Procedimiento o trámite administrativo para obtener el registro de un aviso o anuncio comercial.

a) Requisitos de la solicitud de registro y sus anexos.

- El aviso que se pretende registrar.
- Fecha del primer uso.
- Establecimiento o negocio comercial, industrial o de servicios o determinados productos que se anuncian (Artículos 174 de la LII y 66 de su Reglamento).
- Nombre, denominación social o razón social, nacionalidad y domicilio del propietario.
- Ubicación de la fábrica, establecimiento e ins-

titución.

- Descripción de aviso comercial

- 12 impresiones del aviso y de la versión definitiva (art. 67 del Reglamento).

b) Exámenes y concesión del registro.

El nuevo artículo 174 de la LIM hace una remisión directa a las reglas del registro aplicables a la marca. De ahí que el derecho al uso exclusivo de toda persona que anuncie o quiera usar oraciones o frases que los distinga fácilmente de los de sus especies, puede impedir que otras hagan uso de avisos iguales o semejantes, al grado de que se confundan en su conjunto.

La solicitud pasa por el primer examen administrativo, que al estar en regla, inmediatamente sigue su curso al de novedad; en éste se observará tanto los productos o servicios que aparecen en la clasificación del reglamento y las oraciones y frases contenidas en ellas.

Nuevamente el registro es declarativo porque se hace constar el número del registro del aviso comercial; la denominación del mismo; los productos o servicios que anuncia y el plazo de vigencia; los nombres de sus propietarios, la ubicación de la empresa, establecimiento o institución.

Aunque la ley no menciona a partir de qué fecha debe contarse los diez años, debemos entender el cómputo de ese período no corre a partir de la fecha de expedición del mismo sino a partir de la fecha legal o de presentación de la solicitud del registro (Art. 174, parte final).

Procedimiento administrativo o contencioso de declaración de nulidad y usurpación de derechos del aviso o anuncio comercial.



Posiblemente el legislador previó que no era necesario proteger al titular de los medios de defensa para perseguir a los que indebidamente utilizarán sin su consentimiento, imitarán o usurparán su aviso comercial, por la constante técnica para mejorar un aviso y atraer más a la clientela según las leyes de la oferta y la demanda.

Pero la protección sí está parcialmente reglamentada si observamos lo referente a lo que nos indica el apartado b, del numeral 210 de la LII, que se refiere a las infracciones administrativas; empero no se establece precepto alguno en contra de los infractores.

Por lo que se refiere a el procedimiento que anunciamos, seguirá la misma línea de las marcas en su substantación, para anular el aviso comercial que infrinja el derecho-exclusivo de su titular, atento a lo establecido en la parte-in fine del nuevo numeral reformado y citado al comienzo de este apartado C.

D. Procedimiento o trámite administrativo para obtener la Declaratoria de Protección a las denominaciones de Origen.

Esta institución final de los signos distintivos-a que nos hemos referido, se encuentra protegida mediante un instrumento que concede el derecho exclusivo a usarlas, conocido como Declaratoria de Protección de las denominaciones de origen.

a) Requisitos para solicitarla ante la SECOFI.

- Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante. Si es persona moral deberá señalar su naturaleza y las actividades a que se dedica (Art. 154-I).
- Interés jurídico del solicitante (Art. 154-II).
- Nombre de la denominación de origen y productos

que se pretenden proteger (Art. 154-III).

- Descripción detallada de los productos que protegerá la denominación, incluyendo sus características, componentes o forma, procedimiento de extracción, elaboración o fabricación, y las normas técnicas de calidad para este procedimiento industrial (Art. 154-IV).

- Lugar o lugares de extracción, producción o elaboración del producto que se trata de proteger con la denominación de origen, con una descripción del territorio de origen, atendiendo a los caracteres geográficos y a sus divisiones políticas (Art. 154-V)

- Señalamiento detallado de los vínculos entre denominación, producto y territorio, según el caso (Art. 154-VI).

- Los demás que considere necesarios el solicitante (Art. 154-VII).

b) Examen administrativo.

Aunque no lo dice expresamente la ley, considera-mos que así lo hace, porque una vez que se enteran los pagos-de los derechos, la Secretaría examina que todos los requisitos estén conforme lo dice la ley, y de aprobarlos, hará un extracto de la solicitud y la publicará en el Diario Oficial-de la Federación (Art. 155 y 156).

De existir oposición ante la publicidad, cualquier persona que justifique su interés jurídico podrá oponer-se a la declaración de protección solicitada dentro del plazo legal de 45 días. Podrá objetar y ofrecer pruebas, con excepción de la confesional y la testimonial. La pericial corresponde sólo a la Secretaría, la que podrá realizar en cualquier tiempo, antes de la declaración definitiva, junto con las investigaciones y elementos que considere necesario (Arts. 156-

-157).

Transcurrido el plazo de 45 días, efectuados los estudios y desahogadas las pruebas, la Secretaría resolverá - si niega o concede la protección solicitada, contra esta resolución no procede recurso administrativo alguno. Tanto la declaración de la resolución, la declaratoria y el registro serán motivo de publicidad en el Diario Oficial como en la Gaceta de Invenciones y Marcas (Arts. 158, 159 y 202).

Cuando a juicio de la Secretaría los documentos - que le son presentados no satisfacen los requisitos legales o resulten insuficientes para el análisis de los elementos de la solicitud, se hace saber al promovente para que haga las aclaraciones o adiciones necesarias, otorgándole un plazo improrrogable que no excederá de tres meses. Si no se cumple la condición, la solicitud se considera abandonada (Art. 155).

La declaración general de protección a las denominaciones de origen puede ser dictada también de oficio. Pero también a petición de parte que demuestre el interés jurídico. Tienen interés legítimo para solicitarla:

- Las personas físicas o morales que se dediquen directamente a la extracción, producción o elaboración del o de los productos que se pretendan amparar con la denominación de origen (Art. 153-I).

- Las cámaras o asociaciones de fabricantes o productores (Art. 153-II).

- Las entidades o dependencias del gobierno federal (Art. 153-III).

- Los gobiernos de los estados (Art. 153-III).

La protección del Estado a las denominaciones de origen las salvaguarda su representante, la Secretaría inicia

dicha declaración de protección con la publicación en el Diario Oficial (Arts. I55, I56 y I57).

También la parte oficiosa de la Secretaría hace -- modificar su declaratoria en cualquier tiempo, mediante el -- procedimiento ya anotado y a los que se refieren los artícu-- los I55 al I58 (Art. I6f).

El tratadista Rangel Medina<sup>(I5)</sup> apunta los sigui-- entes efectos de la declaración:

- Queda determinado el nombre del producto que se pretende amparar con la misma denominación de origen.
- El nombre del producto y la denominación de ori-- gen.
- Las características de dicho producto en cuanto a sus componentes, formas, normas y procedimiento de extrac-- ción, elaboración o fabricación.
- La delimitación del territorio de origen.
- Los vínculos entre denominación, producto y te-- rritorio.

. Procedimiento o trámite administrativo de registro a usar-- una denominación de origen.

a) Requisitos de la solicitud sólo a las personas físicas o -- morales que:

- Directamente se dediquen a la extracción, pro-- ducción o elaboración del o de los productos protegidos por -- la denominación de origen (Art. I64-I).
- Realicen tal actividad dentro del territorio de -- terminado en la declaración general (Art. I64-II).
- Cumplan con las normas oficiales establecidas -

<sup>I5</sup> Rangel Medina, David. El Nuevo Régimen de las Denominacio-- nes de Origen en México, Revista de la Propiedad Intelec-- tual, Ginebra, 1973, p. 68 y 69, citado por Ramón Robles -- Vargas, ob. cit. p. I89.

por la SECOPI conforme a las leyes aplicables, respecto a los productos de que se trate y aquellas otras que en forma expresa se señalen en la declaración general (Art. I64-III).

- Los demás que se señalen en la declaración general (Art. I64-IV).

Ya habíamos apuntado que el derecho al uso de la denominación de origen se adquiere una vez que ha sido emitida la Declaración General de Protección, y mediante concesión de un registro, pero para satisfacer otro requisito más, la ley requiere además:

- Que en la solicitud se exprese el nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante. Si es persona moral deberá señalar, su naturaleza y las actividades a que se dedica (Art. I65-I).

- Lugar en que el solicitante realiza la extracción, producción o elaboración del producto. No podrá usarse el nombre de tequila cuando se envase por personas que carezcan de la materia prima en razón de la cual se autorizó tal denominación de origen, salvo que se demuestre que el producto a envasar se elaboró con dicha materia prima (Art. I65-II)

- Forma en que el solicitante cumple con los requisitos y condiciones establecidos para poder ser usuario del derecho de uso de la denominación de origen, en los términos de la declaración general (Art. I65-III).

- Todo aquello que se señale en la declaración general (Art. I65-IV).

Por su parte, el artículo I66 sigue las reglas para continuar el trámite para obtener el uso de la denominación de origen, es decir, lleva a cabo el examen administrativo, se pagan los derechos por dicho estudio, se dá vista al -

solicitante para que haga aclaraciones o adiciones que se requieran. Una vez satisfechos los requisitos legales, la SE-COPI, resolverá de la procedencia del registro (Art. 166).

Procedimiento para solicitar la declaración de usurpación de derechos de una denominación de origen.

En el Título Quinto, dedicado a las denominaciones de origen, no se advierte la presencia de facultades discrecionales de la Secretaría. Lo cual probablemente obedece a que la redacción de su texto no fue tocada por los autores de la nueva LIA, quienes se limitaron a reproducir en la misma el texto del Capítulo X incrustado en la ley anterior de 1976. Dicho Capítulo X se componía de los artículos 208-A al 208-3<sup>(16)</sup>.

El empleo de la denominación de origen registrada o el de una denominación semejante en grado de confusión, aplicada a productos iguales o semejantes, y sin autorización tanto del titular como del usuario registrado, es sancionado como uso ilegal de la denominación de origen (Art. 152).

La protección concedida a la denominación de origen, extiende su ámbito a prohibir a toda persona que no tiene derecho a su uso porque no se registró; y prohíbe que durante su empleo se acompañen indicaciones que creen confusión al público consumidor o establezca competencia desleal, tales como "género", "tipo", "manera", "imitación" u otras similares (Art. 152, segunda parte).

Para que procedan los efectos anteriores es necesario que la Declaratoria y el registro, sean publicados en -

<sup>16</sup> Rangel Medina, David, El Poder Discrecional del Estado Mexicano en la Ley de Inventiones y Marcas, en r.m. de la P.I.-A., ene-dic. 1978, No. 31-32, p. 18. Véase Decreto de 30 de diciembre de 1972, publicado en el D.O., el 4 de enero de 1973.

en Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta de Inven-  
ciones y Marcas; pero además la Secretaría de Relaciones Exterio-  
res tramitará el registro de las denominaciones de origen --  
que hayan sido materia de la declaración general, para su pro-  
tección internacional (Arts. 156, 163 y 202).

Ya habíamos apuntado al cerrar nuestro inciso an-  
terior que el usuario en uso de las garantías que le conceden  
en el artículo 189 reformado, podrá solicitar las sanciones --  
ante la Secretaría o ante el Ministerio Público, cuando deri-  
ven de la usurpación de sus derechos adquiridos por la conce-  
sión-registro exclusivo de uso de la denominación de origen.

Ahora bien, es cierto que en el articulado del Tí-  
tulo Quinto no se nos hace la remisión a las reglas relativas  
de aplicación a las marcas, de acuerdo a lo establecido en el  
artículo 189 y 210, apartado b), pero la demanda o denuncia --  
establecida ante la SECOFI o ante el Ministerio Público, debe  
ir seguida, forzosamente, por la declaración técnica que se --  
formule por la dependencia federal, para intentar la acción --  
civil o penal que procedan, de acuerdo a lo establecido por --  
el numeral 213 de la LEM.

La SECOFI, para iniciar el estudio o investiga-  
ción de la supuesta usurpación de los derechos de la denomina-  
ción, debe hacer uso de las facultades de inspección y vigi-  
lancia, para comprobar las disposiciones de la ley.

Consideramos que puede ser aplicado ese delito de  
uso ilegal de marca a las denominaciones de origen, pero para  
que prospere en forma feliz, lo debe de decir la ley en refor-  
ma posterior. De nueva cuenta debe de mencionar un procedimi-  
ento para solicitar la declaración de usurpación de los dere-  
chos derivados de una denominación de origen.

5. Pago de derechos para los trámites de obtención al derecho exclusivo de uso de los elementos diferenciadores de mercancías, servicios y establecimientos.

Para cada procedimiento de obtención al instrumento que asegura esa exclusividad, existe una serie que habrá que cubrir el dueño, titular o apoderado, y usuario, para cada signo. En cada paso hay que cubrir dichas cuotas.

En la Ley Federal de Derechos de 30 de diciembre de 1981<sup>(17)</sup>, se encuentran reguladas las tarifas de los derechos, en el Título Primero, Capítulo Quinto, Sección Tercera, la cual consta de ocho artículos, para el Ejercicio Fiscal de 1982.

Ese Título Primero que contiene las tarifas del pago de los derechos a cubrir, por la prestación de servicios para el estudio de una solicitud de registro, expedición y vigencia de una marca; sus exámenes; derechos de prioridad; comprobación de uso efectivo; transmisiones de derechos; y funciones de inspección y vigilancia, solicitados por los interesados a la Secretaría, sufre año con año múltiples reformas y adiciones. (Art. 66).

En el artículo 69 original se contenía la tarifa de los derechos a cubrir por cada paso para obtener la publicación del nombre comercial, incluyendo la cuota por la transmisión y registro de los contratos.

Cabe advertir que la reforma introducida al mismo artículo, para el Ejercicio Fiscal de 1984<sup>(18)</sup>, ya no habla -

<sup>17</sup> Publicada en el D.O. el 31 de diciembre de 1981.

<sup>18</sup> Publicada en el D.O. el 30 de diciembre de 1983.



de "registro" sino de publicación, ya no habla de "se pagarán derechos conforme a las siguientes cuotas" sino de "se pagará el derecho sobre invenciones y marcas, conforme a las siguientes cuotas".

Igualmente, por la solicitud, registro y tramitación de avisos comerciales, expedición y vigencia, se cubren las cuotas fijadas en el numeral 68.

Por la solicitud, registro, transmisión y renovación de denominaciones de origen, comprobación de uso, registro de usuario, su renovación, registro de fusión y de licencia y revisión de cada reposición de documentación complementaria faltante, se paga el derecho sobre invenciones y marcas (Art. 67).

Esta ley fija los pagos por cada uno de los procedimientos que hemos comentado anteriormente, sin embargo, la ley especial que codifica a todos los componentes de la propiedad industrial no fija ese procedimiento de protección para los avisos comerciales, ya que debe atenderse a las reglas de las marcas. De la misma manera, no hay un señalamiento especial para el procedimiento de solicitar la declaración de usurpación de derechos de una denominación de origen (19).

Finalmente, diremos que la nueva Ley Federal de Derechos viene a sustituir el sistema de captación de ingresos no tributarios, Derechos y Productos Derivados de la Explotación de Bienes del Dominio Público, los cuales se realizaban por un sinnúmero de decretos y disposiciones de distintas fechas y en atención a los múltiples servicios que las Dependencias prestaban a los particulares que lo solicitaban o

<sup>19</sup>Robles Vargas, ob. cit. p. 200.

realizaban la explotación de bienes públicos.

Al referirse a la ley que comentamos, Rangel ---- Ortiz, Alfredo, apunta que hasta el 31 de diciembre de 1981 - el pago de derechos por la expedición del título que acredita el registro de la marca, así como el derecho por otros conceptos (publicación del nombre comercial, registro de un aviso - comercial, registro de usuario en la denominación de origen, - y trámites para su obtención) relacionados con el trámite de registro, estuvo reglamentado por tarifas específicas expedidas precisamente para el pago de los servicios que en esta materia presta la administración pública. A partir del 1.º de enero de 1982, la tarifa ha dejado de ser autónoma o especial ya que forma parte de la Ley Federal de Derechos..., que en el Título I, Capítulo IV señala las cifras y los conceptos -- que generan el pago de los derechos por los servicios de la - Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, en lo que respecta al trámite, concesión, conservación y respecto del registro - de las marcas. En la actualidad las cuotas ya se incrementaron y su monto lo fija la misma Ley Federal de Derechos reformada (D.O. de 30 de diciembre de 1983)<sup>(20)</sup>.

En efecto, pasa lo mismo con los demás signos distintivos. Cada año se emite una Ley que establece, reforma, - adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales<sup>(21)</sup>, en cuyos artículos puede o no derogar, reformar o adicionar, a la misma ley, empero sus artículos transitorios determinan los - incrementos a las cuotas de los derechos, mediante la aplicación de los factores que se señalen<sup>(22)</sup>.

<sup>20</sup> Rangel Ortiz, Alfredo, ob. cit. p. 21 y 22.

<sup>21</sup> D.O., de 31 de diciembre de 1986.

<sup>22</sup> Cfr. Arts. 66 de la Ley citada y 18 transitorio.

## CONCLUSIONES

PRIMERA.- En la antigüedad el uso rudimentario de -- los cuatro signos distintivos existió, pero ese empleo no era como hoy se conoce.

SEGUNDA.- La importancia de los signos distintivos - tuvo auge a partir del crecimiento de la industria y el comercio, pero influyó bastante el tráfico comercial, las vías de comunicación y los medios de transporte.

TERCERA.- La esencia de los elementos de distinción en cada signo hace que se tenga en cuenta una doble protección legal: una nacional, la otra a nivel internacional. Dicha protección de las legislaciones, es tutelada por el Estado y demás organismos que se interesen por esa protección.

CUARTA.- Por las características y las funciones que desempeñan cada uno de los signos, las legislaciones varían - su regulación jurídica, por la época y los factores económicos, políticos y sociales.

QUINTA.- En el derecho de propiedad industrial quedan incluidos y determinados los siguientes signos: la marca de productos y de servicios, el nombre comercial, el aviso comercial y la denominación de origen.

SEXTA.- Estos son los signos a que se refiere la Ley de Inventiones y Marcas, cuyo reconocimiento para la exclusividad varía en cada instrumento de protección.

SEPTIMA.- La marca, el nombre comercial, el aviso o anuncio comercial y la denominación de origen, por cumplir --

sus funciones y sus caracteres, producen un provecho material. Sus derechos por ese provecho, hacen que su ámbito recaiga en el cuadro de la propiedad inmaterial, habida cuenta que tales derechos son objetos inmatrimales.

OCTAVA.— Sin embargo, la protección legal de los signos distintivos todavía se restringe, debido a la inclusión, nuevamente, del requisito previo para perseguir a los infractores, consiste en la declaración administrativa que haga la Secretaría para que los titulares ejerciten las acciones civiles o penales que opten.

NOVENA.— Precisamente por estas trabas, el sistema mexicano hace nugatorios los derechos de propiedad industrial para ese grupo de intereses: los del industrial, los del comerciante y prestador de servicios.

DECIMA.— Además de esa restricción y la falta de un procedimiento para perseguir a los usurpadores de los avisos comerciales o para solicitar la usurpación de derechos de una denominación de origen, la ley especial no los fija, pero la ley fiscal sí exige y fija los altos derechos para proceder en contra de las terceras personas. Tarifas que son elevadas en la actualidad, y que son incrementadas por los factores en sus artículos transitorios.

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

- AGRAZ GARCIA DE ALBA, GABRIEL. Historia de la Industria Tequilera, 1a. Edición, México, 1963, Ed. Departamento de Investigaciones Históricas de Tequila Sauza, S.A.
- ARACAMA ZORRAQUÍN, ERNESTO D. Los derechos de propiedad industrial como instrumentos para la defensa del consumidor, "Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística", No. 33-34, México, 1979.
- CORREA M., ANTONIO. El proyecto de reglamento para aplicar las normas de propiedad industrial del Bloque Andino, "Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística", No. 19-20, Mexico, 1972.
- CORREA M., ENRIQUE. La imitación de la marca Coca Cola en la jurisprudencia mexicana, "Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística", No. especial 21-22, México, 1973.
- La protección del nombre comercial en México, "Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística", No. 1, México, 1963.
- CHAVANNE, ALBERT. Marcas de fábrica y mercado común, "Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística", -- No. 3, México, 1964.
- DE ALMEIDA, CUSTODIO y HELIO DE ARAUJO. Anteproyecto de ley - uniforme de propiedad industrial para las Américas, "Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística", No. 6, México, 1965.
- DJSOLIER, RAYMOND. La marca de servicio, "Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística", No. 6, México, 1965.
- FRUIT, RENE. Aspectos económicos de la propiedad industrial, "Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística", No. 8, México, 1966.
- GEOFFRY W., TOOKEY. Adelantos modernos en el derecho y uso de las marcas, "Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística", No. especial 21-22, México, 1973.
- HIGUERAS RICOY, JAIME. Régimen Jurídico del aviso o anuncio comercial, Tesis Profesional, México, 1986.

- LADAS, STEPHEN P. Transformación de una marca en un término - genérico, "Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística", No. 4, México, 1964.
- LINARES Y URCUYO, MAX R. Las marcas no registrables, "Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística", No. 23-24, México, 1974.
- LUIZ, LEONARDO S. La protección al nombre comercial en el Derecho Brasileño, "Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística", No. especial 21-22, México, 1973.
- MENDIETA R., SONIA. Evolución histórica de las marcas, "Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística", - No. 1, México, 1963.
- MICHAUS ROMERO, MARTIN. Régimen Jurídico del nombre comercial en México, Tesis Profesional, México, 1984.
- NAVA NEGRETTE, JUSTO. La marca en México, Editorial Porrúa, -- S.A. Ia. Edición, México, 1960.
- OPFNER, ERIC D. La Convención Benelux sobre marcas, "Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística", No. 5, México, 1965.
- PLAISANT, ROBERT. La Conferencia de Lisboa, "Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística", No. 1, México, 1963.
- La protección internacional de las denominaciones de origen, "Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística", No. especial 21-22, México, 1973.
- POINT PIERRE JEAN. La protección de las indicaciones de procedencia, "Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística", No. 19-20, México, 1972.
- RANGEL MEDINA, DAVID. Control de la publicidad para evitar en daños al consumidor y competencia desleal, "Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística", No. - 33-34, México, 1979.
- La marca y sus leyendas obligatorias, Impresos de Lujó, México, 1958.
- El Poder discrecional del Estado Mexicano en la Ley de Invencciones y Marcas, "Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística", No. 31-32, México, -- 1973.

- El Convenio Centroamericano para la protección de la propiedad industrial, "Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística", No. II, México, 1968.
- El Derecho Marcario en América Latina, "Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística", No. 17 México, 1971.
- La nueva legislación sobre propiedad industrial en América Latina, "Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística", No. 19-20, México, 1972.
- La propiedad industrial en la literatura jurídica mexicana, "Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística", No. 7, México, 1960.
- Los derechos de autor en la literatura jurídica mexicana, "Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística", No. 3, México, 1964.
- Principios fundamentales para juzgar la imitación de marcas, "Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística", No. 8, México, 1960.
- Reflexiones sobre la extinción y renovación del aviso comercial en el Derecho Mexicano, "Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística", No. 14, México, 1969.
- Tratado de Derecho Marcario. Editorial Libros de México, México, 1960.
- La reglamentación actual de la propiedad industrial en América Latina y su futuro desarrollo, "Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística", No. 27-28, México, 1976.
- RANGEL ORTIZ, ALFREDO. Modos de concluir el derecho a la marca, Tesis Profesional, México, 1980.
- RANGEL ORTIZ, HORACIO. El uso de la marca y sus efectos, Tesis Profesional, México, 1981.
- ROBLES VARGAS, RAJON. El régimen jurídico internacional de las denominaciones de origen, Tesis Profesional, México, 1985.
- RONDON DE SANZÓ, HILDEGART. La cesión de la marca, "Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística", No. 5, México, 1965.
- Las denominaciones de origen en el Derecho Venezolano, "Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística", No. 3, México, 1964.

- SAINTE-GAL, YVES. Conflictos entre marca y nombre comercial, -  
"Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística", No. 6, México, 1965.
- Política general de una empresa para la protección y  
defensa de sus marcas en el extranjero, "Revista Mexi-  
cana de la Propiedad Industrial y Artística" No. 15--  
16, México, 1970.
- La protección del nombre comercial en el ámbito inter-  
nacional, "Revista Mexicana de la Propiedad Industri-  
al y Artística", No. 3, México, 1964.
- SEARA VAZQUEZ, MODESTO. Derecho Internacional Público, 9a. --  
Edición, Editorial Porrúa S.A., México, 1983.
- SEPULVEDA, CESAR. Nuevas sendas para la propiedad industrial,  
"Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artísti-  
ca", No. 8, México, 1966.
- Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial, 2a. Edi-  
ción, Editorial Porrúa, S.A., México, 1981.
- SONI, MARIANO. Inscripción de transmisiones de derechos de la  
propiedad industrial en el Registro Nacional de Trans-  
ferencia de Tecnología, "Revista Mexicana de la Propie-  
dad Industrial y Artística", No. 31-32, México, --  
1978.
- Uzcátegui Urdaneta, MARIANO. Propiedad industrial y desarro--  
llo, "Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y -  
Artística", No. 12, México, 1968.
- WILSON, JOHN A. La Cultura Egipcia, Editorial Fondo de Cultura  
Económica, México, 1951.

#### LEGISLACION

- Ley de Invencciones y Marcas del 10 de febrero de 1976.
- Legislación Sobre Propiedad Industrial, Transferencia de --  
Tecnología e Inversiones Extranjeras, Editorial Porrúa, S.-  
A., 10a. Edición, México, 1985.
- Diario Oficial de 16 de enero de 1987, donde fue publicado-  
el Decreto de reformas y adiciones a la Ley de Invencciones-  
y Marcas.
- Ley Federal de Derechos para el Ejercicio Fiscal 1982, Edi-  
ción preparada por la Subsecretaría de Ingresos, Dirección-  
de Asistencia al Contribuyente y Dirección General de Comu-  
nicaciones, 1982.
- Reglamento de la Ley de Invencciones y Marcas de 20 de febre-  
ro de 1981.



- Diario Oficial de 31 de diciembre de 1986, donde se publico la Ley que establece, reforma, adiciona y deroga diversas - disposiciones fiscales.
- Ley General de Salud, publicada en la Gaceta Oficial del Departamento del Distrito Federal, el 1 de agosto de 1984.
- Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de la Publicidad, publicada en la Gaceta Oficial del Departamento del Distrito Federal, el 1 de noviembre de 1986.
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Tomo I, II y III, 14a. Edición, de la Colección de Ediciones Andrade, S.A., México, 1977.
- Diario Oficial de 22 de diciembre de 1975, donde se publicó la Ley Federal de Protección al Consumidor.
- Reglamento de Anuncios para el Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Departamento del Distrito Federal, el 1 de enero de 1977.
- Ley-Tipo sobre invenciones para los países en desarrollo, - "Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística", - No. 6, México, 1965.
- Ley-Tipo sobre marcas, nombres comerciales y actos de competencia desleal, para los países en desarrollo, publicada en la "Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística", No. 10, México, 1967.
- Diario Oficial de 5 de marzo de 1976, donde se publicó el Decreto que aprueba la revisión en Estocolmo, Suecia, al Convenio de París.
- Diario Oficial de 27 de julio de 1976, donde se publicó el Decreto que promulga el Convenio de París para la Protección Industrial, adoptado en Estocolmo el 14 de julio de 1967.
- Diario Oficial de 11 de julio de 1964, donde se publicó el Decreto que promulga el Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las denominaciones de origen y su registro internacional.