

“PROPUESTA DE REFORMA A LOS ARTÍCULOS 89 Y 90
FRACCIÓN IV DE LA LEY DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL”

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADO EN DERECHO

P R E S E N T A :

LUISA IRELY AQUIQUE PINEDA

DIRECTORA DE TESIS: LIC. MARÍA EUGENIA PEÑALOZA MACÍAS

MÉXICO, D.F.

FEBRERO, 2009



Universidad Nacional
Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

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

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

A Dios.

Papá:

Aunque en cuerpo no hayas estado en esta etapa de mi vida, seguí tu ejemplo profesional, sin duda tu mejor herencia.

Te amo donde quiera que estés.

Mamá:

Gracia por haber sido madre y padre a la vez, ¡éste logro es tuyo!, porque con tu amor, tu dedicación y tu ejemplo, por fin lo culminé.

Te amo mamá.

Gerardo:

Gracias por tu amor, apoyo y comprensión en esta etapa de mi vida, ya ves amor, ¡era nuestro destino!

Por eso y más, simplemente te amo.

Hija:

Aranza, sacrifique tiempo de estar contigo para dar fin a esta etapa de mi vida, pero le doy gracias a Dios porque estás conmigo compartiendo este momento. Eres mi motor para seguir adelante hoy y siempre.

Te amo por sobre todas las cosas.

Hermanos:

Milede y Constantino muchas gracias por ser parte importante en mi vida y los mejores hermanos del mundo. Los amo.

IMPI:

Institución que me dio la oportunidad de crecer profesionalmente y conocer la materia de Propiedad Intelectual y a todas las personas que están dentro y que han creído en mí, en especial a Jorge, Gilda y Alfredo, por su apoyo muchas gracias.

Universidad Internacional:

Por haberme formado como profesionalista
Y haber sido mi casa durante cinco años.

Lic. Laura Meza:

Por haber estado presente desde
el inicio de mi carrera hasta la culminación
de la misma.

Lic. Peñaloza:

Por todo su profesionalismo y apoyo para la realización de
este trabajo.

Lic. Grageda:

Gracias por su profesionalismo, dedicación y tiempo invertido
en este trabajo.

PROPUESTA DE REFORMA A LOS ARTÍCULOS 89 y 90 FRACCIÓN IV DE LA
LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

INTRODUCCIÓN.	I
CAPÍTULO I. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS DE LAS MARCAS.	
1.1 Consideraciones Generales.	1
1.2 Derecho Precortesiano.	1
1.3 Estado del comercio en la época colonial.	2
1.4 Antecedentes legislativos en el mundo.	4
1.5 Reglamentación mexicana anterior a la primera Ley de Marcas.	4
1.5.1 Código de Comercio de 1854.	5
1.5.2 Código Civil de 1870.	5
1.5.3 Código Penal del Distrito Federal de 1871.	6
1.5.4 Código de Comercio de 1884.	7
1.5.5 Ley de 11 de diciembre de 1885.	9
1.5.6 Código de Comercio de 1889.	9
1.5.7 Ley de marcas de fábrica de 28 de noviembre de 1889.	10
1.5.8 Ley de marcas industriales y de comercio de 25 agosto de 1903.	11
1.5.9 Ley de marcas, avisos y nombres comerciales de junio de 1928.	14
1.5.10 Ley de la Propiedad Industrial de 31 de diciembre de 1942.	16
1.5.11 Ley de Invenciones y Marcas de 10 de febrero de 1976.	18
1.5.12 Reformas a la Ley de Invenciones y Marcas de 16 de enero de 1987.	20
1.5.13 Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 27 de junio de 1991.	22
1.5.14 Reformas a la actual Ley de la Propiedad Industrial de 2 de agosto de 1994.	24

CAPÍTULO II. CONCEPTOS GENERALES.

2.1 Propiedad.	26
2.2 Propiedad Intelectual.	26
2.2.1 Propiedad Intelectual o Derecho de Autor.	28
2.2.2 Propiedad Industrial.	30
2.2.2.1 Invenciones o creaciones nuevas.	31
2.2.2.1.1 Patente.	31
2.2.2.1.2 Modelos de Utilidad.	32
2.2.2.1.3 Diseños Industriales.	33
2.2.2.2 Signos Distintivos.	33
2.2.2.2.1 La Marca.	36
2.2.2.2.2 El Nombre Comercial.	40
2.2.2.2.3 El Aviso Comercial.	42
2.2.2.2.4 La Denominación de Origen.	43
2.3 Características de la Marca.	44
2.3.1 Características esenciales.	45
2.3.1.1 Distintividad de la Marca.	46
2.3.1.2 Especialidad de la Marca.	46
2.3.1.3 Novedad de la Marca.	47
2.3.1.4 Licitud de la Marca.	48
2.3.1.5 Veracidad de la Marca.	49
2.3.2 Características accidentales o secundarias.	49
2.3.2.1 Uso Potestativo de la Marca.	49
2.3.2.2 Innecesaria adherencia de la Marca.	50
2.3.2.3 Apariencia externa de la Marca.	51
2.3.2.4 Individualidad de la Marca.	52

CAPITULO III. CLASIFICACION DE LAS MARCAS.

3.1 Según el contenido de sus caracteres accidentales.	53
3.1.1 Nominativas.	53
3.1.2 Innominadas.	53
3.1.3 Tridimensionales.	54

3.1.4 Mixtas.	54
3.2 Desde el punto de vista de su relación con otras marcas.	54
3.2.1 Defensivas.	54
3.2.2 De Reserva.	55
3.2.3 Ligadas.	55
3.2.4 Individuales.	56
3.2.5 Comunes.	56
3.2.6 Colectivas.	56
3.3 Según la naturaleza de los elementos que la constituyen.	57
3.3.1 Compuestas.	57
3.3.2 Complejas o Asociadas.	57
3.3.3 Simples.	58
3.4 En cuanto a la naturaleza de los productos que amparan.	58
3.4.1 Industriales.	59
3.4.2 Comerciales.	59
3.4.3 De agricultura.	59
3.4.4 De servicios.	60
3.5 Según la legislación que les otorga protección.	60
3.5.1 Nacionales.	60
3.5.2 Extranjeras.	61
3.5.3 Internacionales.	61
3.6 Conforme a la fuente del Derecho.	62
3.6.1 Marcas registradas.	62
3.6.2 Marcas no registradas.	62
3.7 Según la fuerza o el grado de distintividad de la marca.	63
3.7.1 Marcas Genéricas.	63
3.7.2 Marcas Descriptivas.	65
3.7.3 Marcas Evocativas.	69
3.7.4 Marcas Distintivas.	71
3.7.4.1 Marcas Fantasiosas y/o Arbitrarias.	72
3.7.4.2 Marcas Notorias.	74
3.7.4.3 Marcas Famosas.	84

CAPITULO IV. LAS MARCAS DESCRIPTIVAS Y EL SIGNIFICADO SECUNDARIO EN LA LEGISLACION FEDERAL ESTADOUNIDENSE.

4.1 Clasificación de las Marcas en los Estados Unidos de América.	86
4.1.1 Marcas Genéricas.	86
4.1.2 Marcas Descriptivas.	87
4.1.3 Marcas Evocativas.	87
4.1.4 Marcas Arbitrarias ó Fantasiosas.	87
4.2 Análisis de las marcas descriptivas.	88
4.2.1 Test del Diccionario.	88
4.2.2 Test de la imaginación.	89
4.2.3 Test del uso necesario de los términos.	89
4.2.4 Test del número de competidores que usan los términos.	89
4.3 Concepto de Significado Secundario y/o Secondary Meaning.	90
4.4 The Lanham Trademark Act de los Estados Unidos de América.	90
4.5 Marcas descriptivas que con el uso se vuelven distintivas.	92
4.6 La doctrina del Secondary Meaning.	93
4.7 Los casos Fish Fri y Chick Fri.	96

CAPITULO V. EL SIGNIFICADO SECUNDARIO EN LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES SUSCRITOS POR MEXICO.

5.1 Régimen actual de las marcas descriptivas en México.	104
5.2 Aplicación de la Doctrina del Significado Secundario conforme a la Ley de la Propiedad Industrial.	106
5.3 Aplicación de la Doctrina del Significado Secundario como Producto terminado.	107
5.4 Aplicación de la doctrina del Significado Secundario conforme al Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial.	113
5.5 Las marcas descriptivas-distintivas en el TLCAN.	117
5.6 Las marcas descriptivas-distintivas en el ADPIC.	120

PROPUESTA.	123
CONCLUSIONES.	125
BIBLIOGRAFÍA.	

INTRODUCCIÓN

El primer capítulo del presente trabajo de investigación inicia con el estudio de la evolución legislativa nacional relacionada con la materia de Propiedad Industrial, desde el derecho prehispánico hasta la legislación vigente, resaltando en dicho estudio la evolución que ha tenido la protección de las marcas en nuestro País.

Continuando con nuestro análisis sobre la materia de Propiedad Intelectual en sentido amplio, en el segundo capítulo de esta tesis, se hace referencia a todas y cada una de las figuras que contempla esta rama del Derecho, haciendo un estudio de lo general a lo particular con el fin de dar a conocer al lector el entorno del sistema de protección de las marcas y sus características.

Con el fin de conocer mejor la naturaleza de las marcas, en el tercer capítulo hacemos el estudio de la clasificación que en la doctrina se ha hecho de las mismas, con el objeto de identificar las características que de acuerdo a la teoría otorgan distintividad a un signo. Entre más distintiva sea la denominación o el signo en el que consiste la marca, mayor será el grado de protección que se podrá otorgar sobre una denominación o signo que se emplea de manera exclusiva para individualizar productos o servicios de los de su misma especie o clase en el mercado.

En el cuarto capítulo hacemos el estudio del caso particular de las denominaciones descriptivas, y de cómo en la legislación de los Estados Unidos de Norteamérica, nuestro principal socio comercial, se llega a proteger una marca que siendo en principio descriptiva ha adquirido distintividad, lo que se ha conocido como el significado secundario de las marcas o en inglés, *secondary meaning*. Así mismo se señalan dos casos prácticos que ha analizado la Corte Estadounidense relacionados con el *secondary meaning*.

En el último capítulo de este trabajo hacemos el estudio de la Ley de la Propiedad Industrial y de los Tratados Internacionales que en la materia que han sido suscritos y ratificados por nuestro país, para poder determinar la posibilidad de protección de las marcas descriptivas derivado de su significado secundario o secondary meaning.

CAPITULO I. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS DE LAS MARCAS.

1.1 Consideraciones Generales.

Al ocuparse de la Reglamentación de las marcas antes de la Ley de 1889 y hacer la reseña histórica del Derecho marcario mexicano, David Rangel Medina, en su clásico Tratado de Derecho Marcario, divide su trabajo en cinco partes de la siguiente manera:

- I. Reglamentación anterior a la Ley de 1889,
- II. Legislación específica sobre marcas (1889-1942)
- III. Legislación vigente (hasta la entonces Ley de la Propiedad Industrial de 1942)
- IV. Legislación Internacional
- V. Los proyectos del Nuevo Código de Comercio

La reglamentación anterior a la Ley de 1889, la subdivide, a su vez, en el derecho precortesiano, el derecho colonial y el derecho del México Independiente”¹.

1.2 Derecho Precortesiano.

Los historiadores nos describen el grado de adelanto que las ciencias y las artes alcanzaron entre los mexicanos antes de la conquista española, contándose así la formación matemática del calendario llevado a gran perfección, así como el conocimiento del curso y posición de los astros. La industria textil incrementada por el hábil manejo de los telares que produjo géneros de telas de algodón, plumas, pelo de conejo y de ardilla; los admirables trabajos de orfebrería; la fabricación de vasijas de barro para servicio y adorno de la casa y los numerosos y variados efectos que vendían en los mercados los antiguos mexicanos, son datos indicativos de la avanzada cultura de los pueblos de Anáhuac. Por otra parte, la organización política y el derecho de gentes; el derecho de las personas,

¹ RANGEL MEDINA, David. Tratado de Derecho Marcario. Editorial. Libros de México, S.A. México, 1960, p. 4.

de familia y de propiedad; el derecho penal, el derecho procesal; la administración de justicia; la regulación de las actividades comerciales, etc., son todos ellos aspectos de la ciencia jurídica en la que nuestros antepasados aztecas dejaron notables ejemplos de su sentido del Derecho.²

El estudio de la reglamentación de los comerciantes al menudeo y el de los comerciantes al por mayor, no arroja ningún dato acerca del empleo de signos para distinguir las obras industriales en los mercados, ni de la represión de la venta de mercancías alteradas, no obstante que la falsificación de medidas sí era castigada severamente con la pena de muerte, independientemente de la destrucción de las mercancías. Por lo que no se permite suponer la existencia de marcas en aquella época con la acepción jurídica que tenemos de ellas. Pero obviamente, no debe tomarse como válida en términos absolutos dicha conclusión, pues el estudio directo de piezas de la cerámica y la orfebrería o el de los artículos textiles, quizá conduzca a resultados distintos.³

1.3 Estado del comercio en la época colonial.

Durante tres siglos la mayor parte del nuevo mundo descubierto por Colón fue el patrimonio de los reyes católicos. Pues tocaban a las puertas de la Nueva España más que las flotas españolas; los frutos de esta tierra, sus metales preciosos, iban directamente a las arcas reales. Si tal era el comercio exterior de la Nueva España, fácil es concebir cuál sería el comercio interior. Y siendo la industria y el comercio los factores determinantes del Derecho marcario, tal apreciación sirve para explicar la falta de marcas propiamente dichas en la época colonial y la ausencia de una reglamentación jurídica al respecto. En el Quinto Real, sí existían datos acerca del uso de marcas en la época colonial, sólo que se trata de marcas con funciones mucho más restringidas que las que desempeña el signo marcario actualmente.

Refiriéndose ya a las marcas con una finalidad que guarda parentesco cercano con la que hoy se les asigna, las Ordenanzas de 20 de octubre de 1638;

² Ibidem. p. 5.

³ Idem.

las Ordenanzas de Ensayadores de 1649-1651; la Cédula Real del 1º de octubre de 1733; las Ordenanzas del Virrey Fuen Clara de 1746; y las Ordenanzas de Ensayadores de 7 de julio de 1783, contemplaban las disposiciones correspondientes al control de la platería, con la finalidad de proteger al Quinto Real, al Veedor y Oficiales Reales, así como para identificar las piezas de plata de unos plateros y otros.

Además de las disposiciones mencionadas que en su mayoría se dictaron para México, existía otro ordenamiento en el que se hacía referencia a marcas que, igual que las anteriores, eran más bien de control estatal y similares a las que hoy se conocen como marcas obligatorias. Tal es el caso del artículo 30 del “Reglamento y Aranceles Reales para el Comercio libre de España e Indias” del 12 de octubre de 1778, que preveía que las mercaderías embarcadas para Indias deberían ir provistas de sus respectivas y legítimas marcas, estableciendo que “siempre que resultare comprobada la falsedad de las marcas y despachos, se castigarán a los autores y cómplices de ese grave delito con las penas que van definidas en el citado artículo dieciocho de este reglamento...”, que eran el decomiso de la mercadería, cinco años de presidio en uno de los de África y la de quedar privado, para siempre, de hacer el comercio en Indias.⁴

En el siglo XVII empezaron a usarse marcas de fuego que eran hechas en hierro o bronce calentado al rojo vivo para aplicarlas en los cortes superior e inferior de los libros en México, durante el periodo de la Colonia española. Las usaban las corporaciones monásticas y de educación para dar a conocer la procedencia de un libro de las antiguas bibliotecas mexicanas. En la Bula expedida por Pío V y Sixto V se excomulgaba a los que se robasen los libros de las bibliotecas. Mas a pesar de la Bula Papal, nos dice Rangel Medina que afirma don Rafael Sala, los libros seguían emigrando de sus estantes, siendo necesario buscar un distintivo de la biblioteca a que pertenecían que fuese más eficaz que un simple sello del convento o un ex libris, cosas ambas que podían hacerse desaparecer fácilmente.

⁴ Ibidem. p. 11.

En esas épocas, ya acostumbrados a señalar con marcas de fuego al ganado y a los esclavos indígenas, no tuvieron grandes escrúpulos para adoptar el mismo procedimiento bárbaro para con los libros, siendo éste, un antecedente de las marcas colectivas en nuestro país, si bien no tenían una finalidad netamente mercantil. Estas marcas que recopila Salas, constituyen una importante muestra del concepto de marcas para impresiones y publicaciones y son un antecedente inmediato al concepto moderno de la función marcaria, ya que no sólo señalaban la procedencia del Convento o Escuela a que el libro pertenecía, sino también indicaban el origen de su fabricación.⁵

1.4 Antecedentes legislativos en el mundo.

La misma situación que señalamos en cuanto a la deficiente protección legislativa sobre las marcas durante la Colonia, prevaleció hasta la última década del siglo XIX. Tal ausencia de una codificación protectora de estos derechos, no es privativa de nuestro país, sino que también se advierte en las demás naciones. En España, por ejemplo, el primer cuerpo de reglas para el aseguramiento de las marcas se contiene en el real Decreto de 20 de Noviembre de 1850; en Francia, antes de la Ley de 13 de junio de 1857, que coordinó y sistematizó las disposiciones sobre marcas de fábrica sólo se habían dictado en 1789 y 1824 sanciones criminales contra los infractores.

El primer acto legislativo en Inglaterra es el Acta de 7 de agosto de 1862; Estados Unidos inició su legislación especial con sus actas de 8 de julio de 1870, de 14 de agosto de 1876 y de 3 de marzo de 1881; y la primera ley del Imperio Alemán data del 30 de noviembre de 1874.

1.5 Reglamentación mexicana anterior a la primera Ley de Marcas.

En cuanto a nuestro país se refiere, en diferentes ordenamientos legales encontramos reflejada la inquietud de nuestros legisladores para reprimir aquellos actos que pudiesen afectar el derecho sobre las marcas, predominando el

⁵ Idem.

carácter punitivo en algunas disposiciones. En otras se trata de simples medidas administrativas con fines de garantía, especialmente en materia de transporte marítimo de mercancías. Las normas correspondientes se recogían ya en el Código Penal, ya en los Códigos de Comercio e incluso en el Código Civil del Distrito Federal.

1.5.1 Código de Comercio de 1854.

En ninguno de los capítulos del que es nuestro primer Código de Comercio, de 16 de mayo de 1854, se reglamentan las instituciones marcarias. Sin embargo, implícitamente reconoce la existencia de las marcas y la función esencial de las mismas, en su aspecto distintivo. Así, por ejemplo, entre los requisitos que se establecen para las cartas de porte o conocimiento de embarque que pueden exigirse mutuamente el cargador de las mercaderías y el porteador de ellas se enumera la “Designación de las mercaderías, en que se hará mención de su calidad genérica, de su peso y de las marcas o signos exteriores de los bultos en que se contengan”. Ahora bien, el Art. 189 del Código de Comercio de 1854, en su parte conducente establece que entre los deberes que se fijan al capitán, en el título que reglamenta el comercio marítimo se encuentra el de llevar tres libros, en uno de los cuales, llamado de “Cargamentos”, deberían “asentarse minuciosamente las mercancías que se carguen, con expresión de la marca” (Art. 500). También debía llevar un asiento formal de las mercaderías que entregara “con sus marcas y números” (Art. 525). En el conocimiento que mutuamente deberían entregarse el cargador y el capitán debería expresarse la “calidad, cantidad, número de bultos y marcas de las mercaderías”. (Art. 609). Finalmente, el contrato de seguro marítimo debía contener las marcas y números de los fardos si los tuvieran”. (Art. 638)

1.5.2 Código Civil de 1870.

Bajo el rubro “Del Trabajo”, correspondiente al título octavo, el Código Civil de 1870, reglamenta en forma muy completa las muy variadas instituciones de lo que ya en la época en que Rangel Medina escribe su Tratado Marcario se denominaban Derechos de Autor, según las tres clásicas ramas: propiedad

literaria, propiedad dramática y propiedad artística. Si bien ninguna disposición de este Código se ocupaba de la reglamentación de las marcas, en la práctica sus disposiciones vinieron a constituir una verdadera protección legal al derecho exclusivo de las marcas figurativas. Los archivos de la época, nos dicen que los interesados obtenían el derecho exclusivo a la reproducción de sus marcas de fábrica a través de las disposiciones que garantizaban la propiedad artística de los signos o grabados destinados a fungir como marcas. El artículo 1369 de este ordenamiento, consideraba autor para efectos legales al que mandase hacer una obra a sus propias expensas. De esta manera, el fabricante que adoptaba como marca un diseño o cualquier dibujo con aspecto artístico podía obtener la propiedad de dicha marca presentando la solicitud correspondiente a la Secretaría de Estado y del Despacho de Justicia e Instrucción Pública (Arts. 1349 y 1351). Dicha Secretaría, satisfechos los requisitos formales del caso, declaraba a favor del solicitante “la propiedad artística de los dibujos y litografías que como distintivo llevan las mercancías del fabricante “X”, correspondientes a la marca llamada “Z”. Algunos de estos ejemplos son las marcas “Flor de Henry Clay”, “La selecta” y “Primera Diana”, publicadas en el Diario Oficial No. 15, de 18 de julio de 1883.)

1.5.3 Código Penal del Distrito Federal de 1871.

Con el título genérico de falsedad, el Código Penal de 1871, reglamentó la falsificación de moneda, de acciones, documentos de crédito público, billetes de banco, sellos, troqueles, pesas, medidas y marcas. No son, sin embargo, las marcas de fábrica o comercio el objeto jurídicamente tutelado cuando se reprime la falsificación de estas “marcas”. Se trata, más bien, en su acepción de sustantivo del verbo marcar, empleado para designar las contraseñas de garantía de la ley del oro o de la plata; o de las marcas que para indicar el peso o la medida van grabadas sobre los instrumentos de medición o de los sellos y demás signos similares usados por la autoridad para identificar cualquier objeto con el fin de asegurar el pago de dicho impuesto. No obstante lo anterior, en este Código Penal, llamado de “Martínez de Castro”, sí existen algunos preceptos que establecen una sanción para el delito de falsificación de marcas industriales y comerciales.

Las disposiciones correspondientes estuvieron vigentes hasta el año de 1903, por remisión a ellas que hicieron tanto el Código de Comercio de 1884, en su artículo 1423, como el Código del año 1889, en su artículo 18, así como la primera Ley de marcas, denominada Ley de marcas de fábrica de 1889. Conforme al artículo 701 del citado Código Penal, se castigaba con arresto mayor y multa de segunda clase la falsificación de una marca, estampilla o contraseña de una casa de comercio, o de un establecimiento privado de banco o de industria. Igual pena era señalada tanto para el que hiciera uso de dichas marcas falsas, como al que emplease las verdaderas marcas en objetos falsificados para hacerlos pasar como legítimos. Conforme al artículo 702 del ordenamiento citado, se castigaba con la mitad de las penas señaladas al que procurándose las verdaderas marcas hiciese un uso indebido de ellas con perjuicio del Estado, de una autoridad o de un particular. Asimismo, el artículo 708 de dicho ordenamiento, establecía la pena de tres meses de arresto por poner en un efecto industrial el nombre o la razón comercial de un fabricante diverso del que lo fabricó, imponiéndose la misma pena a todo comisionista o expendedor de los efectos correspondientes que, a sabiendas, los pusiera en venta. Estas disposiciones estuvieron vigentes hasta el 25 de agosto de 1903, en que entró en vigor la entonces nueva Ley de Marcas Industriales y de Comercio, cuyo artículo 92 transitorio, las derogó.

1.5.4 Código de Comercio de 1884.

Adelantándose en muchos años a las actuales corrientes doctrinarias, el Código de Comercio de 15 de abril de 1884, registra en sus artículos 1403, al 1449, principios importantes acerca del establecimiento comercial, los privilegios de invención, el nombre comercial, las muestras, los títulos de obras y las marcas. Asimismo, en su artículo 1419 instituye para el fabricante y comerciante la propiedad sobre sus marcas, requiriéndose no obstante, para adquirir dicha propiedad, del depósito previo ante la Secretaría de Fomento, quien concederá la propiedad sobre la marca si ésta no se usa ya por otra persona, o no es de tal manera semejante a otra que se comprenda la intención de defraudar intereses ajenos, lo anterior conforme al Art. 1422 de dicho ordenamiento. De estas disposiciones, se deducen el sistema constitutivo o atributivo de la propiedad

sobre las marcas y la facultad discrecional del Estado para juzgar de la imitación marcaria. Por otro lado, el artículo 1441 del mismo ordenamiento, establece que se considera que hay usurpación de marca cuando se usa una enteramente igual a otra, así como cuando entre las marcas resulta gran analogía, sea porque las palabras más importantes de una marca se repiten en la otra o porque la nueva marca se redacte de manera que pueda confundirse con otra nominativa o porque, consistiendo la marca en dibujos o pinturas, sean éstos tan parecidos que produzcan confusión.

A estas disposiciones, que mantienen su vigencia legal, doctrinaria y jurisprudencial en la actualidad, se agregan en el Código de Comercio de 1884, otras relativas a la sanción y la oportunidad en el ejercicio de las acciones civiles y penales. Además de las penas establecidas en el Código Penal de Martínez de Castro de 1871, la falsificación de marcas produce la acción de daños y perjuicios conforme al artículo 1423 de este Código de Comercio y, con el rubro de "Términos para reclamar la propiedad mercantil", se fija en el artículo 1422 del ordenamiento ya citado el término de un año, contado a partir del día en que se tenga conocimiento de la usurpación, para el ejercicio de la acción civil y el de dos meses para el ejercicio de la acción penal, de acuerdo al Art. 1444. El artículo 1420 del Código de Comercio impone la obligación de hacer ostensible la marca sobre la mercancía, en caso de que efectivamente el industrial o comerciante decida aplicar una marca a sus productos, estableciéndose en consecuencia el uso potestativo de la marca.

Conforme al artículo 1418 de este Código era posible adoptar como marca un nombre propio o una razón social, el nombre de la localidad en el que se fabrique el producto, las iniciales, cifras, dibujos, cubiertas, contraseñas o envases.

Vistos los principios contenidos en estas disposiciones, éstas bien pueden calificarse como el más acabado eslabón en nuestro desarrollo histórico-legislativo de esta rama del derecho.

1.5.5 Ley de 11 de diciembre de 1885.

Esta ley modificó y derogó las disposiciones correspondientes entonces existentes en el Código de Comercio de 1884, cuyo artículo 44 establecía la obligación de los comerciantes de registrar los documentos relacionados con el giro comercial. Conforme al artículo 45 de este Código debían asentarse las inscripciones relativas en el libro que para tal efecto tenían que llevar los secretarios de los juzgados de competencia mercantil. Sin embargo, por medio de la Ley de 11 de diciembre de 1885, se creó el Registro de Comercio en el que deberían matricularse los comerciantes. El artículo 3º de esta ley establecía la obligación de anotar en la hoja de cada comerciante matriculado los títulos de propiedad industrial, patentes de invención y marcas de fábrica, constituyendo la falta de registro un impedimento para que el comerciante titular de los derechos pudiera ejercerlos con relación a terceros mientras dichos títulos no fuesen registrados, lo anterior señalado en el Art. 14 del citado ordenamiento. De ese modo, el documento por el que la Secretaría de Fomento concedía la propiedad de la marca a su titular, sólo producía sus efectos legales a partir de la fecha de inscripción en el registro. Efectuada la inscripción ante el Registro de Comercio, el documento era devuelto con la nota de inscripción al que lo hubiere presentado.

1.5.6 Código de Comercio de 1889.

El vigente Código de Comercio, promulgado en 1889 y en vigor a partir del 1º de enero de 1990, derogó, entre otros ordenamientos, al Código de Comercio de 1884, que tuvo así una vida muy efímera, y a la Ley de 11 de diciembre de 1885. En el artículo 4º transitorio del Código de Comercio vigente se estableció que “Quedan derogados dicho Código de Comercio de 20 de abril de 1884 y las leyes mercantiles preexistentes y relativas a las materias que en este Código se tratan”, siendo la Ley de diciembre de 1885 una de esas “leyes mercantiles preexistentes y relativas a las materias que en este Código se tratan”.

Este Código recogió la obligación de inscribir en el registro de Comercio los títulos de marcas de fábrica en su entonces artículo 21, fracción XIII,

estableciéndose asimismo como sanción por la falta del registro el que los documentos no podrían producir perjuicio contra terceros.

1.5.7 Ley de marcas de Fábrica de 28 de Noviembre de 1889.

Fue hasta 1889, cuando bajo el gobierno de Porfirio Díaz, empieza a legislarse con sentido práctico en la materia de Propiedad Industrial. El régimen de Porfirio Díaz, alentó siempre una marcada idea de desarrollo industrial y comercial de México, inspirado seguramente en ideas europeas. El primer cuerpo legislativo importante de este tipo de propiedad fue la Ley de Marcas de Fábrica de 28 de noviembre de 1889. Muchas de las disposiciones actuales, provienen desde entonces y es factible advertir algunas coincidencias de lenguaje entre aquella ley y la presente, mencionando que puede advertirse la influencia francesa en este ordenamiento.

En cuanto al sistema de protección se encuentra el hecho de que sólo puede pretender adquirir la propiedad de una marca el primero que hubiese hecho uso de ella legalmente; el registro se concedía sin examen previo alguno, bajo la responsabilidad del solicitante y sin perjuicio de los derechos de tercero, quien podía presentar oposición al registro dentro de los noventa días siguientes a la publicación de la solicitud. En caso de oposición, el registro sólo se llevaba a cabo hasta que la autoridad judicial decidía a favor de quién era el mejor derecho. Las marcas no se transmitían sino con el establecimiento para cuyos objetos de fabricación servían de distinción. Aún cuando el nombre oficial de esta ley es el de Marcas “de fábrica”, ello no significa que se excluya la reglamentación de las comerciales, pues en el texto de la ley se alude lo mismo a fabricantes que a comerciantes.

Con respecto a la duración del registro de una marca, ésta era indefinida, y se entendería abandonada por la clausura o falta de producción por más de un año del establecimiento, fábrica o negociación que la hubiera empleado. Habrá falsificación de marcas de fábrica, cuando se usen marcas que sean una reproducción exacta y completa de otra marca, cuya propiedad ya esté reservada; así como cuando la imitación sea de tal naturaleza que, presentando una

identidad casi absoluta en el conjunto, aunque no en ciertos detalles, la marca sea susceptible de confundirse con otra legalmente depositada.

En cuanto a los antecedentes legislativos que interesan para los efectos de este estudio, se encuentran los artículos 1º y 3º de la Ley de Marcas de Fábrica de 28 de noviembre de 1889, como aquellos en los que se establece la definición de marca y los signos y medios materiales no registrables como marca, los cuales expresamente establecían lo siguiente:

“Art. 1. ºSe considera como marca de fábrica cualquier signo determinante de la especialidad para el comercio de un producto industrial.”

“Art. 3. ºNo se considerará como marca la forma, color, locuciones o designaciones que no constituyan por sí solas el signo determinante de la especialidad del producto. En ningún caso este signo podría ser contrario a la moral.”

Esta legislación, si bien es una regulación apenas incipiente, no deja de tener importancia, por ser el primer intento del legislador para regular las marcas en una ley especial, en una materia que era regulada de manera aún más incipiente hasta entonces por la legislación mercantil.

1.5.8 Ley de marcas industriales y de comercio de 25 de agosto de 1903.

Ante la necesidad de modernizar la legislación sobre propiedad industrial, tanto de marcas y patentes, que para entonces ya se consideraba como un trabajo de reproducción sin adaptación alguna a nuestro medio, además de deficiente, la Secretaría de Fomento hizo presente a la Cámara de Diputados, en una razonada iniciativa de fecha 25 de abril de 1903, la necesidad de reformar la legislación sobre la materia, adjuntando para tal efecto un proyecto de ley al respecto. Consecuencia de esta iniciativa fue el Decreto de 28 de mayo de 1903, expedido por el Poder Legislativo a efecto de que el Ejecutivo Federal pudiera, a su vez, de acuerdo con las bases al efecto establecidas por el propio Legislativo, proceder con la reforma legal correspondiente.

En virtud de las facultades concedidas al respecto, el Ejecutivo Federal expidió con fecha 25 de agosto de 1903, dos Leyes, una sobre Patentes de Invención y otra sobre Marcas Industriales y de Comercio, debidamente reglamentadas el 24 de septiembre del mismo año.

Como consecuencia de la adhesión de México al Convenio de París, se creó la Oficina de Patentes y Marcas el 1º de junio de 1903, señalando también que la Oficina funcionó bajo el régimen de las leyes de 28 de noviembre de 1889, Ley de marcas de fábrica y la Ley de Patentes que estaban por abrogarse y hasta el 1º de octubre de 1903, fecha en que entraron en vigor tanto la legislación sobre Patentes como la Ley de Marcas Industriales y de Comercio el 25 de agosto de 1903, es importante señalar que el Convenio de Paris del 20 de marzo de 1883, para la protección de la Propiedad Industrial fue revisado por primera vez el 14 de diciembre de 1900, en Bruselas, habiéndose adherido México a dicho Convenio y su protocolo de clausura el 10 de junio de 1903, asimismo el Senado Mexicano por Decreto del 7 de diciembre del mismo año ratificó dicha adhesión, decreto que se promulgó el 11 de diciembre de 1903. A partir de que ambos ordenamientos entraron en vigor se suprimió el registro de los títulos de marcas y de patentes en el Registro de Comercio y desde entonces se efectuaron los mismos en la nueva Oficina de Patentes y Marcas. Por primera vez, el registro de las marcas se tramitó y efectuó por una Oficina creada especialmente para ello.

En la nueva ley se establecía nuevamente que el registro de la marca se haría sin previo examen de su novedad, bajo la exclusiva responsabilidad del solicitante y sin perjuicio de tercero. Asimismo, esta ley regulaba lo relativo al certificado de registro que se tendría que expedir al titular de la marca; sobre los derechos y obligaciones de éste en general y los relativos a las acciones civiles y penales contra quienes lesionaran su derecho al uso exclusivo; el derecho a obtener de los jueces de Distrito de la ciudad de México la revocación de las resoluciones de la Oficina de Patentes y Marcas con las que no estuvieran conformes; su derecho a transmitir la marca registrada; la duración del registro de la marca, que seguía considerándose indefinido, pero ahora con la carga de renovarlo cada 20 años; las causales para decretar la nulidad de las marcas; y,

entre otras cosas, la reglamentación por vez primera del nombre comercial y del aviso comercial.

Con esta ley, se dio un salto importante, puesto que recoge ya bastantes de los conceptos de la revisión de Bruselas de 1900, a la Convención de Unión de París de 1883. No obstante, aún siendo una ley mucho más técnica y más novedosa que su predecesora, lo cierto es que esta ley fue objeto de críticas muy severas, particularmente por la adopción de un sistema sin previo examen, que a decir de algunos críticos significó un retroceso al sistema anterior y para otros tendía a establecer un sistema de transición que prepararía para más tarde el sistema legal sajón de previo examen de novedad para la titulación, pero que no se pudo adoptar de una vez porque nuestro país no tenía ni el adelanto ni los elementos bastantes para establecerlo y sostenerlo.

En cuanto a los impedimentos señalados en el artículo 5° de la Ley de Marcas Industriales y de Comercio del 25 de agosto de 1903, se encontraban que los signos que no reúnan los requisitos de capacidad distintiva como los nombres o las denominaciones genéricas no podían registrarse. Tampoco podían registrarse algunos signos por cuanto correspondía a la licitud de las marcas, como son los contrarios a la moral, a las buenas costumbres, a las leyes prohibitivas y los que tiendan a ridiculizar ideas, personas u objetos dignos de consideración. Por la misma razón no se pueden registrar como marcas las armas, escudos y emblemas nacionales y de Estados extranjeros, sin el respectivo consentimiento de ellos. A continuación se transcribe el artículo primero:

Artículo 1°...

“ I. Los nombres o denominaciones genéricas, cuando la marca ampare objetos que estén comprendidos en el género o especie a que se refiere el nombre o denominación; (pues el requisito indispensable para que una denominación o nombre pueda servir como marca debe ser susceptible para señalar o hacer distinguir los efectos así amparados, precisamente de otros de su misma especie o clase); ...”

Como podrá apreciarse, tampoco se hace referencia alguna en esta ley al impedimento para el registro de marcas descriptivas, por lo que desde mi punto de vista, aún y cuando pudiera resultar demasiado sofisticado para la época, el registro de una marca con estas características resultaba procedente si conforme al artículo 1º el signo o denominación se constituía bajo una forma distintiva y, como consecuencia de ello, singularizaba y denotaba la procedencia de los artículos producidos o expendidos por el titular de la marca; es decir, si conforme al precepto señalado, una marca descriptiva resultaba distintiva por singularizar o denotar la procedencia de los productos amparados por la marca.

1.5.9 Ley de marcas, avisos y nombres comerciales de junio de 1928.

Después de un cuarto de siglo, nos dice Cesar Sepúlveda, en el que tuvo lugar la revolución mexicana, se expiden las leyes de Patentes de Invención y de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales el 27 de julio de 1928 fecha en la que se publicó en el DOF. Esta ley, aunque calcada en buena parte de la ley de 25 de agosto de 1903, contenía algunas novedades. Por ejemplo, se estableció por primera vez la posibilidad de declarar el uso obligatorio de marcas para cierto tipo de mercancías. Se imponían más restricciones a lo que pudiera constituir una marca. Ambos ordenamientos de 1928, tanto el de marcas como el de patentes, recogían más o menos los avances internacionales ocurridos hasta entonces en esta clase de propiedad, manifiestos en la Convención de Unión de París de 1883 y sus revisiones en la Cuarta Conferencia de Washington en 1911, y de la Quinta Conferencia de La Haya en 1925.⁶

Con la suscripción de México al Convenio de la Unión de París del 20 de marzo de 1903, para la protección de la Propiedad Industrial, se produjo una orientación benéfica en la materia a nuestra legislación, que adopto criterios, doctrinas y disposiciones jurídicas y administrativas de otros países.⁷

⁶ SEPULVEDA, César. El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial, Segunda Edición, Editorial Porrúa. México, 1987. p. 6.

⁷ DE LA TORRE, Juan. Legislación de Patentes y Marcas. Antigua imprenta de Murguía, España. 1903. p. 32.

Por su parte, entre las innovaciones de esta ley con relación a la de 1903, está la adopción del sistema mixto atributivo-declarativo, toda vez que, además de otorgar el derecho exclusivo al registrante, también se reconoce el uso de la marca como fuente de derechos sobre la misma; se faculta al Estado a declarar en ciertos casos el uso obligatorio de marcas; se establece el examen de novedad como requisito previo para el registro de la marca, así como el procedimiento de oposición para los terceros que se consideren afectados; la posibilidad a los particulares para someterse a la resolución de una Junta Arbitral que decidiera de manera inapelable la semejanza entre la marca presentada a registro y las anterioridades encontradas, estableciéndose que dicho arbitraje serviría de base a la Oficina de Patentes y Marcas para admitir o rechazar la marca solicitada.

Se consignaron de manera específica y limitativa las causas por las cuales el registro de una marca se consideraba nulo; ya no era necesaria la intervención de los Tribunales Judiciales para conocer de la nulidad del registro marcario, pues se otorgó facultad al Departamento de la Propiedad Industrial para decidir administrativamente tales cuestiones. Para la persecución de los delitos de falsificación, imitación o uso ilegal de una marca, se exigió como requisito previo al ejercicio de la acción penal una declaración administrativa del Departamento de la Propiedad Industrial en tal sentido; se concedía a los inconformes con las resoluciones emitidas por dicho Departamento de la Propiedad Industrial el derecho de demandar judicialmente su revocación ante los Juzgados de Distrito.

En cuanto a la definición de marca, la Ley de Marcas, Avisos y Nombres Comerciales de junio de 1928, no establecía una de manera específica, pero se podía expresar el siguiente concepto: “la marca es el signo o medio material distintivo que esté usando o quiera usar un comerciante, industrial o agricultor, para distinguir y denotar la procedencia de los artículos que expende, fabrique o produzca. En este sentido, y de acuerdo con esta definición expresada, el artículo 1º de la Ley de Marcas, Avisos y Nombres Comerciales de junio de 1928, literalmente establecía lo siguiente:

“Artículo 1º. Quien esté usando o quiera usar una marca para distinguir los artículos que

fabrique o produzca y denotar su procedencia, puede adquirir el derecho exclusivo de uso, mediante su registro en el Departamento de la Propiedad Industrial, dependiente de la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, llenando las formalidades y requisitos que establecen la presente Ley y su Reglamento.”

Como nuevamente podrá observarse, tampoco se hace mención en esta ley acerca de la prohibición de registrar marcas descriptivas.

1.5.10 Ley de la Propiedad Industrial de 31 de diciembre de 1942.

Se caracteriza esta ley desde el punto de vista formal, en que codifica todas las disposiciones relativas a patentes de invención, a marcas, a avisos comerciales, a nombres comerciales y a competencia desleal. La ley, conserva en general los sistemas y principios fundamentales de las leyes anteriores, y en la misma se precisan y se definen los derechos relativos a la propiedad industrial para proteger los derechos de los titulares de éstos y los del público. También toma en cuenta los principios de la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, revisada en Bruselas, Washington y, hasta ese entonces, en la Conferencia de La Haya.

En cuanto a los motivos que tuvo el legislador para expedir el ordenamiento de referencia, se menciona en la exposición de motivos la necesidad de codificar conjuntamente las leyes promulgadas el 16 de junio de 1928, sobre patentes de invención, marcas, avisos y nombres comerciales que se encuentran comprendidos en el concepto de “propiedad industrial”. Conservando la ley en general los sistemas y principios fundamentales de las leyes anteriores, en la misma se precisan y definen claramente los derechos relativos a la propiedad industrial para proteger en forma adecuada los intereses de los titulares de éstos y los del público, agregando que la ley toma en cuenta los principios universalmente admitidos de la Convención de Unión de París de 1883, para la protección de la propiedad industrial.

Por su parte, en cuanto a la evolución de la materia, puede considerarse a esta Ley de la Propiedad Industrial de 1943, como un dispositivo legal muy moderno, que concede una protección muy amplia a los titulares de derechos.

Está influida, por la Revisión de Londres hecha en 1934, al Convenio de Unión de París, sin embargo, contiene deficiencias, nociones impropias y defectos notorios de técnica legislativa. La ley de 1943, no puede negarse, que fue un instrumento útil a lo largo de sus 33 años de vigencia. Está asociada al considerable progreso industrial de México que se observa en la misma época. A través de su constante aplicación se formó un considerable cuerpo de jurisprudencia y de práctica administrativa que sigue siendo útil a cada paso.

El artículo 105 de la Ley de la Propiedad Industrial de 1942, establecía que “No se admitirán a registro como marca:

“ ...

IV. Las figuras, denominaciones o frases descriptivas de los productos que tratan de ampararse con la marca, incluyendo los adjetivos calificativos y gentilicios. Una denominación descriptiva no se considerará distintiva por el sólo hecho de que ostente una ortografía caprichosa, o se encuentre traducida a cualquier idioma”.

Asimismo, el artículo 6 quinquies, letra B, Núm. (1), apartado 2º de la Convención de París, regula lo relacionado precisamente con las marcas descriptivas.

Es importante señalar, que ni en la Ley de 1903, ni en la de 1928, comprendían disposiciones equivalentes a la de la fracción IV del Art. 105 de la Ley de la Propiedad Industrial de 1942, ya citado.

Es hasta entonces, como puede apreciarse de la revisión de las anteriores leyes sobre marcas que el legislador mexicano introdujo expresamente, como

impedimento para el otorgamiento del registro, el que la figura, la denominación o la frase en que consistiera la marca que se pretendiera registrar fuera descriptiva de los productos que intentaba proteger respecto de los de su misma especie en el mercado. Ni la ley de 1889, ni las de 1903 o 1928, establecieron prohibición alguna al respecto.

1.5.11 Ley de Invenciones y Marcas de 10 de febrero de 1976.

El ordenamiento jurídico que comentaremos, se aprobó el 30 de diciembre de 1975, bajo la denominación de “Ley de Invenciones y Marcas”, aunque originalmente la iniciativa de dicha ley se presentó con la denominación de “Ley que regula los Derechos de los Inventores y el uso de los Signos Marcarios”. Esta denominación, que se dijo en la iniciativa, era más coherente con el espíritu y la letra del Artículo 28 constitucional. En similares términos se expresó el entonces Secretario de Industria y Comercio, el Lic. José Campillo Sainz, en su comparecencia ante la Cámara de Senadores el 23 de diciembre de 1975, quien en forma categórica afirmó con relación a dicha denominación que responde en forma más acertada a nuestros lineamientos constitucionales, a la corriente internacional predominante, a su propio espíritu y a la materia regida. El Artículo 28 constitucional señala que los derechos de los inventores son un privilegio que el Estado concede; en forma alguna se entiende como un derecho de propiedad según lo concebía el liberalismo. De ahí que se justifique plenamente la supresión del concepto de propiedad.

Esta Ley de Invenciones y Marcas de 9 de febrero de 1976, responde a una serie de medidas económicas emprendidas por el Ejecutivo en esa época, en un periodo en el que predominaron ciertas teorías sobre la propiedad industrial y sus efectos muy de moda en América del Sur, aunque tal vez despegadas de la realidad, y que en cierta forma han empezado a encontrar rectificación. La promulgación de la Ley sobre el Registro de la Transferencia de la Tecnología y el Uso de la Explotación de Patentes y Marcas de 30 de diciembre de 1970, era un aviso de que podrían esperarse cambios en el sistema mexicano de la propiedad industrial.

En concreto, por lo que se refiere a las novedades que se pueden percibir en la Ley de Invenciones y Marcas respecto del ordenamiento anterior en el caso de las marcas, se notan: a) mayores limitaciones para el registro de marcas; b) un régimen de uso obligatorio de marcas; c) la vinculación de marcas; d) el establecimiento de la licencia obligatoria sobre marcas por causa de utilidad pública; e) la pérdida del registro cuando la marca se convierta en designación genérica; f) reglas para comprobar el uso de las marcas; g) posibilidades de decretar la prohibición de uso de marcas, registradas o no; h) la posibilidad de declarar que se amparen por una sola marca de un mismo titular los productos elaborados o los servicios prestados ; i) la inclusión de las marcas de servicio; y j) la introducción de las denominaciones de origen. Otras novedades contenidas en la ley es lo relativo a infracciones y sanciones, ya que se introducen las sanciones administrativas, bastante rigurosas, por infracciones a derechos de propiedad industrial, lo cual no tiene paralelo en el mundo.

Referente al tema que nos ocupa, al analizar las denominaciones, figuras o frases descriptivas, dicha Ley de Invenciones y Marcas se refiere a la inadmisibilidad de las marcas en los siguientes términos:

“Art. 91.- No son registrables como marca:

l...

V.-Las denominaciones, figuras o frases descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse con la marca, incluyendo aquellas que puedan servir para designar la especie, calidad, cantidad, destino, valor, presentación o época de elaboración de los productos o de prestación de los servicios. Una denominación descriptiva no se considerará distintiva porque ostente una ortografía caprichosa.

Como podrá observarse la fracción V, del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas, reitera al final de la fracción la parte que dice que “Una

denominación descriptiva no se considerará distintiva porque ostente una ortografía caprichosa”, eliminando el supuesto contenido en la fracción IV del artículo 105 de la Ley de la Propiedad Industrial de 1942, que hacía referencia a “o se encuentre traducida a cualquier idioma”, que pasó a formar la fracción XXIII del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas. Por lo demás, la entonces nueva fracción V, de este último precepto recogió la mayor parte de las disposiciones relativas del artículo 6 quinquies B-2 del Convenio de París que seguramente fue entre otros ordenamientos la “fuente de inspiración” de esta fracción.

En comparación con su antecesora fracción IV del artículo 105 de la ley de la Propiedad Industrial de 1942, la fracción V del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas incluye las marcas de servicios dentro de la prohibición para el registro de las marcas descriptivas; invierte el orden en que la Ley de 1942, señalaba los signos distintivos impedidos a registro (“Las denominaciones, figuras o frases...”); y, con excepción de lo relativo al lugar de origen de los productos, incluye los supuestos de la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor y la época de producción de los productos previstos en el artículo 6 quinquies B-2 del Convenio de París, agregando la característica de “presentación” de los productos que no se encuentra prevista en el Convenio de París. Respecto al supuesto consistente en los “adjetivos calificativos o gentilicios”, que se encontraba previsto en la parte final de la primera parte de la fracción IV del artículo 105 de la Ley de la Propiedad Industrial de 1942, pasó a formar parte de las fracciones XIV del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas.

1.5.12 Reformas a la Ley de Invenciones y Marcas de 16 de enero de 1987.

Con fecha 16 de enero de 1987, se publicaron reformas a la Ley de Invenciones y Marcas en el Diario Oficial de la Federación. Siendo una de las disposiciones que se reformaron, la fracción V del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas el cual quedó de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 91.- No son registrables como marca:

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

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

Se agregaron igualmente en esta fracción, como nuevo supuesto de prohibición para la concesión del registro de una marca, de una manera que excedía la pauta establecida en el artículo 6 quinquies B-2 del Convenio de París, al parecer redundante e innecesaria, las palabras descriptivas o indicativas de las cualidades, características físicas, contenidos, uso, función o composición de propiedades y el tipo de los productos o servicios amparados por la marca. Por otro lado, se mantuvieron en el texto, y dentro de la prohibición, las palabras indicativas de la especie, la calidad, la cantidad, el valor, el destino, la presentación y la época de elaboración de los productos o de prestación de los servicios que, de manera prácticamente igual, ya se establecían en el texto anterior y en el Convenio de París.

1.5.13 Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 27 junio de 1991.

En un marco de globalización de la economía y con el objeto de modernizar e insertar dentro de un entorno internacional, entre otras materias, la legislación sobre propiedad industrial, con fecha 27 de junio de 1991, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la entonces nueva Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, la cual abrogó a la Ley de Invenciones y Marcas que, dentro de un entorno ideológico y de apertura comercial completamente opuesto, había sido expedida quince años antes en el año de 1976. Siendo actualmente la ley vigente, la hoy nuevamente Ley de la Propiedad Industrial, modificada y actualizada su denominación conforme a las reformas de 2 de agosto de 1994.

En cuanto al tema que nos ocupa, si bien incorporó prácticamente el contenido y de alguna manera el concepto establecido en la Ley de Invenciones y Marcas, no deja ya lugar a dudas en el sentido de que para considerar o no descriptiva una marca debía estarse al análisis del conjunto de la denominación, figura o forma tridimensional propuesta a registro. Como de alguna manera ya lo establecían las reformas a la Ley de Invenciones y Marcas, la nueva ley establecía de manera implícita, partiendo de las bases expresas que enseguida se señalan, que en el análisis de una marca que pudiera considerarse descriptiva no debían analizarse sus elementos o vocablos de manera aislada, sino que el análisis de la misma debía hacerse sobre el conjunto de sus elementos o vocablos; y sólo si del análisis conjunto de los mismos la marca resultaba descriptiva, entonces no era procedente su registro.

El texto de la fracción IV, del artículo 90 de la entonces Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial establecía lo siguiente:

“Art. 90.No se registrarán como marca:

...

IV .Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los

productos o servicios que traten de protegerse como marca. Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas de la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción”.

Como puede apreciarse, son varios los cambios que introdujo esta nueva disposición. Una variante de la ley en esta fracción es el hecho de incluir como supuesto de descriptividad “el lugar de origen de los productos” en la forma prevista en el artículo 6 quinquies B-2 del Convenio de París y que inexplicablemente no se incluyó en el precepto correspondiente de la Ley de Invenciones y Marcas de 1976, al recoger los demás supuestos establecidos en dicho Convenio. Una variante más de esta naturaleza consistió en la eliminación de la característica de descriptividad consistente en la “presentación” de los productos, así como la consistente en la época de “prestación de los servicios”, características éstas que no se encuentran literalmente previstas en el artículo 6 quinquies B-2 del Convenio de París, haciendo coincidir de esta manera, salvo por lo que hace al hecho de que se trate de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio (que se prevé en el Convenio de París y no así en la entonces Ley de Fomento y Protección de la Ley de la Propiedad Industrial), el texto de ambos ordenamientos.

Otra variante se hizo consistir en la eliminación de la parte que establecía que una marca descriptiva no se consideraría distintiva porque ostentara una ortografía caprichosa o una construcción artificial. Se eliminó igualmente la parte que establecía que no se consideraría distintiva una marca descriptiva que fuera el producto de la unión de dos o más palabras que, analizadas aisladamente, continuaran siendo descriptivas en su conjunto, manteniéndose solamente la idea de este último concepto que es la que en realidad viene a hacer la diferencia en el análisis y concepto de las marcas descriptivas a partir de entonces.

Una variante más consistió en eliminar la referencia a las “frases descriptivas” que en realidad quedaban comprendidas dentro del concepto

“denominaciones”, estableciendo en su lugar la prohibición para el registro de las “formas tridimensionales” que fueran descriptivas de los productos o servicios amparados, que son una nueva forma de protección de las marcas innominadas.

No obstante, es importante señalar que ya desde la época en que El tratadista Rangel Medina escribió su libro intitulado “Tratado de Derecho Marcario”, en 1960, el tratamiento para las marcas compuestas a las que desde entonces se refería, es el mismo que, “considerando el conjunto de sus características”, se desprende ahora para las marcas descriptivas desde la expedición de la hoy Ley de la Propiedad Industrial del 27 de junio de 1991.

Según algunos autores, las marcas compuestas son las constituidas de elementos que considerados aisladamente, no podrían ser apropiados como marcas por ser del dominio público, ya que generalmente están formadas por la combinación de palabras o figuras de uso común. Siendo esa reunión o conjunto característico lo que constituye la marca, su novedad radica no en la denominación en sí y por sí, sino en la configuración que se le dé, en la disposición de los elementos, en los colores con que se ha trazado, así como en la representación.⁸

La combinación de dos elementos descriptivos, la configuración de dichos elementos descriptivos, puede dar lugar a una marca fantasiosa, arbitraria o caprichosa.

1.5.14 Reformas a la actual Ley de la Propiedad Industrial de 2 de agosto de 1994.

Mediante la reforma a la entonces Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de agosto de 1994, se reformaron el título de la ley para quedar como “Ley de la Propiedad Industrial” y varias más de sus disposiciones. Entre ellas se reformó nuevamente

⁸ RANGEL MEDINA, David. Op. Cit, p. 242.

la fracción correspondiente a las marcas descriptivas para quedar de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 90.- No serán registrables como marca:

I a III.-...

IV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca. Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción.”

Como podrá observarse, el texto de la vigente fracción IV del artículo 90 de la hoy Ley de la Propiedad Industrial es prácticamente el mismo de antes de las reformas. Las únicas dos variantes se hicieron consistir en la inclusión del supuesto de que es necesario que se trate de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio, como se ha establecido siempre en el Convenio de París, y en la inclusión del supuesto de descriptividad consistente en la “composición” de dichos productos, que no se encuentra prevista en el Convenio de París. Variantes ambas, al parecer, sin mayor relevancia en la práctica.

Por lo anterior podemos concluir que los antecedentes legislativos de la Propiedad Intelectual en México datan desde siglos atrás, incluso desde antes de nuestra colonización, surgiendo como una necesidad para identificar los bienes materia de las transacciones mercantiles que se llevaban a cabo en aquellas épocas. A pesar de dicha antigüedad, la Propiedad Intelectual ha tenido una constante evolución hasta nuestros días adaptándose a la misma evolución de la tecnología y el comercio.

CAPÍTULO II. CONCEPTOS GENERALES.

En nuestro siguiente capítulo señalaremos los conceptos de las diversas figuras que contempla la Propiedad Intelectual, así como las ramas en las que ésta se divide, es decir, Propiedad Industrial y Derechos de Autor. Asimismo, se abordará de manera específica las características de las Marcas.

2.1 Propiedad.

Para dar inicio a este segundo capítulo dentro del cual daremos breves definiciones de las figuras que contempla la Propiedad Intelectual, se considera de suma importancia dar una definición de lo que significa la palabra "Propiedad", jurídicamente hablando: "Derecho de goce y disposición que una persona tiene sobre bienes determinados, de acuerdo con lo permitido por las leyes, y sin perjuicio de tercero. Este derecho reviste formas muy variadas y cada día está siendo sometido a más limitaciones, especialmente en cuanto a su disfrute por su titular".⁹

Por lo que el término propiedad sugiere la idea de *exclusividad* como el carácter esencial de la relación que el derecho de propiedad establece entre los hombres y las cosas.¹⁰

2.2 Propiedad Intelectual.

Los bienes intelectuales, producto del ingenio humano, constituyen un bien jurídico de naturaleza incorpórea.¹¹

Así tenemos que la Propiedad Intelectual, es el conjunto de los derechos resultantes de las concepciones de la inteligencia y del trabajo intelectual contemplados desde el aspecto del provecho material que de ellos puede resultar.

⁹ DE PINA VARA, Rafael. Diccionario de Derecho. Decimoctava Edición. Editorial Porrúa. México, 1992. p. 422.

¹⁰ LEPAGE, Henri. Por qué la propiedad. Instituto de Estudios Económicos. Madrid, 1986. p. 33

¹¹ VIÑAMATA PASCHKES, Carlos. La Propiedad Intelectual. Tercera Edición. Editorial Trillas. México, 2005. p. 15.

Por estar más de acuerdo con el objeto de los derechos a que se aplica, algunos autores prefieren la denominación propiedad inmaterial; otros bienes jurídicos inmateriales, en tanto que el jurista belga Edmundo Picard, adoptó el término derechos intelectuales para designar una nueva categoría de derechos que son de naturaleza sui géneris y tienen por objeto las concepciones del espíritu, en oposición a los derechos reales cuyo objeto son las cosas materiales.

Los derechos intelectuales, según Picard, son: 1) los derechos sobre las obras literarias y artísticas; 2) los inventos; 3) los modelos y dibujos industriales; 4) las marcas de fábrica; y, 5) las enseñas comerciales.

Asimismo, Cerqueira, nos dice, la propiedad inmaterial comprende tanto los derechos relativos a las producciones intelectuales del dominio literario, científico y artístico, como los que tienen por objeto las patentes de invención, las patentes de mejoras y las patentes de modelo o dibujo industrial, obras todas pertenecientes al campo de la industria. Y aunque no tengan el mismo origen ni puedan 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 le son relativos recaen igualmente sobre objetos inmateriales. No obstante adherirse a la doctrina de Picard, Mouchet y Radaelli, señala Rangel Medina, lo hacen con la reserva de incluir en la materia solamente los tres primeros grupos de derechos que aquel autor menciona como divisiones del derecho intelectual, y excluyen las marcas de fábrica y las enseñas comerciales porque a su juicio nada tienen que ver con la creación intelectual: “son extrañas al régimen de los derechos intelectuales”, puesto que, afirman, que su fin no es proteger y regular creaciones intelectuales¹².

Es importante señalar que en la actualidad se le conoce también como Propiedad Intelectual, que no es otra cosa que la protección de las creaciones del hombre como las invenciones, obras literarias y artísticas, símbolos, nombres, imágenes, dibujos y modelos.

¹² Ibidem. p. 90.

En cualquier caso, en conclusión podemos afirmar que la propiedad inmaterial forma dos grandes grupos o ramas distintas de la misma disciplina: la primera comprende las obras de la inteligencia y del ingenio humano que se manifiestan en el campo de las artes y las ciencias, designándose como propiedad intelectual o derechos de autor; y el segundo grupo está constituido por las producciones que operan en el campo industrial y comercial y se llama propiedad industrial.

El utilizar esos derechos como de propiedad, equivale a identificar los derechos intelectuales como derechos reales y asimilarlos a la propiedad del derecho civil, con todas las consecuencias que derivan de esa asimilación.¹³

2.2.1 Propiedad intelectual o Derecho de Autor.

Citando a Georges Michaelides Notaros y Rangel Medina, nos dice que la obra intelectual es el resultado material, el efecto sensible en el mundo exterior del ejercicio de las facultades creadoras del individuo. Asimismo el objeto propio de la propiedad intelectual es la creación del espíritu o de la inteligencia, fundada sobre el trabajo personal. Considerarse en general como original aquella creación que se logra cuando el hombre combina los elementos ya existentes para sacar de ellos utilidades nuevas. En materia de propiedad intelectual se dice que hay creación original cuando el autor, al combinar los elementos que le son facilitados por el fondo común de las ideas, produce un todo nuevo. La originalidad consiste, en la forma nueva de expresión, la cual supone un trabajo de transformación o de elaboración realizado por el autor.¹⁴

La propiedad intelectual, generalmente es conocida con el nombre de “derechos de autor”, cuyo calificativo se ha extendido universalmente.

Las obras literarias, científicas, didácticas y artísticas protegidas por la ley, comprenden los libros, folletos y otros escritos cualquiera que sea su extensión;

¹³ DE GAMA CERQUEIRA, Joao. El derecho de autor como derecho de naturaleza patrimonial. Sao Paulo Brasil, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y artística, núm. 7, enero-junio. México, 1966. p. 37.

¹⁴ *Ibidem*. p. 91.

las conferencias, discursos, lecciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza, cuando consten en versiones escritas o grabadas; las obras dramáticas o dramático musicales, las coreografías y las pantomímicas cuya escena sea fijada por escrito o en otra forma; las composiciones musicales con o sin letra, los dibujos, las ilustraciones; las pinturas, las esculturas, los grabados, las litografías, las obras fotográficas y cinematográficas; las esferas astronómicas o geográficas; los mapas, planos, croquis, trabajos plásticos relativos a geografía, geología, topografía, arquitectura o cualquiera ciencia; y en fin, toda producción literaria, científica, didáctica o artística apta para ser publicada y reproducida.

Otro concepto de derecho de autor es: “el derecho que la ley reconoce al autor de una obra para participar en los beneficios que reproduzcan la publicación, ejecución o representación de la misma”.¹⁵

Satanowsky asevera que el derecho intelectual tiene como objeto fundamental la “obra intelectual” y como sujeto amparado al “autor” de esa obra, considerando como obra intelectual, toda expresión personal susceptible, original y novedosa de la inteligencia, resultado de la actividad del espíritu, que tenga individualidad, que sea completa y unitaria, que represente o signifique algo, que sea una creación integral.¹⁶

Otra definición es “conjunto de prerrogativas que las leyes reconocen y confieren a los creadores de obras intelectuales externadas mediante la escritura, la música, la pintura, la escultura, el cinematógrafo, la radiodifusión, la televisión, el disco, el casete, el videocasete y por cualquier otro medio de comunicación.”¹⁷

Así tenemos que el Derecho de Autor es la protección de las obras literarias y artísticas y guarda estrecha relación con la creación de las obras del intelecto humano.

¹⁵ MISERACHS, Paul. La Propiedad Intelectual. Fausí. Barcelona, 1987. p. 11.

¹⁶ FARELL CUBILLAS, Arsenio. El sistema mexicano de Derechos de Autor. Apuntes monográficos. México, 2006. p. 75.

¹⁷ BECERRA RAMÍREZ, Manuel, OVILLA BUENO, Rocío. El desarrollo Tecnológico y la Propiedad Intelectual. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Universidad Nacional Autónoma de México. México, 2004. p. 47.

2.2.2 Propiedad Industrial.

La propiedad industrial puede ser 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. A fin de servir sus intereses económicos, el hombre inventa, crea, imagina o utiliza diversas cosas. Invento un producto nuevo o un nuevo procedimiento de fabricación. Crea un dibujo o un modelo nuevo. Adopta para sus productos una marca distinta o utiliza un nombre comercial, el nombre del lugar donde su negociación está ubicada, etc.

Es a todos estos aspectos de la vida humana, que el término “propiedad industrial” se aplica, por lo que puede decirse que la propiedad industrial está constituida por las prerrogativas industriales que aseguran a su titular, frente a todo el mundo, la exclusividad de la reproducción ya de una creación nueva, bien de un signo distintivo. Los objetos generales de las citadas prerrogativas se ordenan, según sus fines, en dos clases: 1) creaciones nuevas y/o invenciones, y 2) signos distintivos.

A grandes rasgos la propiedad industrial tiene como sustento a las creaciones de tipo técnico, tales como un producto nuevo, una mejora a una máquina o aparato, un diseño original para hacer más útil o más atractivo un producto, un proceso de fabricación novedoso. Y a los signos de diferenciación comercial de los bienes y servicios en el mercado, como son una indicación distintiva del fabricante o distribuidor particular, una denominación identificadora de algún establecimiento, un aviso publicitario, una aclaración sobre el origen geográfico que distingue y hace especial un producto, que día a día se presentan y se utilizan en las actividades de producción, comercialización de bienes y servicios.¹⁸

En seguida definiremos todas y cada una de las figuras que contempla esta rama de la Propiedad Intelectual.

¹⁸ SERRANO MIGALLON, Fernando. La Propiedad Industrial en México. Segunda Edición. Editorial Porrúa. México, 1995. p. 1.

2.2.2.1 Invenciones o creaciones nuevas.

Este primer grupo de objetos de los derechos de propiedad industrial comprende a las patentes de invención, los modelos de utilidad, a los modelos y dibujos industriales, englobados estos dos últimos bajo el común denominador de diseños industriales y los circuitos integrados.

En las prerrogativas sobre esta primera categoría de objetos, el derecho se concretiza en títulos que representan el otorgamiento de monopolios legales temporales, con los cuales se acredita que la ley acuerda en beneficio del titular, durante un plazo limitado, un derecho exclusivo de empleo o de explotación del objeto protegido. Los derechos exclusivos de reproducción de las creaciones nuevas son los derechos del inventor y los de autor antes referido. Ambos son los derechos exclusivos más completos por cuanto aseguran a sus titulares la conquista de la clientela, puesto que nadie podrá reproducir durante un cierto lapso la obra creada.

Dentro de las figuras que contempla la rama de las Invenciones tenemos a las Patentes, Modelos de Utilidad y a los Diseños Industriales, los cuales a su vez se subdividen en Dibujos y Modelos.

2.2.2.1.1 Patente.

Una patente es un documento otorgado por el Gobierno, (en nuestro caso por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial), después de presentarse una solicitud. Dicho documento describe una invención y crea una situación jurídica mediante la cual la invención sólo puede ser explotada con la autorización del dueño de la patente. En otras palabras, una patente protege una invención y otorga al dueño el derecho exclusivo de usar su invención por un periodo limitado de tiempo.¹⁹ La patente es un derecho o privilegio legal que concede el Estado, a una persona física o moral para producir o utilizar en forma exclusiva y durante un plazo fijo, o a través de un tercero bajo licencia, un producto o proceso que haya

¹⁹ http://www.wipo.int/academy/es/courses/distance_learning/catalog/c_index.html.

sido desarrollado por dicha persona, el objetivo de una patente consiste en brindarle protección a los adelantos tecnológicos

Por otro lado, nuestra Ley de la Propiedad Industrial, dentro del artículo 15, señala que “se considera invención toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas”.

Asimismo es importante mencionar que el artículo 19 de la misma Ley de la Propiedad Industrial, contempla lo que no puede ser patentable.

La vigencia de la patente es de 20 años improrrogables. Un ejemplo de patente puede ser cualquier sustancia farmacéutica, ejemplo EL VIAGRA.

Con el vocablo patente se denotan dos cosas: a) el derecho de aprovechar la invención, y b) el documento que expide el Estado para acreditar tal derecho.²⁰

2.2.2.1.2 Modelos de Utilidad.

La incorporación de los modelos de utilidad al sistema de propiedad industrial tiene su primer antecedente en la ley alemana de 1891 y se origina en la necesidad de cubrir un vacío entre las invenciones patentables, respecto de las cuales la legislación alemana era extremadamente exigente, y los aportes técnicos de menor envergadura que hacen más útiles herramientas o maquinarias ya conocidas. En consecuencia la protección a los modelos de utilidad, no se incluía, en principio a los objetos nuevos ni a los procesos.²¹

De acuerdo al artículo 27 de la Ley de la Propiedad Industrial es, “los objetos, utensilios, aparatos o herramientas, que como resultado de una modificación en su disposición, configuración, estructura o forma, presenten una

²⁰ Instituto de Investigaciones Jurídicas. Diccionario Jurídico Mexicano. Universidad Nacional Autónoma de México. Décima Edición. Editorial Porrúa. México, 1997. p. 2349.

²¹ PEREZ MIRANDA, Rafael. Propiedad Industrial y competencia en México. Segunda Edición Editorial Porrúa. México, 1999. p. 109.

función diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad.²²

La vigencia de los modelos de utilidad es de 10 años improrrogables.

2.2.2.1.3 Diseños Industriales.

Esta figura se divide a su vez en dos, dibujos y modelos y encontramos su definición en el artículo 32 de la Ley de la Propiedad Industrial que señala, “Los diseños industriales comprenden a I. Los dibujos industriales, que son toda combinación de figuras, líneas o colores que se incorporen a un producto industrial con fines de ornamentación y que le den un aspecto peculiar y propio, y II. Los modelos industriales constituidos por toda forma tridimensional que sirva de tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial, que le dé apariencia especial en cuanto no implique efectos técnicos.”²³

Los dibujos y modelos industriales se aplican a una amplia variedad de productos de la industria y la artesanía; desde relojes, joyas, prendas de moda y otros artículos de lujo a instrumentos técnicos y médicos; desde electrodomésticos, muebles y aparatos eléctricos a vehículos y estructuras arquitectónicas, desde artículos prácticos y estampados textiles a bienes recreativos, como juguetes y accesorios para animales domésticos.²⁴

La vigencia de estos diseños industriales es de 15 años improrrogables.

2.2.2.2 Signos Distintivos.

La segunda clase de objetos de las prerrogativas industriales consisten en las marcas, los nombres comerciales, los avisos comerciales y las denominaciones de origen.

²² Idem.

²³ Idem.

²⁴ http://www.wipo.int/academy/es/courses/distance_learnung/catalog/c_index.html. Op.Cit.

Estos signos, tienden a establecer relaciones de hecho ventajosas; son utilizados con el propósito de proteger, de afirmar y de extender la actividad del empresario y sus relaciones con el público. No son creaciones de la misma naturaleza que las invenciones, los modelos de utilidad o los modelos y dibujos industriales: son signos estrechamente ligados con la empresa a la que protege. Los derechos exclusivos de reproducción de signos distintivos son menos completos que los de las creaciones nuevas, pues no aseguran a su titular un verdadero monopolio.

Son los derechos que reservan a un productor el uso exclusivo de su marca, de su nombre comercial o del nombre del lugar de fabricación de sus productos y concurren a la conservación de su clientela.

La exposición de motivos de la Ley de la Propiedad Industrial, refiriéndose a la de 31 de diciembre de 1942, se inicia así: “La ley que se expide tiene apoyo constitucional en los artículos 28 y 89, fracción XV, que se refieren a las facultades de la federación para legislar sobre privilegios industriales de invención y de mejoras, asimismo, tiene fundamento en el artículo 73, fracción X, que faculta al Congreso para legislar sobre Comercio.”

Según el primer párrafo del artículo 28 de la Constitución Política, de los Estados Unidos Mexicanos, nos establece que, no habrá monopolios, ni prohibiciones a título de protección a la industria. Exceptuándose, entre otros, “a los privilegios que por determinado tiempo se conceden a los autores y artistas para la reproducción de sus obras, y a los que, para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora.” Antecedente inmediato de este precepto lo es el artículo 28 de la Constitución de 1857, redactado substancialmente igual, pero sin referirse a los derechos de autor, pues sólo excluía de la prohibición “a los privilegios que, por tiempo limitado, conceda la ley a los inventores o perfeccionadores de alguna mejora.”

Por su parte la fracción XV, del artículo 89 de la misma Constitución que nos rige, señala como facultad y obligación del Presidente de la República la relativa a “Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley

respectiva, a los descubridores, inventores, o perfeccionadores de algún ramo de la industria”. No menciona la facultad de conceder privilegios “a los autores y artistas para la reproducción de sus obras” como reza el artículo 28 de nuestra máxima reglamentación. Tampoco está comprendida la facultad de “conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva” para el uso exclusivo de los signos distintivos.

Por consiguiente, en lo referente a la Ley de la Propiedad Industrial sólo es correcto en parte, en lo que atañe a las creaciones nuevas, ya que en rigor, no pueden considerarse los artículos 28 y 89 de dicho ordenamiento como un apoyo expreso de la legislación sobre marcas ni como una base expresa que justifique constitucionalmente la existencia y reconocimiento de los derechos de propiedad industrial sobre los signos distintivos. Sin embargo, el silencio de los artículos 28 y 89 de la citada Constitución no debe llevarnos a la conclusión de que la propiedad de las marcas no está protegida constitucionalmente. Hemos dicho que los derechos y prerrogativas sobre marcas son derechos de propiedad. Ahora bien, el derecho de propiedad en su más amplia expresión, en su sentido genérico, en su acepción más general, la que comprende todos los bienes que entran en nuestro patrimonio, y por ende, también la propiedad industrial relativa a las marcas, y a su posesión, está garantizada por la Constitución, tanto en el artículo 14, que en su parte relativa dispone que nadie podrá ser privado de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Asimismo, el artículo 16 de la Constitución establece que nadie puede ser molestado en sus papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

Por otro lado, el artículo 5º constitucional, garantiza la libertad de que cada quien se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. Por tanto, del conjunto de esos principios constitucionales surgen las garantías individuales de la propiedad industrial sobre los signos distintivos de mercancías.

Después de un análisis y reflexión acerca de los artículos de nuestra Constitución que contemplan lo relacionado con los derechos de Propiedad Intelectual, en general refiriéndonos a los derechos de autor, invenciones y signos distintivos, continuamos con el estudio de éstos últimos, de los cuales decíamos que en la clasificación de los signos distintivos debíamos considerar a las marcas, a los nombres comerciales, avisos comerciales, y a las denominaciones de origen. De lo cual me ocuparé en este apartado.

2.2.2.2.1 La Marca.

En su Tratado de Derecho Marcario Rangel Medina, nos dice que es de tal manera abundante el número de definiciones de esta institución, que no sería exagerado decir que se encuentra una por cada autor de obras relacionadas con dicha disciplina. Tal circunstancia permite, dice, hacer una selección conforme a la cual quedan agrupadas en cuatro corrientes las definiciones elaboradas sobre la marca: 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 un agente individualizador del producto mismo; una más que reúne los rasgos distintivos de las dos mencionadas; y otra que, adoptando la tesis mixta enfoca la esencia de la marca en función de la clientela.²⁵

En cuanto al concepto legal de la marca, la ley de 1889, de una manera expresa consignaba el concepto de marca diciendo en su artículo 1º que “Se considera como marca de fábrica cualquier signo determinante de la especialidad para el comercio de un producto industrial”. La ley de 1903, contenía explícitamente la definición de marca estableciendo en su artículo 1º que es “el signo o denominación característica y peculiar usada por el industrial, agricultor o comerciante en los artículos que produce o expende, con el fin de singularizarlos y denotar su procedencia”.

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

²⁵ Ibidem. p. 154.

la misma. Igual sistema sigue la Ley de la Propiedad Industrial de 1942, al disponer en su artículo 96 equivalente al 1º de la ley de 1928, estableciendo en su parte conducente que, “El que esté usando o quiera usar una marca para distinguir los artículos que fabrique o produzca y denotar su procedencia, puede adquirir el derecho exclusivo de uso mediante su registro en la Secretaría de la Economía Nacional, satisfaciendo las formalidades y requisitos que establecen la presente Ley y su Reglamento. Igual derecho tendrán los comerciantes con respecto a los artículos que vendan y de los cuales quieran indicar la procedencia, usando su marca por sí sola o agregada a la del industrial o agricultor que los produjo”.

Dentro de la Ley de la Propiedad Industrial de 1942, no se contempló una definición de marca lo cual no significaba en materia alguna un defecto de técnica legislativa, toda vez que, la tarea y fines de la ley consisten en establecer facultades, derechos y obligaciones, pero no en hacer su clasificación científica.

Esta tarea incumbe a la doctrina, y las disposiciones legales en nada la limitan.

Contrariamente a la idea de no incluir una definición en el texto de la ley, La Ley de Invenciones y Marcas de 1976, incluyó la definición de marcas de productos y la de marcas de servicios. Al respecto, Nava Negrete nos dice que las primeras se constituyen por los signos que distinguen a los artículos o productos de otros de su misma especie o clase. Las segundas, por los signos que distinguen un servicio de otros de su misma clase o especie.²⁶

Finalmente, la actual Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 88 establece que “Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado”.

Por su parte, refiriéndose a la conveniencia o no de incluir la definición en este caso de marca en la ley de la materia, Mauricio Jalife Daher, nos dice que la

²⁶ NAVA NEGRETE, Justo. Derecho de las Marcas, Editorial Porrúa, S.A. México, 1985, p. 149.

inclusión de definiciones dentro de los cuerpos normativos es un recurso que recientemente ha cobrado aceptación, como una forma para orientar la interpretación de casos que puedan no estar previstos en las hipótesis que los demás preceptos legales incorporan. En este caso particular la Ley de la Propiedad Industrial, nos aporta una definición de marca de corte muy general, que únicamente resalta la función básica y cualidad esencial de las marcas, que es la distintividad y la individualización de un producto, concepto al que necesariamente debe agregarse que el signo en cuestión puede constituir una marca, siempre que no incurra en las prohibiciones que la propia legislación establece sobre el particular.²⁷

Así tenemos, que marca es “el signo que individualiza los productos de una empresa determinada y los distingue de los productos de sus competidores²⁸”. Sin embargo, esta definición se limita únicamente a definir a la marca como aquel signo utilizado para identificar solo productos de una empresa, cuando se sabe que también se pueden distinguir servicios y no solo de empresas si no también de personas físicas.

Por otro lado, hay quien va más allá y dice que la marca es “la señal externa que es usada por un comerciante para distinguir los productos por él elaborados, vendidos o distribuidos, o los servicios que presta, de manera que el adquirente pueda cerciorarse de su procedencia y el comerciante quede a salvo de los efectos de la competencia desleal que le hicieren los que pretendiesen utilizar el prestigio y la solvencia de aquél, para colocar productos inferiores o no acreditados”.²⁹

El autor italiano, afirma que la marca se puede definir como “aquellas contraseñas de productos y mercancías que análogamente a los otros signos distintivos (firma y enseña) son llamados a desempeñar una función distintiva de

²⁷ JALIFE DAHER, Mauricio. Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial, Editorial McGraw-Hill, México, 1998, p. 86.

²⁸ http://www.wipo.int/academy/es/courses/distance_learning/catalog/c_index.html.

²⁹ RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Joaquín. Curso de Derecho Mercantil. México, 1952, tomo I; p. 425.

determinados productos y mercancías, sobre los cuales se fijan, de otros iguales o similares y por eso confundibles”.³⁰

Por último tenemos que en el sitio de Internet del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), se encuentra la siguiente definición: “Una marca es todo signo visible que se utiliza para distinguir e individualizar un producto o un servicio de otros de su misma clase o especie. Su función principal es la de servir como elemento de identificación de los diversos productos y servicios que se ofrecen y se prestan en el mercado”.³¹

En concreto, marca es cualquier signo visible que se utiliza para distinguir un producto o servicio de otros de su misma especie o clase. De esta manera puede constituir una marca, una palabra, una figura, una combinación de colores, una forma tridimensional, una razón social, el nombre propio de una persona o cualquier combinación de estos elementos.

Es importante señalar que desde el momento en que un producto o un servicio es distinguido con un signo (palabra, diseño, la combinación de ambas o a través de una forma tridimensional), se considera que existe la marca, independientemente de que esté registrada, sin embargo, la obtención del registro constituye un reconocimiento oficial de que esa marca reúne los elementos necesarios para ser considerado legalmente como marca.³²

Es decir, el derecho al uso exclusivo, se adquiere primordialmente por medio del registro, no obstante ello y según la jurisprudencia, puede considerarse el sistema mexicano de marcas como mixto, ya que en la práctica se reconoce tanto en el registro como en el uso una fuente de derechos marcarios.³³ La vigencia de las marcas es de 10 años prorrogables.

³⁰ CAPIZZANO, Ezio. “Ditta Insegna, Marchio Brevetto”. Etas Kompass, Milano, 1970, p. 66.

³¹ www.impi.gob.mx.

³² JALIFE DAHER, Mauricio. Aspectos Legales de las Marcas en México. Segunda Edición. Editorial Sista, S.A. de C.V. México, 1993, p. 5.

³³ DEPALMA, Alfredo. Derechos Intelectuales. Editorial Astrea. Buenos Aires, 1987. p. 76.

Es importante hacer mención de las diferencias que existen entre una marca y una patente:

PATENTE	MARCA
El objeto es brindar protección a los adelantos tecnológicos. Incentivo para alentar el desarrollo tecnológico.	El objeto es brindar protección a las actividades comerciales. Incentivo para las actividades comerciales.
Protegen procesos y/o productos	Protegen productos y/o servicios
Pertenece a la rama de las invenciones	Pertenece a la rama de los signos distintivos
Vigencia de 20 años improrrogables	Vigencia de 10 años prorrogables

2.2.2.2.2 El Nombre Comercial.

En cuanto al texto de la Ley de Invenciones y Marcas de 1976, el nombre comercial corresponde al signo distintivo que se utiliza para identificar la empresa de una persona física o jurídica, de las demás que tienen la misma o similar actividad industrial o mercantil.

En cuanto a sus diferencias con la marca, ésta tiene por objeto distinguir productos y servicios, en tanto que el nombre comercial tiene como finalidad diferenciar establecimientos, negociaciones, empresas. En tanto que en términos generales para la protección de la marca es necesario el registro de la misma, para la protección del nombre comercial sólo es necesario su uso para la publicación del mismo. La fuente originadora del derecho al uso exclusivo del nombre comercial es el uso del mismo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 8 del Convenio de París del año de 1883. En el caso de la legislación mexicana, la publicación del nombre comercial en la Gaceta de la oficina de patentes y marcas tiene el efecto de establecer la presunción de buena fe por parte de quien adopta el nombre comercial. En este caso, el nombre comercial goza de una doble protección: a) como signo que distingue un establecimiento industrial, comercial o agrícola, es decir, como nombre comercial; y b) como elemento o agente diferenciador de mercancías, es decir, como marca. Esta doble protección igualmente la reconoce la Convención de Unión de París en el artículo 8 ya

mencionado, que establece que el nombre comercial está protegido en todos los países de la Unión, sin obligación de depósito o de registro, ya forme parte o no de una marca de fábrica o de comercio.

En el mismo sentido, Mauricio Jalife, nos dice que en el caso de los nombres comerciales no existe ningún impedimento en que las mismas denominaciones o diseños que las conforman puedan ser también registrados como marca.³⁴

Una diferencia muy importante entre la marca y el nombre comercial se encuentra en el procedimiento para el trámite de registro de la marca o la publicación del nombre comercial. Para la solicitud de publicación del nombre comercial son aplicables, en términos generales, las mismas disposiciones que corresponden al registro de la marca, salvo la exigencia de acompañar a la solicitud de publicación del nombre comercial las pruebas que acrediten el uso efectivo de la denominación aplicada a un giro industrial o comercial. Es decir, en tanto que para solicitar y obtener el registro de una marca no existe la obligación de comprobar con la solicitud de registro que la marca ya está en uso para los productos o servicios de que se trate, para solicitar y obtener la orden de que se publique el nombre comercial es preciso acreditar que el nombre en cuestión ya se encuentra en uso. En este sentido, el artículo 105 de la Ley de la Propiedad Industrial, señala que el nombre comercial de una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios y el derecho a su uso exclusivo estarán protegidos, sin necesidad de registro. La protección abarcará la zona geográfica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento al que se aplique el nombre comercial y se extenderá a toda la República si existe difusión masiva y constante a nivel nacional del mismo.

“Sin duda, el nombre comercial, sirve ante todo y directamente para designar la empresa; pero indirectamente; también designa la procedencia de las mercancías que son expuestas a la venta en la empresa”.³⁵

³⁴ Ibidem. p. 101.

³⁵ SAINT GAL, Yves. “Conflictos entre Marcas y Nombre Comercial”. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Año IV. Núm 7. Enero-Junio, 1966, México, D.F. p. 69.

El maestro Jorge Barrera Graf señala que “por nombre comercial, en nuestro derecho se entiende tanto la razón social y la denominación de los empresarios colectivos como el signo distintivo de las negociaciones mercantiles”³⁶

Es decir, el nombre comercial sirve para distinguir un establecimiento comercial, industrial o de servicios dentro de la zona donde esté establecida su clientela, respecto de otros establecimientos de su mismo giro. Como se indica el nombre comercial identifica el establecimiento a diferencia de la marca que distingue al producto o servicio. Un ejemplo de Nombre Comercial es “Farmacias de similares” y “Avon”, entre otros. La vigencia de los nombres comerciales es de 10 años prorrogables.

2.2.2.2.3 El Aviso Comercial.

El aviso comercial, nos dice David Rangel Medina, es el texto del anuncio publicitario, del slogan comercial con el que se dan a conocer al público, para efectos de su propaganda, los signos identificadores de mercancías, servicios y establecimientos comerciales. Con la marca se distinguen, dice, mercancías y servicios, en tanto que con el nombre comercial se identifican establecimientos industriales y comerciales. Señala que el aviso comercial, también conocido como “anuncio comercial”, no está incluido entre los objetos de protección de la propiedad industrial previstos por el multicitado Convenio de París y considera que se puede formular un concepto más amplio de esta figura si se acude al Reglamento de Anuncios para el Distrito Federal, que define al anuncio como 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 bienes, con la prestación de servicios y con el ejercicio lícito de actividades profesionales, culturales, industriales o mercantiles.³⁷

³⁶BARRERA GRAF, Jorge. Tratado de Derecho Mercantil. Vol. I. Editorial Porrúa, S.A. México, 1957. p. 261.

³⁷ RANGEL MEDINA, David. Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, Universidad Nacional Autónoma de México. Segunda Edición, México, 1992, p. 72.

Al igual que las marcas, los avisos comerciales también se protegen para amparar productos o servicios, por lo que deben señalarse las clases de servicios y productos que se desee proteger de acuerdo a la Clasificación Internacional de Niza, 9ª edición.

De acuerdo al diccionario de derecho, el aviso comercial es la combinación de letras, dibujos, o de cualquier otro elemento, que tengan señalada originalidad y sirvan para distinguir fácilmente a una empresa o determinados productos de los demás de su especie.³⁸

El aviso comercial es entonces, el signo distintivo que protege las ideas con fines publicitarios, a través de frases u oraciones cuyo objeto sea anunciar en forma sugestiva, ingeniosa o directa productos o servicios. Un ejemplo de aviso comercial puede ser: “Entre el zapato y el pantalón está el detalle de distinción”, “Gillette es verse bien”, “Suavidad día tras día”, “A que no puedes comer solo una”, entre otros. La vigencia de los avisos comerciales es de 10 años prorrogables.

2.2.2.2.4 La Denominación de Origen.

El artículo 156 de la actual Ley de la Propiedad Industrial, establece que se entiende por Denominación de Origen el nombre de una región geográfica del país que sirva para designar un producto originario de la misma, y cuya calidad o características se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendiendo en éste los factores naturales y humanos. Haciendo referencia a conceptos similares, sin apoyo de definición alguna en la entonces vigente Ley de Invenciones y Marcas de 1976.

La autoridad competente, ante la cual se realiza el registro de denominación de origen es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) conforme al artículo 156 de la Ley de la Propiedad Industrial. Una característica de este signo es que su titularidad corresponde al Gobierno de México

³⁸ DE PINA VARA, Rafael. Op. Cit. p. 121.

Una característica de este signo distintivo, es que su titularidad corresponde al Gobierno de México. De ese modo, para que los particulares puedan hacer uso de él, es necesaria la autorización correspondiente del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) cuando se satisfagan los requisitos respectivos. Otra peculiaridad, es que la protección de la denominación de origen no está limitada a un plazo fijo, sino que subsiste mientras perduren las circunstancias que le dieron origen. En cuanto al uso de la denominación por parte de los particulares, en cambio, el derecho a usarla durará cinco años que se contarán a partir de la fecha de presentación de la solicitud ante la Dirección Divisional de Marcas, pudiendo ser renovado dicho plazo por periodos de la misma duración, a condición de que el interesado compruebe que continúa cumpliendo con las condiciones que fueron determinantes para otorgarle el registro de usuario autorizado, quien podrá transmitir el derecho al uso de la denominación siempre que registre la transmisión ante el Instituto y compruebe que el nuevo usuario cumple los requisitos para obtener el derecho a usar la Denominación de Origen correspondiente. El usuario de la denominación de origen podrá asimismo otorgar licencia para el uso de la misma a quienes distribuyan o vendan sus productos.

A la fecha, existen autorizadas 12 Denominaciones de Origen. Las cuales son: Tequila, Mezcal, Olinalá, Talavera, Bacanora, Café Veracruz, Ámbar de Chiapas, Sotol, Charanda, Café Chiapas, Mango Ataulfo del Soconusco Chiapas y por último el Chile Habanero.

Así tenemos, que las denominaciones de origen protegen e identifican el nombre de una región geográfica del país, que sirve para designar un producto originario de la misma. Su calidad y característica se debe exclusivamente al medio geográfico llamado factor natural, así como a los métodos de elaboración de dichos productos a lo que se le llama factor humano.

2.3 Características de la Marca.

Las marcas facilitan que la demanda selectiva del mercado se traduzca en mayores ingresos para las empresas que ofrecen los productos y servicios que

mejor responden a la calidad que demanda el mercado. Son esos mayores ingresos para las empresas que hacen un esfuerzo especial por captar las compras de los consumidores, lo que les permite a las empresas el reinvertir utilidades para mejorar continuamente la calidad de sus productos a fin de desarrollarse como unidades de producción plenamente competitivas.³⁹

Refiriéndose a las clasificaciones de las características esenciales elaboradas por la doctrina francesa, la italiana y la española sobre marcas, por lo que el jurista Justo Nava Negrete menciona la enorme y marcada influencia en Latinoamérica de nuestro tratadista David Rangel Medina, quien haciendo acopio de la doctrina en general, elabora su propia clasificación al respecto, en los términos siguientes:

A) Caracteres y condiciones esenciales, de validez o de fondo:

1. La marca debe ser distintiva;
2. La marca debe ser especial;
3. La marca debe ser novedosa,
4. La marca debe ser lícita, y
5. La marca debe ser veraz

B) Caracteres accidentales, secundarios o de forma:

1. El uso de la marca es potestativo;
2. Lo innecesario de la adherencia;
3. La marca debe ser aparente, y
4. El carácter individual del signo⁴⁰.

2.3.1 Características esenciales.

Estas son las características más importantes que puede revestir una marca, las cuales constan en: Distintividad, Especialidad, Novedad, Licitud y Veracidad, las cuales a continuación se describirán.

³⁹ Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Industrial. Propiedad Industrial y Transferencia de Tecnología en la década de los 90. México, 1990.

⁴⁰ NAVA NEGRETE, Justo. Op. Cit, p. 165.

2.3.1.1 Distintividad de la Marca.

La esencia de la marca estriba en su naturaleza distintiva, lo cual significa que la marca debe especializar, individualizar y singularizar. Para ser distintiva, la marca debe reunir el doble requisito de la novedad y la especialidad, ya que los dos integran la condición de signo distintivo que es, en definitiva, la esencia de la marca. ¿Y cómo lograr que el signo elegido como marca satisfaga esta exigencia de una de sus principales funciones? La marca debe revestir el carácter de originalidad suficiente para dar cabal cumplimiento al papel que le ha sido asignado, que es, el de distinguir productos o servicios de otros de su misma especie o clase, es decir, la marca debe ser distintiva objetivamente, para evitar confusión con marcas existentes. Sin perjuicio de hacerlo al estudiar los caracteres de especialidad y de novedad tan entrelazados con la naturaleza distintiva de la marca, debe anticiparse que el carácter distintivo de la marca recae sobre los productos y sobre su origen, aunque no respecto de cualquier producto.

2.3.1.2 Especialidad de la Marca.

En nuestra doctrina, tenemos diversos puntos de vista con relación a la regla de la especialidad, de las cuales, la más generalizada es la expuesta por el autor francés Pouillet, citado por Justo Nava Negrete, en el sentido de que “la marca es especial ya que sólo se aplica a la categoría de productos para los que ha sido creada”.⁴¹ En este sentido, la marca es especial en el sentido de que sólo se aplica a la categoría de productos para los que ha sido creada. De este principio se desprende la regla según la cual la marca no puede registrarse para proteger, indeterminadamente, cualquier mercadería, ya que el alcance de la propiedad de una marca se limita a la protección de los productos para los que fue registrada. Esa misma marca puede ser registrada por cualquier otra persona para distinguir productos de otra clase, siempre y cuando los productos y/o servicios que se pretendan proteger con dicha marca no tengan relación con los productos y/o servicios para los cuales ya se registró la primera. Por otro lado, es

⁴¹ Ibidem. p. 183.

importante señalar que las marcas notorias gozan de un tratamiento privilegiado que les permite romper la rigidez establecida por la clasificación de mercancías; de tal manera que aún tratándose de artículos agrupados en categorías distintas a la que originalmente comprenden los productos amparados por la marca registrada, la protección de la marca notoria se extiende a aquellos artículos. Es decir, se rompe con el principio de especialidad, esto sustentado en el artículo 98 BIS de la actual Ley de la Propiedad Industrial.

2.3.1.3 Novedad de la Marca.

La novedad, como la especialidad y la distintividad, es un atributo sin el cual no hay marca, según nos enseña la doctrina clásica de la materia. Pero el concepto de novedad en cuanto al registro de las marcas asume una característica diferente al que se establece en el caso de las patentes de invenciones. La novedad no es absoluta con relación a todos los productos o servicios en el mercado, sino que, referida solamente a determinados productos o servicios, se considera relativa. Es bastante, para que se considere nueva, con que la marca difiera de las de los competidores del solicitante ya registradas.

No es necesario que la marca sea nueva por sí misma, basta que lo sea en la aplicación de determinados productos o servicios y que no se encuentre registrada por algún competidor. No es preciso que el signo que la constituya fatalmente sea imaginado o creado por la fantasía para cubrir determinados productos, sino que es suficiente que la marca, que puede no ser novedosa porque ya esté siendo aplicada a otros productos, sea adoptada para artículos diferentes respecto de las cuales no exista vigente un registro idéntico o semejante en grado de confusión.

También puede ser solicitada y considerada como nueva para efectos de registro si se trata de una marca que ya haya sido usada pero que haya sido abandonada por su titular y se encuentre extinguida. Lo mismo puede suceder en el caso en que el titular renuncie voluntariamente al registro de la marca y un tercero la solicite para sí.

No puede adoptarse como marca el nombre comercial ajeno, ni el aviso comercial de un tercero, porque constituyendo también signos distintivos del tercero comerciante, su uso por parte de otro como contraseña de las mercancías provocará inevitablemente confusión.

Es importante hacer mención que se puede solicitar la misma marca, incluso un nombre comercial, idéntico o semejante a una marca ya registrada, siempre que el solicitante sea el mismo titular de la marca ya registrada, tal como lo dispone el artículo 90 fracción XVI de la Ley en comento.

2.3.1.4 Licitud de la Marca.

El artículo 4 de la Ley de la Propiedad Industrial, establece que “no se otorgará patente, registro o autorización, ni se dará publicidad en la gaceta, a ninguna de las figuras o instituciones jurídicas que regula esta ley, cuando sus contenidos o forma sean contrarios al orden público, a la moral y a las buenas costumbres o contravengan cualquier disposición legal”. En relación al precepto equivalente de la Ley de la Propiedad Industrial de 1942, en ésta se consagraba explícitamente el principio de licitud al prohibir el registro de todo lo que sea contrario a la moral, a las buenas costumbres y a las leyes privativas, e implícitamente al prohibir en sus disposiciones generales el registro como marca de armas y escudos nacionales; armas, escudos y emblemas extranjeros; nombres, firmas y retratos sin la autorización de los interesados; el emblema de la Cruz Roja; las marcas engañosas o confusas y las que sean parecidas a otras anteriormente registradas.

La licitud de la palabra, figura o signo que se adopte como marca, obedece al principio general de que el derecho al uso ha de ser compatible con el derecho de los demás, así como a la posible coexistencia de los derechos sobre la marca en virtud de tratarse de productos o servicios diferentes. Además de una tutela necesaria de los intereses privados, esta característica esencial de la marca se debe a la tutela de los intereses del Estado mexicano o de los de otros Estados, y al respeto de los principios morales difundidos en la conciencia común del pueblo.

2.3.1.5 Veracidad de la Marca.

La marca no será veraz, si es capaz de inducir al público en error acerca del origen y la calidad de las mercancías o si por cualquier motivo induce a engaño en la selección de los productos. Si la marca es engañosa no sólo no contará con la protección legal, sino que su uso será reprimido legalmente por cuanto a que el empleo de un signo de tales características constituye un acto de competencia desleal. Al negarse el registro para este tipo de denominaciones se ha querido evitar que las marcas sean un instrumento de fraude ya que, entusiasmado el consumidor por signos que representan falsas recompensas industriales, fácilmente sería engañado sobre las cualidades del producto.⁴²

Para evitar que los compradores sean defraudados con respecto al origen, procedencia, calidad o naturaleza de las mercancías, la ley consagra el principio de veracidad de la marca cuando prohíbe el registro de marcas que indiquen simplemente la procedencia de los productos, cuando puedan originar cualquier confusión o error en cuanto a su procedencia, o sean susceptibles de engañar al público por constituir falsas indicaciones sobre la naturaleza u origen de las mercancías o sus cualidades, por lo que la fracción XIV del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial nos señala dicho impedimento.

2.3.2 Características accidentales o secundarias.

A la segunda categoría de características que debe reunir una marca, son las relativas a la forma, las cuales son el carácter facultativo, lo innecesario de la adherencia, la apariencia, y el carácter individual del signo.

2.3.2.1 Uso potestativo de la Marca.

El artículo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial, establece que los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten. Sin embargo, el

⁴² RANGEL MEDINA, David. Tratado de Derecho Marcario, Op. Cit, p. 197.

derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

El motivo fundamental de esta disposición, es que la marca constituye un auxiliar para el comerciante; un elemento del que puede disponer para facilitar el conocimiento de sus mercancías. Es libre entonces, de utilizar o no ese medio de identificación.

2.3.2.2 Innecesaria adherencia de la Marca.

Cuestión muy debatida en la época del tratadista David Rangel Medina fue la referente a si la marca debía ser incorporada material y directamente al producto.

La evolución de la industria y el comercio, el progreso de los sistemas de venta y el desarrollo alcanzado por los medios de publicidad, han determinado un gradual cambio en la concepción de la marca, que va desde sostener que para desempeñar funciones de tal, la marca debe estar adherida materialmente al producto que distingue, hasta considerar como marca el signo que no está puesto sobre las mercancías.⁴³

Aún cuando la ley francesa de 1857, no exigió esa condición, la primitiva jurisprudencia y algunos de los primeros tratadistas restringieron el concepto de marca al signo destinado a ser colocado sobre la mercancía. Pero se consideró que de exigirse este requisito se excluiría de los beneficios que la ley otorga a no pocos de los artículos que circulaban en el mercado, en los cuales se presenta la imposibilidad material de aplicar directamente la marca por la naturaleza misma del producto, como cremas, liquido, gas, polvo, alambres, hilos, objetos de adorno, como por sus reducidas dimensiones. Entonces se admitió que la marca cumplía su misión aplicándola a los envases, cajas o envolturas.⁴⁴

⁴³ Ibidem. p. 202.

⁴⁴ Ídem.

En los términos del artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial, se entiende por “marca todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado”; es decir, es suficiente con que el signo sea distintivo y contenga los demás caracteres esenciales antes señalados, sin que en ningún momento el precepto de referencia o cualquier otro de la ley o su reglamento exijan que dicho signo distintivo vaya adherido al producto amparado con la marca.

2.3.2.3 Apariencia externa 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 distintivo, que debe considerarse comprendida en la función misma de la marca.

Comúnmente se dice que no es necesario que la marca sea aparente, es decir, que vaya fijada al exterior del producto. Basta que en determinado momento pueda servir como elemento de identificación para que la marca desempeñe su misión. Se señala como ejemplo que en los vinos es práctica muy usada aplicar la marca en la parte interna del tapón; también se citan los productos que se venden al público envueltos. A las marcas así colocadas se les denomina ocultas, por contraposición a las aparentes, de aplicación externa.

Contrariamente a esta última corriente, Rangel Medina considera que la marca sí debe ser aparente y que por excepción su uso puede ser interior. Si los compradores no pueden percibirse a primera vista de la marca, mal puede decirse que ésta cumple sus fines. La ley nada dice al respecto, pero su silencio acerca de una exigencia específica del uso aparente de la marca se suple con la interpretación extensiva de sus disposiciones concernientes al uso de leyendas obligatorias en las marcas.⁴⁵

Aceptamos la existencia de la marca oculta, siempre que también sea aplicada en forma externa. Si la marca no se puede percibir por el comprador

⁴⁵ Ibidem. p. 207.

cuando la mercancía le sea ofrecida o puesta en venta, o en el acto mismo de la adquisición, el signo distintivo, por más que se encuentre oculto en alguna parte del producto, no es apto para realizar la función distintiva e indicadora de la procedencia.⁴⁶

2.3.2.4 Individualidad de la Marca.

David Rangel Medina considera que en general las características anteriormente examinadas son las únicas condiciones de la marca. Sin embargo, señala que debe añadirse una más: su carácter individual. La marca debe en principio ser individual porque está destinada a cubrir los productos de un establecimiento determinado y puede ser únicamente utilizada por el sujeto a quien corresponda, ya sea persona física o jurídica. Es individual en tanto que se trata de un signo distintivo que se forma para la defensa del productor o de un comerciante contra sus competidores, del cual se valdrá para hacer que sus productos sean estimados y buscados por la clientela. Si la marca amparara a la vez los productos de diversas personas fracasaría en su finalidad ya expresada, que es la de determinar la procedencia de los artículos⁴⁷ La regla general del sistema mexicano, es que la marca sea individual. La excepción a este principio es el caso de los copropietarios titulares de una marca, el de las marcas colectivas y el de los usuarios autorizados o licenciarios de una marca. En todos estos casos hay más de una persona individualmente usando la marca con distintos intereses o, al menos, independientemente una de la otra. Fuera de esos casos, el uso y el registro de la marca se hace de manera individual.

Durante el desarrollo de este capítulo, estudiamos los conceptos generales de la Propiedad Intelectual y cada una de sus ramas como son los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial, ésta última con dos subdivisiones, las Invenciones y los Signos Distintivos dentro de la cual se encuentra la figura de la Marca, misma que describimos de acuerdo a sus características esenciales y secundarias.

⁴⁶ Ibidem. p. 209.

⁴⁷ Ídem.

CAPITULO III. CLASIFICACIÓN DE LAS MARCAS.

Dentro de la doctrina existen diversas clasificaciones de las marcas, mismas que han sido señaladas por distintos autores, sin embargo y toda vez que para efecto de estudio de la presente tesis, únicamente me referiré a las siguientes clasificaciones por considerar que las mismas tienen relevancia para los efectos de esta tesis.

3.1 Según el contenido de sus caracteres accidentales.

Según sea el contenido de sus caracteres accidentales, las marcas se clasifican en nominativas, figurativas o innominadas, mixtas y tridimensionales.

3.1.1 Nominativas.

Este tipo de marcas también se conocen como marcas denominativas, fonéticas, nominadas, o de palabra consistentes en una o varias palabras y pueden ser nombres propios o comerciales. En estas marcas no hay que tomar en cuenta la forma especial de las letras sino el sonido de la palabra, el cual queda protegido sin tener en cuenta en qué caracteres viene escrito. Algunos ejemplos de dichas marcas pueden ser MICROSOFT, NESTLE, ZARA, ANDREA, entre otros.

En consecuencia, al respecto de este tipo de marca, “no hay que tomar en cuenta la forma especial de las letras, si no el sonido de la palabra, el cual queda protegido sin tener en cuenta que tipo de caracteres viene escrita”.⁴⁸

3.1.2 Innominadas.

Son aquellas que consisten en algún dibujo, figura, diseño, franjas de colores, viñetas, imágenes, etc., que no van acompañadas de ninguna denominación o palabra. También son llamadas figurativas o sin denominación.

⁴⁸ RAMELLA, Agustín. Tratado de Propiedad Industrial. Hijos de Reus Editores. Madrid, 1913, Tomo II. p. 57.

Su característica principal es que es una marca puramente visual. Mientras que la marca figurativa o innominada se distingue porque basa sus características en el sentido de la vista, las nominativas se fundamentan en el sentido del oído, que registra los sonidos de las marcas nominativas cuando éstas se pronuncian.

3.1.3 Tridimensionales.

Como su nombre lo indica, son marcas que constan de tres dimensiones y son siempre figurativas, tales como envases, frascos, empaques, botellas y en general todo aquello que tenga volumen.

3.1.4 Mixtas.

Diversos autores señalan que las marcas innominadas son más fáciles de recordar ya que pueden ser retenidas en la mente por personas que son analfabetas, extranjeros que hablen idiomas diferentes y se encuentren de visita en otro país; sin embargo, las nominativas pueden estar de boca en boca para designar el producto, es por ello que para suplir este tipo de desventajas, existen las marcas mixtas, las cuales son una combinación de los elementos descritos anteriormente y consisten en una denominación que va acompañada por un elemento figurativo que pudiera ser también una marca tridimensional. Dentro de este tipo puede darse el caso de una marca que solo tenga un elemento nominativo, pero que el tipo de letra estilizado baste para constituir el diseño de la marca.

3.2 Desde el punto de vista de su relación con otras marcas.

Conforme a esta clasificación las marcas se dividen en defensivas, de reserva, ligadas, individuales, comunes, y colectivas.

3.2.1 Defensivas.

Son aquellas que el interesado registra, no para usarlas efectivamente, sino con el objeto de proteger una marca principal; también son llamadas marcas

satélite. Se caracterizan estas marcas porque presentan semejanza con una marca previamente registrada a la cual se quiere proteger impidiendo que terceros competidores usen o registren una marca semejante que pueda crear confusión. Se llaman de protección o defensa porque alrededor de la marca principal, que es la única utilizada en la práctica, los signos análogos “forman una red de seguridad construida por las marcas satélites, que en la práctica sólo tienen una misión defensiva, haciendo más difícil la agresión y asegurando de esa manera la validez de la marca que interesa al empresario”⁴⁹

3.2.2 De Reserva.

Es aquella que se registra no para ser usada inmediatamente, sino en el futuro. Se les nombra también marcas en cartera. Las marcas de reserva y las defensivas tienen como característica en común el no uso inmediato, pero a diferencia de las marcas de defensa, en las de reserva el no uso es transitorio.⁵⁰

3.2.3 Ligadas.

Son marcas semejantes en grado de confusión pertenecientes a un mismo titular que amparan los mismos productos o servicios y se ligan para el solo efecto de su transmisión. A diferencia de las de defensa o las de reserva, que no se pretende usar cuando se busca el registro, las marcas ligadas si son explotadas por su titular, salvo para los efectos de su transmisión conjunta, para todos los demás efectos cada marca es considerada como un registro independiente.

Una gran limitante es que no se registrará la transmisión de una marca ligada a menos que se transmitan a la misma persona todas las marcas ligadas.

Si el titular de la marca considera que no habrá confusión si se transmiten las marcas ligadas a diferentes personas, puede solicitar a la Oficina de Marcas la disolución de la liga. Sin embargo, como en el caso de cualquier solicitud en la que se tendrá que analizar si hay o no confusión con una marca previamente

⁴⁹ RANGEL MEDINA, David. “Tratado de Derecho Marcario”. Op. Cit. p. 230.

⁵⁰ Ibidem. p. 234.

registrada, la Oficina de Marcas no está obligada a proceder con la disolución de la liga.⁵¹

3.2.4 Individuales.

Son marcas pertenecientes a un solo titular. Si una marca amparara los productos de diversas personas independientes entre sí, señala David Rangel Medina, fracasaría en su finalidad de determinar la procedencia de los artículos que ampara. Esta es la regla general al solicitarse un registro marcario.⁵²

3.2.5 Comunes.

Son aquellas marcas copropiedad de dos o más personas. El carácter individual en la titularidad de una marca que como regla general se presenta en la solicitud del registro admite ésta y otras excepciones. Una de esas excepciones es el caso del usuario autorizado en que se conviene el empleo de los mismos procedimientos y las mismas fórmulas técnicas para la elaboración de productos o la prestación de servicios a través de una licencia; otra excepción es el caso de las marcas colectivas.⁵³

3.2.6 Colectivas.

Son las marcas utilizadas por los agremiados de una asociación para diferenciar sus productos o servicios de quienes no pertenezcan a la asociación correspondiente y para indicar que las mercancías han sido producidas en una localidad o región determinada. Tienen la ventaja de proporcionar a sus agremiados una reducción en los gastos de administración y de defensa de la marca, compartiéndolos entre todos los agremiados de la asociación. Si bien la marca colectiva es común para los agremiados, éstos están en libertad de aplicar su propia marca a las mercancías.⁵⁴

⁵¹ Ibidem. p. 235.

⁵² Ibidem. p. 210.

⁵³ Idem.

⁵⁴ Ibidem. p. 237.

3.3 Según la naturaleza de los elementos que la constituyen.

En cuanto a la naturaleza de los elementos que las constituyen, las marcas se dividen en compuestas y en complejas o asociadas, haciendo referencia también, aunque no de manera expresa, por contraposición a las complejas, a las marcas que por dicha contraposición considera simples, por lo que también a éstas se deberá incluir en esta clasificación.⁵⁵

3.3.1 Compuestas.

Resultan relevantes para la comprensión de esta tesis las marcas que la doctrina denomina compuestas. Al respecto David Rangel Medina nos dice que, de acuerdo con algunos autores, marcas compuestas son las constituidas de elementos que considerados aisladamente, no podrían ser apropiados como marcas por ser del dominio público, ya que generalmente están formadas por la combinación de palabras o figuras de uso común. Su novedad radica no en la denominación en sí y por sí, sino en la configuración que se les dé, en la disposición de los elementos, en los colores con que se ha trazado, así como en la presentación de las mismas.⁵⁶

3.3.2 Complejas o Asociadas.

Cuando la marca se forma con la asociación de diversas marcas del mismo titular o con la reunión de elementos que, considerados separadamente, por sí mismos son idóneos para constituir marcas, entonces se dice que la marca es compleja o asociada. En tal hipótesis, el industrial tiene a un mismo tiempo una o varias marcas simples y una marca de conjunto que resulta del concurso de aquéllas. Las marcas complejas, no son necesariamente mixtas, pudiendo ser sus componentes “exclusivamente palabras o exclusivamente figuras”.⁵⁷ Adelantándose a su tiempo y a lo que más adelante serían las reformas al concepto de marcas descriptivas, con la vigencia de la actual Ley de la Propiedad

⁵⁵ Ibidem. p. 242.

⁵⁶ Idem.

⁵⁷ Idem.

Industrial, que establece el análisis de las marcas descriptivas, en su conjunto, “tanto las marcas compuestas como las complejas y las que representan una modalidad más las marcas nominativas formadas con palabras compuestas, deben juzgarse como un todo, sin disgregar sus elementos” Y lo que para efectos del presente estudio resulta fundamental, en lo que a las marcas compuestas atañe, “ninguno queda prohibido usar las mismas palabras descriptivas o necesarias o de uso común, para las mismas mercancías, con tal de que se abstenga de reproducir las palabras en idéntica agrupación con los demás elementos y en igual disposición”⁵⁸

3.3.3 Simples.

Al hacer el análisis de las marcas compuestas y complejas, existen marcas constituidas por diversos elementos que considerados aisladamente serían o no idóneos para constituir una marca. Como ya antes se señaló, en el análisis de las marcas complejas nos dice que “En tal hipótesis el industrial tiene a un mismo tiempo una o varias marcas simples, correspondientes a cada uno de dichos elementos, y una marca de conjunto que resulta del concurso de aquéllas”. De este modo, podemos conceptuar a las marcas simples, por contraposición a las compuestas y a las complejas, como aquellas constituidas por un solo elemento o denominación, a diferencia de aquéllas, que se constituyen por al menos de dos elementos.⁵⁹

3.4 En cuanto a la naturaleza de los productos que amparan.

Es generalmente aceptada por la doctrina, la clasificación que distingue las marcas en industriales y comerciales, señalando que hay autores que mencionan además, una tercera categoría relativa a las marcas agrícolas.

A la fecha, con las reformas introducidas entonces por la Ley de Invenciones y Marcas de 1976, tenemos también las marcas de servicios.

⁵⁸ Ibidem. p. 244.

⁵⁹ Idem.

3.4.1 Industriales.

Son los signos distintivos adoptados por los industriales o fabricantes, también son llamadas marcas de fábrica; específicamente, consisten en el signo distintivo usado especialmente por el industrial, por el productor o por su concesionario para distinguir los productos manufacturados por la empresa o creados por el fabricante, así como para determinar el establecimiento, fábrica o taller que los elaboró.

3.4.2 Comerciales.

Son aquellas marcas que identifican al comercio que expende determinados productos o al establecimiento que presta determinados servicios. Frente a la marca industrial del fabricante, surge la marca de comercio, llamada también marca comercial o mercantil por ser la de aquél que, recibiendo del fabricante el producto elaborado, lo vende a su vez al consumidor. Puede decirse de ella que consiste en el signo distintivo que emplea el comerciante, sea cual fuere su productor, para indicar no el origen de su fabricación, sino para señalar a los consumidores el buen crédito del establecimiento comercial que despacha tales mercancías.

3.4.3 De agricultura.

Una categoría de marcas de las que al parecer ya nadie se ocupa, pero que nos parece interesante referir porque en su momento fue referida por los autores de la época, son las denominadas entonces marcas agrícolas o de agricultura. Según los autores y las legislaciones que entonces reconocían una tercera categoría de marcas, las agrícolas, son aquellas que usa el agricultor para denotar el origen de los productos de sus cultivos, como semillas, plantas, cereales, frutas, etc. Esta categoría de marcas, es criticada a su vez por diversos autores, pues no existe una razón lógica, ni siquiera de orden práctico para pretender tan inútil subdivisión. Los elementos que se emplean para distinguir los productos agrícolas de la misma especie no son propiamente marcas en la

acepción legal, doctrinaria y común que ésta admite, sino que son modalidades; son variedades o “tipos” del producto.

Podría argumentarse que en ocasiones el agricultor coloca alguna marca sobre los envases, sacos y en general en los medios de que se vale para transportar o vender al público sus productos, pero entonces en realidad quien emplea la marca ha dejado de ser el agricultor. Cuando este fenómeno se presenta, la mercancía ya no se encuentra en su estado original de extracción, tal y como brota de la naturaleza, sino que ha sufrido una transformación, en cuyo caso estamos ya en presencia de un industrial. Se haría interminable, y por lo mismo inútil, la formación de tantos grupos o categorías de marcas como calidad o índole de la actividad de su titular existieran.

Los productos de extracción marítima, por ejemplo, darían lugar a una clase de “marcas de pesca”, y entonces tendrían también que aceptarse las “marcas de alfarería”, las “marcas textiles”, etc. La dualidad de marcas en industriales y comerciales, debe respetarse.

3.4.4 De servicios.

Las marcas de servicio son consideradas por primera vez en nuestra legislación por la Ley de Invenciones y Marcas de 1976.

3.5 Según la legislación que les otorga protección.

Atendiendo a la ley conforme a la cual se otorga su protección mediante el registro, las marcas registradas en México, se dividen en tres clases: nacionales, extranjeras e internacionales.

3.5.1 Nacionales.

Se consideran nacionales las marcas registradas en México de conformidad con las diversas leyes de propiedad industrial que han estado vigentes en México, desde 1889 a la fecha.

3.5.2 Extranjeras.

Son marcas extranjeras, las registradas en otro país que, a su vez, haciendo uso del derecho de prioridad al amparo del Convenio de París, se registraron también en México. De acuerdo con la legislación mexicana y el Convenio de París, la marca cuyo registro se pide en México dentro de los seis meses de haber sido solicitada en uno o varios Estados extranjeros miembros de la Unión de París, se considerará registrada en la misma fecha en que lo haya sido en el primer Estado extranjero en que se hubiese registrado la marca, siempre que ese primer Estado conceda a los mexicanos el mismo derecho.⁶⁰

3.5.3 Internacionales.

Se denominan marcas internacionales, las que en virtud del acuerdo de la Conferencia de Madrid fechada el 14 de abril de 1891, de la adhesión de México a este Acuerdo el 26 de julio de 1909 y por haber sido depositadas en la Oficina Internacional de Berna conforme al mismo, quedaron registradas y protegidas en México y en todas las naciones adheridas a dicho acuerdo. Sin embargo, en vista de que nuestro país renunció el Arreglo de Madrid el 10 de marzo de 1942, con efectos hasta un año después de esta fecha, la protección de esas marcas sólo se otorgó respecto de las marcas registradas en Berna antes del 10 de marzo de 1943 y sólo por el tiempo necesario para completar el plazo de duración de 20 años previsto en dicho tratado internacional; es decir, hasta el 10 de marzo de 1963.

Las disposiciones transitorias de la Ley de la Propiedad Industrial de 1942 establecieron las bases conforme a las cuales los titulares de estas marcas podían continuar gozando de la protección una vez concluido el plazo de 20 años de vigencia concedido al amparo del Arreglo de Madrid.⁶¹

⁶⁰ Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, revisado en Estocolmo en 1967. Oficinas Internacionales Reunidas para la protección de la Propiedad Intelectual (BIRPI). Ginebra, Suiza, 1969.

⁶¹ RANGEL MEDINA, David. Tratado de Derecho Marcario, Op. Cit. p. 253.

3.6 Conforme a la fuente del derecho.

Según la legislación comparada son tres los modos de adquirir el derecho a la marca: por el uso, por el registro y por el uso y el registro, dando lugar a marcas registradas y a marcas no registradas.

3.6.1 Marcas registradas.

Algunos sistemas de propiedad industrial otorgan y brindan el derecho al uso exclusivo solamente a las marcas registradas; se trata de sistemas que son constitutivos de los derechos de propiedad industrial porque sólo hasta que se tiene el registro nace el derecho y la propiedad sobre la marca.⁶²

3.6.2 Marcas no registradas.

Otros sistemas brindan protección a los usuarios de marcas por el uso no interrumpido de la misma, aún cuando no hubieran procedido a su registro; tales sistemas se consideran declarativos de derechos en virtud de que el derecho, la propiedad de la marca se tiene desde que se adopta el uso no interrumpido de ésta, independientemente de que se proceda o no al registro de la misma; el registro de la marca, cuando finalmente se otorga, no hace más que declarar la existencia de un derecho previamente adquirido a través del uso del signo distintivo en cuestión.

La protección en tales casos alcanza a las marcas no registradas. Nuestra ley adopta el sistema constitutivo y declarativo combinados, ya que si bien el derecho exclusivo a la marca se obtiene mediante su registro, existen diversas disposiciones en la Ley de la Propiedad Industrial que reconocen al usuario de una marca no registrada ciertos derechos por sobre aquellos concedidos a usuarios de marcas registradas.

⁶² Ibidem. p. 257.

3.7 Según la fuerza o el grado de distintividad de la marca.

Si la denominación que se quiere usar como marca carece de toda peculiaridad distintiva, estamos en presencia de marcas genéricas o descriptivas que no son susceptibles de registro ni de protección jurídica alguna, por referirse al objeto mismo (marcas genéricas) o a la descripción de su naturaleza o de sus características (marcas descriptivas); estas marcas tienen cero grado de distintividad. En un espectro de cero a mayor peculiaridad distintiva, si la denominación tiene ya cierto grado de distintividad y no se considera descriptiva, constituye una marca evocativa que es sujeta de registro; y si la denominación aumenta su grado de peculiaridad distintiva y es inherentemente distintiva, estamos ya ante el ideal de una marca fantasiosa, también llamada arbitraria o caprichosa.

Si la marca evocativa o la inherentemente distintiva alcanzan notoriedad o fama entre un cierto sector del público o entre el grueso del público consumidor, la marca es considerada notoriamente conocida o famosa, respectivamente.

3.7.1 Marcas Genéricas.

Se llaman genéricas a las denominaciones que se aplican para un producto, de tal manera que, si pudieran ser apropiadas como marcas por un industrial o comerciante, sus competidores no podrían servirse más del único término conocido y empleado por el público para designar las mercancías.

Por lo que las designaciones genéricas son las que definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie, o el género, a los que pertenece ese objeto”

Se considera que las denominaciones y figuras que se encuadran en este supuesto no pueden ser registradas, toda vez que sería injusto el otorgar un derecho de propiedad al solicitante de la misma cuando ésta es de uso común y nadie podría apropiarse de ella por ser la designación usual del producto o servicio que se pretende amparar. Algunos ejemplos de estas marcas serían

“silla” para proteger muebles, “salero” para sal, “chela”, para cerveza, “juguetero” para juguetes, entre otras.

Sin embargo, cabe la posibilidad de otorgar el registro cuando una palabra de uso común o genérica va acompañada de otra la cual le da un carácter distintivo a la misma. Ejemplo de estas marcas es “aguafiel” para proteger agua o bebidas refrescantes. Si bien es cierto que la denominación incluye la palabra agua, ésta va acompañada de fiel, que da a la denominación el carácter distintivo y por el cual se otorga el registro, entre otras.

Es importante mencionar que existen marcas registradas cuyo carácter distintivo se perdió por tolerancia del mismo titular y estas se vuelven de uso común o genérico. Como ejemplos de ellas tenemos “aspirina”, “celofan”, “nylon”, “maizena” y “lycra”, entre otras. En estos casos la autoridad competente se ve obligada a declarar la cancelación de los registros ya que los mismos han perdido su carácter distintivo y pasan a ser de uso común, toda vez que el público consumidor ya denomina así al producto.

Es importante mencionar que las palabras extranjeras cuya traducción signifique la denominación usual o genérica del producto es también una prohibición para otorgar el registro, por ejemplo “beer” para cerveza o “baby food” para alimentos infantiles.

Una cuestión muy importante y siempre difícil es el de precisar cuáles son las opiniones o fuentes autorizadas para demostrar que una marca es genérica y, por ende, impropia como signo registrable. De manera simplemente enunciativa y sin que exista restricción alguna, pueden citarse a continuación los medios más a menudo empleados para determinar la genericidad de un nombre o denominación:

- a) dictamen de alguna dependencia oficial o gubernamental que por sus atribuciones, personal técnico y elementos de investigación, reviste de intrínseca autoridad a sus opiniones sobre alguna rama del conocimiento

humano conectada con la designación de los objetos industriales y comerciales.

- b) diccionarios en general
- c) farmacopeas nacionales e internacionales
- d) gramática de la lengua castellana
- e) obras (libros y revistas) científicas sobre farmacología, biología, terapéutica, etc.;
- f) obras técnicas sobre mecánica, física, labores industriales, etc.;
- g) tratados teóricos y prácticos sobre propiedad industrial;
- h) acuerdos y convenciones internacionales;
- i) sentencias administrativas y judiciales de autoridades mexicanas;
- j) prueba de peritos;
- k) resoluciones de congresos científicos, etc.⁶³

Así pues, tenemos que el criterio actual de la autoridad competente, de acuerdo al artículo 90 en sus fracciones II y III, es el de negar el registro de denominaciones ó figuras que sean de uso común o genéricas. De hecho, cabe hacer mención que en el reverso de la solicitud del trámite para solicitar el registro existe un apartado que se refiere a las leyendas y figuras no reservables, entendiéndose esto como una obligación del solicitante el describir en este apartado las palabras que por su naturaleza son de uso común y por lo mismo no susceptibles de reserva al otorgar el registro.

3.7.2 Marcas Descriptivas.

El artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial fracción IV señala que:

“No serán registrables como marca:

I...

IV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los

⁶³ Ibidem. p. 306.

productos o servicios que traten de protegerse como marca. Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción.”

Al respecto David Rangel Medina señala que “descriptivas son las marcas que consisten en la definición del producto a que se aplican o que evocan la idea del mismo, sea porque el vocablo o locución guarda relación directa con la naturaleza del producto, con su composición física o química, con sus propiedades, bien porque el vocablo expresa el tipo, peso, medida, función o destino del producto”⁶⁴. Ejemplos de frases descriptivas son analgésico, antiirreumático, impermeable, cronómetro, piel de cocodrilo, crema de almendras, termómetro, enfriadoras, ultra rápida, oral, entre otras.

Como en las genéricas, la incapacidad distintiva de la marca descriptiva radica en el hecho de que todos los productos que tienen determinada propiedad, función o característica, pueden ser individualizados del mismo modo bajo la misma denominación, la cual es impropia para servir de marca, porque pertenece al dominio público.

Las marcas descriptivas carecen de distintividad, toda vez que, los términos que sirven para definir el tipo, procedencia, función o propiedad pueden ser utilizados por cualquier sujeto o individuo interesado en comercializar o fabricar productos cuyas características se definan con ese tipo de términos.

La mayoría de los sujetos que intentan obtener el registro de una marca y con él los derechos que se derivan del mismo, buscan distinguir sus productos

⁶⁴ Ibidem. p. 350.

o servicios con denominaciones o figuras que sean para el público consumidor fáciles de recordar así como aquel que lo califique positivamente.

Entre los principios que se establecen para que se impida el registro de denominaciones descriptivas, es necesario que los artículos o mercancías estén comprendidos en el nombre descriptivo de la marca, por lo que si la denominación descriptiva se solicita para mercancías distintas a las que describe, sí es susceptible de registro. En realidad, existen multitud de palabras que tienen su significado en el diccionario, pese a lo cual han sido registrados y son válidos dichos registros. A pesar de que las consigna el diccionario y son puramente descriptivas de una o varias categorías de los objetos comprendidos en las acepciones con que se les conoce comúnmente, se han registrado en México, para amparar artículos excluidos de dichas categorías, las siguientes palabras: “acero”, para jabón de lavandería; “brillante”, para aceites y grasas comestibles; “diamante”, para vestuario, “joya” para refrescos, etc.⁶⁵

Por su parte, Mauricio Jalife Daher señala que los comerciantes usualmente intentan, al elegir una marca para su producto, que ésta pueda ser recordada fácilmente por el consumidor, y al mismo tiempo, que lo califique previamente. Nos dice así que es muy común encontrar denominaciones como “sabrositas”, “nutrimenta o “practilibro”, las cuales presentan vocablos que son descriptivos de los productos que pretenden distinguir, y que expresiones tales como “rápido”, “efectivo”, “vitaminado”, “nuevo”, “añejado”, “confortable”, “útil”, “suave”, “extralargo”, “fresco”, “dietético”, “purificado”, “resistente”, “práctico”, “portátil”, son sólo algunos ejemplos de la interminable lista de términos de connotación descriptiva que suelen emplearse en la comercialización de productos y servicios”.⁶⁶

Analizando la norma que la Ley de la Propiedad Industrial establece para determinar la “descriptividad” de las marcas propuestas a registro, que es la presente fracción IV del artículo 90, se concluye que es un parámetro más

⁶⁵ Ibidem. p. 356.

⁶⁶ JALIFE DAHER, Mauricio. Op. Cit, p. 115.

flexible que el que la abrogada Ley de Invenciones y Marcas de 1976 estableció, ya que dicha legislación permitía la descomposición de las denominaciones para su análisis, siendo objetables las marcas cuando cualquiera de sus partes o fracciones presentaba rasgos de connotación descriptiva. En la actual ley, no se prevé la objeción a términos que al ser combinados con vocablos descriptivos formen una expresión susceptible de ser registrada como marca, siendo este el caso de innumerables marcas que se encuentran registradas, aún y cuando contienen ciertos rasgos de descriptividad, ya que el análisis que se realiza es en su conjunto.

Número de registro	Denominación	Ampara
325111	Vitalud	alimentos
897927	Reserva especial	cigarros
714007	Cañabrava	bebidas alcohólicas
344839	Pinolor	productos de limpieza
771149	Nutrifoods	alimentos
456123	Servibanco	cajeros automáticos
456223	Rodar	llantas para carros
456237	Oficatalogo	catálogos
456331	Pulkro	servicios de limpieza
456368	Ultrapan	venta de pan
449661	Granahorrar	servicios financieros
456512	Envolpack	película para envolver

Con respecto a los términos descriptivos, la Suprema Corte de Justicia de la nación ha emitido diversos criterios al respecto, de los cuales nos permitiremos transcribir uno de ellos relacionados con el tema en cuestión:

MARCAS DESCRIPTIVAS. PARA DETERMINAR QUE TIENEN ESE CARÁCTER, EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (IMPI), POR REGLA GENERAL, NO DEBE ALLEGARSE DE PRUEBAS.

El artículo 90, fracción IV, de la Ley de la Propiedad Industrial dispone que no serán registrables como marca las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de

protegerse como marca; quedando incluidas las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción. Ahora bien, el numeral en estudio comprende un enunciado que, por regla general, no es susceptible de ser probado (al no referirse a hechos), ya que para su análisis, el operador debe limitarse a realizar una operación mental, que jurídicamente se conoce como subsunción, a efecto de comprobar que el supuesto de hecho encuadra en el caso hipotético previsto por el legislador. De esta manera, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial está facultado para decidir sobre el registro marcario solicitado atendiendo exclusivamente a las palabras o signos que integran la marca propuesta, y corroborar si éstas son descriptivas de los productos o servicios que tratan de ampararse como marcas, motivando debidamente su conclusión, aun ante la inexistencia de alguna de las pruebas permitidas por la ley. Sostener un criterio en contrario implicaría aceptar que el lenguaje está sujeto a prueba; es decir, que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial estuviera obligado a demostrar, con material probatorio, el significado de las palabras que forman una marca que se pretende registrar, para de esta manera estar en aptitud de resolver si son descriptivas o indicativas, lo cual es materialmente imposible.⁶⁷

Por lo anterior y respecto a los ejemplos de marcas, señalados en líneas anteriores, las cuales posiblemente pudieran parecer descriptivas de los productos o servicios a proteger, el analista, al momento de estudiar la solicitud de registro de dicha marca, consideró que las mismas contaban con elementos lo suficientemente distintivos para otorgar la protección a las mismas.

3.7.3 Marcas Evocativas.

La prohibición del carácter descriptivo de las marcas, no es absoluta. Lo que se ha dicho acerca de las marcas de fantasía, no constituye un impedimento para que se admitan como válidas las denominaciones que, formadas de un modo arbitrario, despiertan la idea del producto o sugieren su naturaleza o utilidad. Estas son, las marcas llamadas evocativas, las cuales se relacionan de modo remoto o indirecto con el producto, sin confundirse con las denominaciones

⁶⁷ Registro No. 175548, Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIII, Marzo 2006. p. 2041. Tesis: I.7o.A.448 A.

necesarias o vulgares ni con las puramente descriptivas. Los comerciantes e industriales, procuran en ocasiones dar cierto carácter descriptivo a sus marcas, para indicar al público la utilidad del producto o los fines a que se destina, lo cual se consigue desfigurando o deformando de una manera caprichosa una o más palabras o voces que, combinadas con otros elementos fonéticos, permiten indicar entre el público, sea la finalidad, sea la composición, bien las propiedades o virtudes de las mercancías que se amparan con la marca.⁶⁸

Por su parte, al referirse a la lista de marcas que contienen ciertos rasgos de descriptividad a que me refiero en el apartado anterior, Mauricio Jalife Daher señala que al asumir la existencia de marcas registradas como las antes citadas, en general puede considerarse que si bien los términos descriptivos no son aptos para constituir una marca, los términos “sugestivos” o “evocativos” sí son considerados como viables para este fin. En general, dice, dichos términos no son empleados para referirse a los productos o servicios distinguidos, por lo que resultan registrables. Las más frecuentes, son: la deformación de esos términos genéricos o descriptivos utilizándolos en parte para formar términos arbitrarios, como muchas de las marcas registradas citadas en el listado anterior. Otro recurso es la utilización de metáforas, por ejemplo: “El caballo de acero” para bicicletas, que sugiere o evoca por asociación las características de fuerza y resistencia, o la marca “Dormilón” para pañales desechables, como expresión evocativa de que el producto habrá de facilitar el descanso del bebé al mantenerlo seco durante toda la noche.⁶⁹

Podemos concluir, que la marca evocativa es la que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que va a distinguir o de la actividad que desarrolla su titular, y son consideradas por los tribunales como marcas débiles, porque debe aceptar la coexistencia de otras que evoquen los mismos conceptos.

Ejemplos adicionales de estas marcas dentro de la doctrina mexicana son aquellas que hacen alusión o sugieren el producto o servicio sin mencionarlo,

⁶⁸ RANGEL MEDINA, David. Tratado de Derecho Marcario, Op Cit, p. 272.

⁶⁹ JALIFE DAHER, Mauricio. Op. Cit, p. 116.

como “panadero” para pan, “pizza pizza” para servicios de restaurante, “telemercadeo” para servicios de ventas por televisión, “choco milk”, para bebida con sabor de chocolate, “nescafé”, para café, y “frenoson”, para líquido para frenos, entre otras.

3.7.4 Marcas Distintivas.

Las denominaciones deben tener un carácter distintivo para ser válidas y lo logran cuando tienen una originalidad suficiente, en cuyo caso se dice que la denominación es de fantasía. Al respecto, citando a E. Pouillet, David Rangel Medina señala que la denominación de fantasía o arbitraria es aquella que creada o no por el fabricante, no despierta forzosamente la idea del objeto al cual se aplica, que no depende ni de la naturaleza ni del género del objeto, que está tan independiente, en una palabra, del producto, que puede ser reconocido y designado bajo otro nombre.”⁷⁰

Preguntándose cómo puede darse la forma distintiva, David Rangel Medina nos dice que la originalidad o la forma distintiva puede darse de varias maneras:

a) puede consistir en la adopción de los caracteres empleados; por ejemplo, letras copiadas del alfabeto chino, letras inglesas de color azul, una leyenda con la rúbrica o una disposición particular de las letras del nombre, escritas en círculo, en cruz, en cuadro, etc.;

b) también el conjunto formado por la simple unión de una palabra genérica o expresión descriptiva con un nombre propio, cuando ni una ni otro podrían aisladamente constituir marca alguna, constituyendo dicha unión entre el nombre propio del fabricante y el nombre genérico o descriptivo del producto, una excelente marca. Un buen ejemplo de estas marcas son, “solución del Doctor Delabarre”; “sidral mundet”; “píldoras de ross”; “linimento de sloan”; “sosa” “laxante de arriolja”; etc;

⁷⁰ RANGEL MEDINA, David. Tratado de Derecho Marcario, Op. Cit, p. 185.

c) también el nombre escrito de un modo extravagante o caprichoso, en círculo, en cuadro, con caracteres extranjeros, romboide, combinado con colores, bajo forma de firma, etc.;

d) o el nombre combinado con emblemas, viñetas u otros elementos figurativos, aun con una simple rúbrica manuscrita;

e) también cuando el nombre se usa solo, pero que por la disposición de las letras que lo forman o por su color, o por la combinación de varios colores, o por el contraste de las letras y el fondo sobre el que van impresas, etc., reviste una fisonomía particular; y

f) también cuando se usa el nombre patronímico de una manera completa, es decir, con el nombre y el apellido.⁷¹

3.7.4.1 Marcas Fantasiosas y/o Arbitrarias.

Por otro lado, son marcas de fantasía las palabras que hacen referencia a productos que existen; pero sin ninguna relación con las mercancías a que están destinadas, “casa”, para aceite, “medalla”, para vestuario, “jarritos”, para refrescos, “joya”, para jabones, entre otras.

Es necesario mencionar que las marcas evocativas y arbitrarias son diferentes, toda vez que las primeras se refieren a denominaciones que sugieren alguna característica del producto y las arbitrarias consisten en denominaciones formadas de forma caprichosa ó de denominaciones que nada tienen que ver con los productos o servicios que se pretenden amparar.

En el caso de las marcas que carecen de toda distintividad es común entre los abogados promoventes e incluso entre la doctrina y los tribunales emplear en ocasiones indistintamente los términos de marcas genéricas o marcas

⁷¹ Ibidem. p.- 265.

descriptivas, las cuales tienen connotaciones completamente diferentes. Sin desconocer que lleguen a presentarse casos en los que verdaderamente el mismo vocablo pueda ser genérico y descriptivo a la vez, o vulgar y calificativo, creemos que no deben confundirse las diversas expresiones catalogadas por la ley, ya que identificar como sinónimos los diferentes conceptos prohibitivos que consigna se traduce en que las decisiones administrativas o judiciales que incidan en tal error carecen de una auténtica fundamentación y motivación desde el punto de vista de su constitucionalidad. Ni las marcas genéricas ni las descriptivas son susceptibles de registro, en principio, en nuestro sistema de propiedad industrial. Algo similar ocurre entre las marcas descriptivas y las marcas que la doctrina llama evocativas, cuya frontera en ocasiones es difícil precisar. Mientras que las marcas descriptivas en sí mismas no son sujetas de registro, las evocativas, que tienen ciertos rasgos de descriptividad, constituyen marcas distintivas y son sujetas de registro.

Cuando la marca es inherentemente distintiva, pudiendo incluso ser evocativa, el paso siguiente en la vida de una marca que adquiere con el tiempo mayor prestigio es la adquisición del carácter de marca notoriamente conocida; el siguiente gran paso en el camino de adquirir prestigio es el de ser considerada una marca famosa. A dilucidar las diferencias entre este tipo de marcas nos ocuparemos en este apartado

David Rangel Medina nos enseña que una de las limitaciones a la libertad para elegir como marca un signo distintivo surge de la teoría denominada como de los “signos libres”, conforme a la cual no pueden ser apropiados para su uso exclusivo aquellos signos que se encuentran en el dominio público. Conforme a esta teoría los signos libres o del dominio público, considerados ampliamente como términos genéricos, no pueden ser apropiados para ser usados de manera exclusiva por una persona para amparar productos o servicios en el mercado, pues tal uso daría lugar a la exclusión de sus competidores en su legítimo derecho a emplear en la promoción o en la presentación de sus productos o servicios términos genéricos que se encuentran en el dominio público.⁷²

⁷² Ibidem. p. 296.

3.7.4.2 Marcas Notorias.

Dijimos al estudiar el principio de la especialidad de las marcas, conforme al cual la exclusividad en el uso de una marca se limita a los productos o servicios amparados por ésta, que la excepción a este principio eran las marcas notoriamente conocidas o famosas. Si bien no han existido en el pasado fundamentos expresos en las distintas legislaciones sobre marcas, la doctrina y la jurisprudencia nacional e internacional han estado de acuerdo en que la protección de tales marcas se extiende a cualquier tipo de productos o servicios. No obstante, el fundamento legal para sostener estas afirmaciones apenas en años recientes está fuera de toda duda, pues hasta antes de las reformas legales que expresamente recogieron esta posibilidad el problema era encontrar y justificar el fundamento legal que en la doctrina no se discutía y que en la jurisprudencia de los distintos países en el mundo apenas se estaba construyendo.

Según el criterio más uniforme, respecto a la especialidad de la marca, por muy famosa que sea una marca puede ella ser concedida a otra persona diversa, con tal que se use o se registre para una clase o grupo diferente de mercaderías, señalando que los partidarios de esta tesis tradicional consideraban que en tales casos no se causaba confusión entre los consumidores. Por la misma razón, no tiene porqué dársele a la marca notoria una protección más allá de la línea de artículos para la que fuera solicitada, o con respecto a otros productos no similares a los que cubre.⁷³

La especialidad parece ser, la postura más lógica. sin embargo, que esta posición tradicionalista y cómoda no es tan impenetrable como parece, pues se advierten resquicios muy serios en ella, los cuales causan la necesidad de proteger el trabajo honesto y la obligación de poner a los consumidores al abrigo de una indebida explotación. Hoy día ya no puede darse tanto énfasis al excesivo formalismo del sistema tradicionalista, y se admite ya que el vetusto concepto de la similitud de artículos debe ser superado en ciertas ocasiones y, en especial,

⁷³ Revista de la Facultad de Derecho de México, UNAM, Tomo VIII Núm. 29, México, enero-marzo, 1958, p. 28.

cuando se trata de las llamadas “marcas de renombre universal”, “marcas notorias”, “marcas famosas”, “marcas notoriamente conocidas” y otras de nombres equivalentes y similares.

Desde principios del siglo XX se hizo notar que el formalismo puro no producía buenos resultados, y que era menester remozar el derecho de las marcas en presencia de situaciones nuevas, creadas por el decidido progreso del intercambio mercantil internacional. Se percibió desde entonces, que las leyes de las marcas no debían constituir un instrumento de despojo, ni tampoco un vehículo de explotación ilícita al público. Por ello fue que, observando con repugnancia que los sistemas legales dejaban oportunidad para que alguien pudiera apropiarse indebidamente de los signos de propiedad industrial de otro, fue propuesto el reconocimiento de una verdadera posesión personal sobre la marca, cuando esta fuera conocida, aún cuando ella no se registrase.

Desde hace muchos años, aún antes de que se incluyera el concepto de “notoriedad” en la Convención de París, ya los tribunales de muchos países venían otorgando protección a tales marcas notorias, aún sin ser miembros de ese Tratado, con base en las normas tradicionales de que constituye un acto innoble de competencia apropiarse de un bien de otro, o sobre el fundamento de que el público sufre engaño con tal conducta. Ello evidenciaba ya que las marcas famosas son dignas de protección extensiva.⁷⁴

Algunas decisiones judiciales en el mundo, por ejemplo en Costa Rica, en 1918, se decidió no conceder a un solicitante local el registro de la marca “canadian club”, para licores, en virtud de que “la marca era muy conocida en todas partes --aunque no en Costa Rica-- “, siendo un acto ilícito su concesión al solicitante, si se le hubiese concedido; y que en Cuba, en 1926, se anuló una marca llamada “brillolin”, para materiales pulimentadores, concediendo subsecuentemente el registro de la marca “sapolin”, tomando en cuenta la notoriedad de ésta, pese a que no se empleaba en la isla, aplicando los principios contenidos en el artículo 10 bis de la Convención de París, dándoles una

⁷⁴ SEPULVEDA, César. Op. Cit, p. 36.

interpretación muy liberal. Desde entonces ya resulta considerable el número de sentencias judiciales de muchos países en donde se ha resuelto que una marca notoriamente conocida no puede darse a otro, aún cuando se pida para artículos diferentes, y aun en circunstancias en que se trataba de marcas parecidas, mas no iguales, habiéndose concedido en muchas ocasiones la tutela sin que fuera necesario el requisito de que la marca fuera empleada o estuviese registrada en el país.⁷⁵

En vista de que entonces no existía un fundamento legal que otorgara una debida protección a este tipo de marcas, César Sepúlveda señala una clasificación en cuanto a los diversos fundamentos legales invocados por los tribunales de diversos países para tales efectos. Esta clasificación consiste en: a) Sobre la base de que se debe prohibir toda conducta contraria a los usos honestos del comercio, suprimiendo actos que produzcan confusión con el establecimiento o los productos de otro (artículo 10 bis de la Convención de París); b) Utilizando el fundamento de que, de concederse una marca igual o parecida para otra clase de productos se originaría el peligro de confusión entre los consumidores; y, c) Con la base de que la marca ha adquirido, gracias a un empleo reiterado y a un intenso anuncio, el carácter bien acentuado de signo distintivo de la empresa, y de que sería injusto que otro se beneficiara de una reputación tan grande y que así se debilitara la marca celebre. Entre otros ejemplos, César Sepúlveda cita como ejemplos de protección del primer caso, en Canadá, en 1946, la marca “philco”, en el ramo de artículos eléctricos; y en Francia, en 1953, la marca “omega”, para relojes.⁷⁶

En cuanto al segundo caso, también entre otros ejemplos, se encuentran la marca “kodak”, para artículos de fotografía, que fue negada para bicicletas en Estados Unidos (señalando que lo mismo ocurrió en Inglaterra, en 1898); también en Estados Unidos se negó el registro de la marca “rolls royce” para amparar piezas de radio, por ser famosa en el ramo de vehículos; así como las marcas “hershey”, popular para chocolates, que se pretendía usar en tabacos; “johnnie walker” bien apreciada en licores, fue negada también para tabacos. En cuanto al

⁷⁵ Idem.

⁷⁶ Ibidem. p. 38.

tercer caso, también entre otros muchos ejemplos, el signo de palabras en cruz “bayer”, en Alemania, en 1942, prestigiada en medicamentos, que se negó a solicitantes de las marcas “modern” y “jathato”, dispuestas en forma de cruz, para cubrir diversos artículos. Se refiere también a la marca “tiffany”, en Estados Unidos, en 1933, renombrada en joyería, que entró en conflicto para proteger películas.⁷⁷

De las sentencias a las que se hace referencia, se concluye que se obtiene la inferencia que las marcas de alto renombre se protegen en donde quiera, aún en clases muy diferentes de artículos. La constante que resulta de todas ellas, es que las marcas famosas se tutelan para prevenir confusiones entre el público, para reprimir los actos de competencia ilícita y con el propósito de impedir el “debilitamiento”, o “corrupción” de la marca renombrada, la cual perdería su poder de atracción.

Por otro lado en cuanto a las decisiones judiciales en nuestro País, Horacio Rangel-Ortiz nos dice que hasta antes de las reformas a la entonces Ley de Invenciones y Marcas de 16 de enero de 1987 a que adelante me refiero, el sistema de protección a las marcas notoriamente conocidas en nuestro país fue generalmente alcanzado con base en la aplicación del artículo 6 bis del Convenio de París del cual México es parte desde el año de 1903. Fue durante los años mil novecientos cincuentas y sesentas, en que la Oficina de Marcas y los Tribunales mexicanos consideraron la aplicabilidad del artículo 6 bis en litigios involucrando marcas consideradas como identificadores de comercio muy conocidos, iniciando con “bulota”, el famoso caso de marcas que dio lugar al desarrollo de la jurisprudencia mexicana en el campo de las marcas notorias, y continuando con casos involucrando marcas tales como “g.e”, “cadillac”, “sears”, “singer”, “sprite”, “guerlain” y “chanel”.⁷⁸

Sin embargo, de acuerdo con entonces recientes decisiones aisladas de algunos de nuestros tribunales, el artículo 6 bis del Convenio de París se había considerado como una disposición no auto aplicativa en nuestro sistema jurídico

⁷⁷ Idem.

⁷⁸ Protection of well-known marks in Mexico, Vol. 78 TMR, p. 209.

de marcas, en abierta contraposición con precedentes y decisiones también entonces recientes de otros tribunales del mismo nivel. Esta situación, aparentemente conduciría a la implementación de legislación doméstica en un intento de proveer de protección más específica para las marcas notoriamente conocidas, lo cual al parecer se estaría logrando con la adición a la fracción XIX del artículo 91 de la entonces Ley de Invenciones y Marcas a que enseguida me refiero.

Dentro de la Ley de Invenciones y Marcas y luego de buscar un sustento no satisfactorio en el artículo 6 bis del Convenio de París, las reformas a dicha Ley publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 16 de enero de 1987 parecían ser el fundamento legal que se necesitaba para ampliar la protección de las marcas notorias a cualquier tipo de productos o servicios, más allá del principio de la especialidad de las marcas. Nuestra legislación incorporó esta amplia protección mediante el establecimiento de la prohibición para el registro de marcas notorias en la fracción XIX del artículo 91 de la entonces Ley de Invenciones y Marcas. Conforme a esta fracción, las denominaciones o signos iguales o semejantes a una marca que la entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial estimara notoriamente conocida en México, para proteger los mismos o similares productos o servicios, o bien, que fueran susceptibles de crear confusión en forma tal que pudieran inducir al público a error, no serían susceptibles de registro.

Interpretando las entonces nuevas disposiciones con relación al principio de la especialidad de las marcas, se desprenden dos supuestos de protección a las marcas notorias en las nuevas disposiciones del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas: el caso de productos idénticos o similares a los amparados por la marca notoria, y el caso en que los productos o servicios sean susceptibles de producir confusión en cuanto a inducir a error a los consumidores. Esto último implicaba, con una muy buena interpretación del precepto, que aún en el caso de que la marca solicitada a registro no cubriera los mismos o similares productos o servicios protegidos por la marca, es decir, aún en el caso de productos o servicios ajenos a ella, se podría objetar el registro con base en que el uso y el registro de la marca notoria por una persona no autorizada podría producir

confusión al inducir a error a los consumidores con relación al origen de tales productos o servicios.

Asimismo dentro de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, posterior a la evolución lenta y en ocasiones vacilante de la jurisprudencia y las diversas legislaciones en el mundo, nuestro país parecía finalmente haber adoptado las normas necesarias para lograr la protección de las marcas notoriamente conocidas en cualquier clase de productos y servicios. Sin embargo, el texto de la fracción XIX del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas todavía era susceptible de ser mejorado. Fue así como la entonces nueva Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 27 de junio de 1991 amplió de manera expresa, sin dejar lugar a dudas, la protección a las marcas notorias para toda clase de productos o servicios. El artículo 90 fracción XV de la entonces nueva ley literalmente estableció lo siguiente:

“Art. 90.- No se registrarán como marca:

I...

XV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que la Secretaría estime notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio”.

Con la inclusión de esta protección ampliada para las marcas notorias, sólo faltaba para una adecuada protección el establecimiento de lo que debía entenderse por marca notoriamente conocida.

Posteriormente con las reformas a la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de octubre de 1994, se reformó y adicionó, entre otras reformas y adiciones de fondo, el título de la ley a “Ley de la Propiedad Industrial” y para hacer referencia al hoy Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en lugar de la entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial como órgano encargado de la aplicación de la Ley. Entre las reformas y adiciones de fondo, la fracción XV del artículo 90 de la hoy Ley de la Propiedad Industrial se adicionó

con la definición de lo que debería entenderse por marca notoria, con el señalamiento de que en el proceso de demostrar la notoriedad de la marca se podrían emplear todos los medios probatorios establecidos por la Ley de la Propiedad Industrial, y con el señalamiento de los casos en que procedería el impedimento para el registro de las marcas notoriamente conocidas. El texto de la entonces nueva fracción XV del artículo 90 de la ley, quedó de la manera siguiente:

“ARTÍCULO 90.- No serán registrables como marca:
I...

XV“Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el Instituto estime notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.

Se entenderá que una marca es notoriamente conocida en México, cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios, así como el conocimiento que se tenga de la marca en el territorio, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma.

A efecto de demostrar la notoriedad de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios permitidos por esta ley.

Este impedimento procederá en cualquier caso en que el uso de la marca por quien solicita su registro, pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida, o constituya un aprovechamiento que cause el desprestigio de la marca. Dicho impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca notoriamente conocida.”

Las reformas y adiciones al precepto de referencia no hicieron más que complementar y perfeccionar el marco de regulación y protección para las marcas notoriamente conocidas en México, lo que seguramente influyó para que los titulares de marcas de esta clase tuvieran la confianza y la seguridad de que sus marcas serían adecuadamente protegidas en nuestro país.

Finalmente el 16 de junio de 2005 fue reformada y adicionada nuevamente la Ley de la Propiedad Industrial para adicionar entre los impedimentos para el registro de una marca el concepto de “marcas famosas” a que se ha referido la doctrina para establecer un grado de mayor conocimiento del signo distintivo entre el público consumidor, en el contexto de las marcas notoriamente conocidas, y que en una nueva fracción XV bis del artículo 90 de la ley quedó como “marcas famosas”. Además de la incorporación de este nuevo concepto entre las prohibiciones para el registro de una marca en la nueva fracción XV bis mencionada y de precisar los casos en que procederá el impedimento para el registro de una marca notoriamente conocida en la fracción XV que ya se encontraba prevista, se adicionó el Capítulo II Bis al Título Cuarto de la Ley que fue denominado “De las Marcas Notoriamente Conocidas y Famosas”.

La nueva fracción XV bis del artículo 90 de la Ley, que prohíbe el registro de las marcas famosas, quedó de manera similar al texto de la fracción XV que ya establecía el impedimento para el registro de las marcas notoriamente conocidas.

El texto de la nueva fracción XV bis, que establece la posibilidad de que se haya expedido o no la declaratoria correspondiente del IMPI para proceder con el impedimento de registro, así como que dicho impedimento no aplicará para el titular de la marca famosa, quedó como sigue:

“ARTÍCULO 90.- No serán registrables como marca:

I...

XV bis.-Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes en grado de confusión, a una marca que el

Instituto estime o haya declarado famosa en términos del Capítulo II Bis, para ser aplicado a cualquier producto o servicio.”

Por su parte, la fracción XV del artículo mencionado, precisando los casos en que procederá el impedimento para el registro de la marca y la posibilidad de expedir o no la declaratoria correspondiente, así como el hecho de que el impedimento no aplicará para el titular de la marca notoriamente conocida, como también se hace para las marcas famosas, quedó de la manera siguiente:

“XV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el Instituto estime o haya declarado notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.

Este impedimento procederá en cualquier caso en que el uso de la marca cuyo registro se solicita:

- a) Pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida; o
- b) Pudiese constituir un aprovechamiento no autorizado por el titular de la marca; o
- c) Pudiese causar el desprestigio de la marca notoriamente conocida; o
- d) Pudiese diluir el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida.

...”

Un apunte adicional que se puede hacer consiste en señalar que en el caso de las marcas notoriamente conocidas en la fracción XV no se hizo la especificación que se hizo en la fracción XV bis para las marcas famosas, consistente en que la semejanza para impedir el registro de estas últimas debe

ser en grado de confusión, y no así para aquellas, lo que jurídicamente no debiera tener ninguna complicación para la protección de las marcas famosas.

En cuanto al nuevo Capítulo II Bis del Título Cuarto de la Ley de la Propiedad Industrial, artículos 98 bis a 98 bis 9, en él se estableció un procedimiento conforme al cual, de cumplirse los supuestos y requisitos establecidos al efecto, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial emitirá una Declaratoria de Marca Notoriamente Conocida o una de Marca Famosa, según el caso. La definición de marca notoriamente conocida que se establecía en la fracción XV del artículo 90 pasó a formar parte del nuevo artículo 98 bis de la ley, estableciéndose en el mismo precepto la definición de lo que debe entenderse por marca famosa.

Variando de manera casi imperceptible la definición que se establecía en la fracción XV del artículo 90 por lo que se refiere al conocimiento que se tenga de la marca en el país como consecuencia de su promoción o publicidad, el nuevo artículo 98 bis de la Ley de la Propiedad Industrial establece que se entenderá por marca notoriamente conocida lo siguiente:

“Para los efectos de su estimación o declaración por el Instituto, se entenderá que una marca es notoriamente conocida en México, cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios; o bien, de la promoción o publicidad de la misma.

A efecto de demostrar la notoriedad o fama de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios permitidos por esta ley.”

De acuerdo con las corrientes doctrinarias y de mercadotecnia al respecto, el hecho de que los círculos comerciales ajenos a la comercialización de los productos o servicios amparados por la marca y el grueso del público consumidor desconozcan la existencia de ésta en el país no implica que la marca no tenga o no haya adquirido el carácter de marca notoriamente conocida en México. Para que una marca tenga este carácter, basta que la marca sea conocida con todas las características de una marca de renombre entre el sector relevante del público consumidor y los círculos comerciales relacionados con los productos o servicios amparados con la marca.

Tampoco es necesario para conceder la protección prevista en la fracción XV, del artículo 90 de la Ley, que la marca esté siendo usada, se encuentre registrada en nuestro país o que necesariamente invierta en la promoción o publicidad de la marca. Para la expedición de la declaratoria correspondiente, en cambio, sí será necesaria la previa existencia del registro de la marca y el cumplimiento y acreditamiento de los requisitos y demás información y documentos previstos en los artículos 98 bis a 98 bis 9.

3.7.4.3 Marcas Famosas.

Luego de establecer como impedimento para el registro la solicitud de una marca famosa en la nueva fracción XV bis del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, el artículo 98 bis de dicho ordenamiento establece qué es lo que debe entenderse por marca famosa, de la manera siguiente:

“Para efectos de su estimación o declaración por el Instituto, se entenderá que una marca es famosa en México, cuando sea conocida por la mayoría del público consumidor.

Vale también para estos casos la consideración mencionada con relación a las marcas notorias por cuanto a los medios probatorios para demostrar la fama de la

marca, que podrán ser todos aquellos permitidos por la Ley de la Propiedad Industrial.”

En este caso el grueso del público consumidor estará constituido por la mayoría del mismo, siendo necesario no sólo que los círculos comerciales relacionados con la comercialización de los productos o la prestación de los servicios y el sector relevante del público consumidor conozcan la marca, sino que es necesario que la mayoría del público consumidor y la mayoría de los círculos comerciales ajenos a la comercialización de los productos o servicios también tengan conocimiento de la existencia de la marca y de los productos o servicios que distingue.

No será necesario tampoco en este caso, para conceder la protección prevista en la fracción XV bis, del artículo 90 de la Ley que la marca esté siendo usada, que se encuentre registrada en nuestro país o que necesariamente invierta en la promoción o publicidad de la marca.

Para la expedición de la declaratoria correspondiente, en cambio, al igual que en el caso de las marcas notorias, sí será necesaria la previa existencia del registro de la marca y el cumplimiento y acreditamiento de los requisitos y demás información y documentos previstos en los artículos 98 bis a 98 bis 9.

Como conclusión podemos señalar que de un espectro de cero a mínima y máxima distintividad, se habla así, entre otras clasificaciones, de marcas genéricas, marcas descriptivas, marcas evocativas y marcas arbitrarias o caprichosas, siendo estas últimas el ideal de las marcas distintivas y las que, en una evolución natural, al mantener la calidad de los productos o servicios a los que se aplican y mediante una adecuada difusión y publicidad de los mismos, podrían alcanzar el rango de marcas notoriamente conocidas entre el sector relevante del público consumidor y comercial o, en un peldaño de mayor conocimiento entre el grueso del público consumidor, el rango de marcas famosas.

CAPITULO IV. LAS MARCAS DESCRIPTIVAS Y EL SIGNIFICADO SECUNDARIO EN LA LEGISLACIÓN FEDERAL ESTADOUNIDENSE.

Una vez analizados los conceptos de las figuras que contempla en general la Propiedad Intelectual, así como las características y clasificación de las marcas, cuya figura es el tema principal dentro del desarrollo del presente trabajo, en el próximo capítulo estudiaremos cómo contempla la legislación estadounidense las marcas descriptivas y las marcas que contengan significado secundario.

4.1 Clasificación de las marcas en los Estados Unidos de América.

Al igual que en cualquier otro sistema de marcas, la fuerza de un signo empleado para distinguir productos o servicios de los de su misma especie o clase en el mercado implica el mayor o menor grado de distintividad de las marcas en los Estados Unidos de América. En su “Legal Regulation of the Competitive Process, Edmund W. Kitch y Harvey S. Perlman, señalan que la fuerza o distintividad de una marca determina tanto la facilidad para determinar que se trata de una marca válida, como el grado de protección que le será establecido. Asimismo, estos autores señalan haber revisado recientemente las cuatro categorías conforme a las cuales se pueden clasificar a las marcas según su grado de distintividad. Clasificadas en orden ascendente de fuerza o distintividad, estas cuatro categorías son, genéricas, descriptivas, sugestivas o evocativas, y arbitrarias o fantasiosas.⁷⁹

4.1.1 Marcas Genéricas.

Un término genérico es el nombre de un particular género o clase del cual un artículo o servicio no es sino un miembro.

Un nombre genérico connota la naturaleza básica de productos o servicios, más que las más individualizadas características de un particular producto.⁸⁰

⁷⁹ KITCH W. EDMUND y PERLMAN S. HARVEY. Legal Regulation of the Competitive Process. Fourth Edition. Westbury, New York the Foundation Press, Inc. United States. June 1991. p 260.

⁸⁰ Idem.

4.1.2 Marcas Descriptivas.

Un término descriptivo identifica una característica o cualidad de un artículo o servicio, tal como su color, olor, función, dimensiones o ingredientes.

Asimismo, citando la sección 1052(e)(1) de the Lanham Act, reformada en 1976, los términos descriptivos ordinariamente protegibles como marcas; pero que dichos términos descriptivos pueden llegar a ser marcas validas si adquieren un significado secundario en las mentes del público consumidor. La distinción entre marcas genéricas y descriptivas, es de grado y tienen consecuencias prácticas; sin embargo, mientras que un término descriptivo puede ser elevado a la categoría de marca con prueba de significado secundario, un término genérico nunca podrá alcanzar protección como marca.⁸¹

4.1.3 Marcas Evocativas.

Un término sugestivo, llamado evocativo entre nosotros, sugiere y/o evoca, más que describir, algunas características particulares de los bienes o servicios a los cuales se aplica y requiere del consumidor ejercitar la imaginación en orden a trazar una conclusión en cuanto a la naturaleza de los mismos. Una marca sugestiva y/o evocativa es protegida, sin la necesidad de prueba de significado secundario.⁸²

4.1.4 Marcas Arbitrarias o Fantasiosas.

Términos arbitrarios o fantasiosos, no guardan relación alguna con los productos o servicios a los cuales dichos términos aplican. Al igual que las marcas sugestivas, marcas arbitrarias o fantasiosas son protegibles sin prueba de significado secundario.

Al respecto es importante señalar que, en principio, al igual que en nuestra legislación marcaria, ni las marcas genéricas ni las marcas descriptivas pueden

⁸¹ Ibidem. p. 261.

⁸² Idem.

ser susceptibles de registro, al cual sí pueden acceder las marcas evocativas o las arbitrarias o fantasiosas, que son inherente o intrínsecamente distintivas. (Para una explicación más amplia de estos conceptos como son vistos en nuestro sistema de marcas, véase el Capítulo III, p. 70 de esta tesis en donde nos ocupamos de dicha clasificación.)

4.2 Análisis de las marcas descriptivas.

Edmund W. Kitch y Harvey S. Perlman, transcribiendo la resolución del Tribunal de Apelación que confirmó la sentencia de la Corte de Distrito que resolvió el caso de las marcas descriptivas “Fish-Fri” y “Chick-Fri” a las que me referiré más adelante, señalan que las Cortes y los comentaristas estadounidenses identifican varios tests para clasificar a una marca como descriptiva. Un test muy conveniente para empezar, nos dicen, es el empleo del diccionario (“Dictionary test”); un segundo estándar usado por las Cortes para identificar términos descriptivos, es el test de la imaginación (“Imagination test”); un tercer test empleado por las Cortes y comentaristas para clasificar a las marcas descriptivas, es el test consistente en saber si sería probable que los competidores del titular de la marca presuntamente descriptiva necesitaran emplear los términos usados en la marca para describir sus propios productos.

Un barómetro final de la descriptividad de un término particular, examina la extensión en la cual un término pretendidamente descriptivo ha sido de hecho usado por terceros comercializando un producto o servicio similar.⁸³

4.2.1 Test del Diccionario.

Analizando la resolución del caso “Fish-Fri” y “Chick-Fri” a que antes me refiero, los citados autores nos dicen en cuanto al primer test, transcribiendo la resolución del mencionado Tribunal de Apelación, que un conveniente comienzo para saber si el término es descriptivo es buscarlo en el diccionario, en cuanto a que la definición de una palabra es una apropiada y relevante indicación del

⁸³ Ibidem. p. 262.

sentido y significado ordinario de una palabra para el público. Si el término que se analiza como presuntamente descriptivo se encuentra en el diccionario, se desprende de las consideraciones de la resolución que transcriben estos autores, la marca es descriptiva o genérica.⁸⁴

4.2.2 Test de la imaginación.

En cuanto al segundo test, si el término en cuestión requiere de la imaginación, pensamiento y percepción para alcanzar una conclusión en cuanto a la naturaleza de los productos, el término es considerado sugestivo y/o evocativo, alternativamente un término es descriptivo si permaneciendo aislado, formado de un solo término, proporciona información en cuanto a las características del producto.⁸⁵

4.2.3 Test del uso necesario de los términos.

En cuanto al tercer test, para considerar si una marca es descriptiva de los productos o servicios que pretenden amparar será necesario saber si sería probable que los competidores necesitaran emplear los términos usados en la marca (pretendidamente descriptiva) para describir sus productos. Un término descriptivo, generalmente se relaciona tan cerca y tan directamente con un producto o servicio que otros comerciantes comercializando productos similares encontrarían útil el término al identificar sus propios productos.⁸⁶

4.2.4 Test del número de competidores que usan los términos.

En cuanto al cuarto test, los mencionados autores nos dicen que está cercanamente relacionado con la cuestión de si los competidores encuentran probable hallar en la pretendida marca descriptiva una marca útil para describir sus productos.⁸⁷

⁸⁴ Idem.

⁸⁵ Idem.

⁸⁶ Idem.

⁸⁷ Ibidem. p. 263.

4.3 Concepto de Significado Secundario y/o Secondary Meaning.

Las palabras u otros implementos usados como marcas pueden no ser distintivos cuando por primera vez son adoptados, pero pueden adquirir distintividad con el tiempo. Cuando tal marca ha venido a significar que un producto es producido o avalado por un específico comerciante, es dicho que la marca tiene o ha adquirido significado secundario. Las características de las marcas que requieren significado secundario antes de que sean protegidas incluyen:

1.- términos descriptivos y falsamente descriptivos (descriptive and misdescriptive terms)

2.- términos geográficamente descriptivos y falsamente descriptivos (geographically descriptive and misdescriptive terms), y

3.- apellidos (surnames)

De acuerdo con the Lanham Act, cinco años de uso exclusivo de una marca es considerado a primera vista prueba (prima facie evidence) de significado secundario.”⁸⁸

4.4 The Lanham Trademark Act de los Estados Unidos de América.

Precisando y actualizando los conceptos de The Blak’s Law Dictionary, la sección 2 de The Lanham Trademark Act of 1946, codificada como 15 U.S.C. sección 1052, que es la legislación marcaria federal estadounidense, establece lo siguiente:

“Sección 1052. Marcas registrables en el principal registro; concurrente. Ninguna marca por la cual los productos de un solicitante puedan ser distinguidos

⁸⁸ Black’s Law Dictionary with pronunciations, Sixth Edition, Centennial Edition (1891-1991). United States. p. 1190.

de los productos de otros será rehusada a registro a causa de su naturaleza, a menos que:

a) Consista o comprenda inmoral, engañosa o escandalosa materia...; o una indicación geográfica la cual, cuando usada en conexión con vinos o bebidas espirituosas, identifica el lugar de origen de los productos y su fecha de primer uso es en o después de un año después de la fecha en que el Convenio de la Organización Mundial de Comercio (WTO Agreement) entró en vigor respecto de los Estados Unidos.

b) Consista o comprenda la bandera o el escudo de armas u otra insignia de los Estados Unidos...

c) Consista o comprenda el nombre, retrato, o la firma identificando a una persona en vida, a menos que se cuente con su consentimiento escrito, ...

d) Consista o comprenda una marca que semeje una marca registrada en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos...

e) Consista en una marca la cual, cuando usada en conexión con los productos del solicitante, sea:

1.- Simplemente descriptiva, o engañosamente una mala descripción de los productos (falsamente descriptiva)

2.- Geográficamente descriptiva (indicación de procedencia), excepto si se trata de una indicación de origen regional registrable como marca colectiva o marca de certificación.

3.- Engañosamente una mala descripción de los productos, falsa indicación de procedencia.

4.- simplemente un apellido, o

5.- Comprenda cualquier materia que, considerada como un todo, sea funcional”

Como excepción a las prohibiciones señaladas, la primera parte del inciso (f) de la sección 1052 en estudio establece lo siguiente:

“a)...

f) Excepto como expresamente se excluye en las subsecciones a), b), c), d), e) 3, y e) 5 de esta sección, nada de lo aquí previsto impedirá el registro de una marca usada por el solicitante la cual ha llegado a ser distintiva de los productos del solicitante en el mercado. El Director puede aceptar como evidencia a primera vista de que la marca ha llegado a ser distintiva, usada en conexión con los productos del solicitante en el mercado, prueba de uso substancialmente exclusivo y continuo como marca por el solicitante en el mercado durante los cinco años anteriores a la fecha en la cual la demanda de distintividad es hecha...”

4.5 Marcas descriptivas que con el uso se vuelven distintivas.

Como puede apreciarse, salvo en los casos de los incisos a) al d), que se refieren en general a marcas engañosas, insignias nacionales, nombres de personas y marcas semejantes a otras ya registradas, así como en los de los puntos 3) y 5) del inciso e), que se refieren a las falsas indicaciones de procedencia y a las marcas funcionales, el uso exclusivo y continuo como marca de una denominación originalmente descriptiva podría convertir a ésta en distintiva y, por lo tanto, susceptible de registro. Cinco años de uso sustancialmente exclusivo y continuo de una marca descriptiva son, de acuerdo con este precepto de la ley federal de marcas estadounidense, prueba en principio de que ha adquirido distintividad en relación a los productos o servicios amparados por la misma; es decir, que dicha marca originalmente descriptiva ha adquirido un significado secundario para distinguir dichos productos o servicios.

De acuerdo con las anteriores consideraciones, salvo en los caso señalados, entre ellos las falsas indicaciones de procedencia y las marcas

funcionales, el resto de los supuestos de marcas descriptivas prohibidos a registro previstos en la sección 2 e) de The Lanham Trademark Act of 1946, 15 U.S.C. 1.052(e), serán susceptibles de registro si las correspondientes denominaciones o figuras descriptivas en que consista la marca se han convertido en denominaciones o figuras descriptivas distintivas de los productos o servicios del solicitante respecto de los de su misma especie o clase en el mercado. El Director de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América, puede aceptar a primera vista, como evidencia en principio de que la denominación o figura originalmente descriptiva se ha convertido en distintiva de los productos o servicios del solicitante, prueba de que el solicitante ha empleado como marca dicha figura o denominación para distinguir sus productos o servicios, de manera continua y sustancialmente exclusiva, durante los cinco años anteriores a la fecha de la solicitud correspondiente.

De no acreditarse dichos extremos, lo que de cualquier forma no garantiza la concesión del registro, pues el precepto habla de que el cumplimiento de tales requisitos sería una prueba en principio, no plena, no procedería el registro de la denominación o figura descriptiva. De acreditarse los extremos señalados y el hecho de que efectivamente la denominación se ha tornado distintiva, en cambio, procedería el registro de lo que entonces, como consecuencia, sería una marca descriptiva que habría adquirido un significado secundario con el transcurso del tiempo, es decir, procedería el registro de una marca descriptiva-distintiva. Descriptiva en su significado original, primario; distintiva en su significado nuevo, distinto, secundario.

4.6 La doctrina del Secondary Meaning.

De acuerdo con las anteriores consideraciones, para ser susceptibles de registro a nivel federal en los Estados Unidos de América, las marcas tienen que ser distintivas de los productos o servicios amparados por la marca, pudiendo alcanzarse el requisito de distintividad de cualquiera de las dos formas siguientes:

a) por ser la marca inherentemente distintiva, es decir, por tener una capacidad distintiva intrínseca, propia; o,

b) por haber adquirido distintividad un término o elemento originalmente descriptivo al haber sido usado como marca de manera exclusiva y continua por el solicitante de la marca por un plazo, en principio, de cinco años.

Esta última posibilidad, la de haber adquirido distintividad por el uso y el transcurso del tiempo es lo que la doctrina estadounidense llama la doctrina del “secondary meaning”, que traducida a nuestro idioma sería la doctrina del “segundo significado” o del “significado secundario”.

Como se establece en la sección 2 (e) (1) de The Lanham Trademark Act of 1946, 15 U.S.C. 1052 (e) (1), los términos descriptivos de los productos o servicios que pretenden ampararse no son ordinariamente susceptibles de registro para protegerse como marca. Sin embargo, dichos términos o elementos descriptivos pueden protegerse como marcas si han adquirido un significado secundario entre el público consumidor. Prueba de significado secundario, nos dicen los autores mencionados, es un planteamiento que sólo se puede hacer en relación a las marcas descriptivas. Las marcas sugestivas o evocativas y arbitrarias o fantasiosas son automáticamente protegidas al obtener el registro, en tanto que los términos genéricos no pueden ser protegibles como marca incluso si han adquirido significado secundario.⁸⁹

Dentro de las pruebas para demostrar que una marca descriptiva tiene significado secundario, el uso sustancialmente exclusivo y continuo como marca del término descriptivo por un lapso de cinco años será prueba, en principio, de que dicho término ha adquirido significado secundario y es distintivo de los productos o servicios que se pretenden amparar. En cuanto a la forma de probar dicho uso sustancialmente exclusivo y continuo como marca de un término originalmente descriptivo, Edmund W. Kitch y Harvey S. Perlman, revisando los casos Fish-Fri y Chick-Fri a los cuales me referiré más adelante, transcriben las consideraciones del Tribunal de Apelación que revisó y confirmó la sentencia de la Corte de Distrito en este litigio. Al respecto, basándose en los casos Coca-Cola Co. VS. Koke Co., 254 U.S. 143 (1920); y Aloe Creme Laboratories, 423 F.2d at

⁸⁹ KITCH W. EDMUND y PERLMAN S. HARVEY. Op. Cit. p. 261.

849, el Tribunal de Apelación estableció que la marca debe denotar para los consumidores una específica cosa procedente de un específico origen para respaldar una conclusión de significado secundario, agregando que, en tal hipótesis, pruebas directas y circunstanciales pueden ser relevantes y persuasivas para resolver la cuestión.

Factores tales como el monto y forma de publicidad, volumen de ventas, tiempo y forma de uso, señala el Tribunal de Apelación, pueden servir como evidencia circunstancial relevante para resolver la cuestión de significado secundario. Aunque ninguno de estos factores aislados serán prueba de significado secundario, en combinación pueden establecer el vínculo necesario en las mentes de los consumidores entre un producto y el origen del mismo.

Debe tomarse en cuenta, sin embargo, señala el Tribunal de Apelación, de acuerdo con el caso *Aloe Creme Laboratories*, 423 F.2d at 850, que la cuestión no es la extensión de los esfuerzos promocionales realizados, sino su efectividad en alterar el significado de un término descriptivo en el público consumidor.⁹⁰

Refiriéndonos a la defensa del “uso leal” o de “buena fe” de una marca descriptiva, encontramos que, citando como fundamento legal *The Lanham Trademark Act of 1946*, sección 33(b)(4), 15 U.S.C. sección 1115(b)(4) (1976), aún cuando un término descriptivo haya adquirido un significado secundario suficiente para garantizar protección como marca, otros pueden estar autorizados para usar dicha marca sin incurrir en una infracción al registro marcario.

Cuando el supuestamente término infractor es “usado lealmente y de buena fe sólo para describir los productos o servicios de un competidor, o su origen geográfico”, el demandado en una acción por infracción de marca puede hacer valer la defensa de uso leal de la marca (“fair use” defense). La defensa es procedente, sólo en acciones relacionadas con términos descriptivos y sólo cuando el término es usado en un sentido descriptivo más que en un sentido distintivo, como marca.

⁹⁰ *Ibidem.*- p. 263.

En esencia, la defensa del uso leal impide al titular de una marca apropiarse de un término descriptivo para sí y con exclusión de otros, quienes entonces estarían impedidos para describir correctamente sus propios productos.

El titular de un registro marcario que contiene un término descriptivo no tiene derecho para reclamar un derecho exclusivo sobre el significado primario, descriptivo, de dicho término; cualquiera es libre de usar un término en su sentido primario, descriptivo, siempre y cuando dicho uso no induzca al público a confusión en cuanto al origen de los productos o servicios.⁹¹

4.7 Los casos Fish-Fri y Chick-Fri.

Estudiando la validez de las marcas en cuanto a su grado de distintividad, específicamente en lo tocante a las marcas descriptivas, Edmund W. Kitch y Harvey S. Perlman exponen el caso ZATARAINS, INC. v. OAK GROVE SMOKEHOUSE, INC. (United States Court of Appeals, Fifth Circuit, 1983. 698 F.2d 786.) y nos dicen que Zatarain's es un productor y distribuidor de una línea de alrededor de 100 productos alimenticios. Dos de estos productos, "Fish-Fri" y "Chick-Fri", nos dicen, son usadas para freír alimentos.⁹²

Zatarain's Fish-Fri consiste de 100% harina de maíz y es usado para freír pescado y otros productos de mar. Fish-Fri es empaquetado en cajas de cartón rectangulares conteniendo doce o veinticuatro onzas de harina para freír. La leyenda "Wonderful FISH-FRI R" está colocada prominentemente el frente y a lo largo de la caja con la letra Z compacta, usada para identificar todos los productos de "Zatarain's". El término "Fish-Fri ha sido usado por Zatarain's o sus predecesores desde 1950 y fue registrado como marca desde 1962.

Zatarain's Chick-Fri es una pasta condimentada mezclada con harina de maíz, mezcla condimentada para capear de harina de maíz, usada para freír pollo y otros alimentos. El empaque de Chick-Fri, el cual es muy similar al usado por Fish-Fri, es una caja de cartón rectangular etiquetada "Wonderful Chick-Fri".

⁹¹ Ibidem. p. 261.

⁹² Ibidem. p. 259.

Zatarain's empezó a usar el término Chick-Fri en 1968 y registró el término como marca en 1976.

Los productos de Zatarain's no son los únicos en el mercado. Al menos otras cuatro compañías comercian capeados de comidas fritas que son denominadas "fish fry" o "chicken fry".

Dos de estas compañías competidoras son demandadas en este asunto. Los demandados Oak Grove Smokehouse, Inc. empezaron a comercializar los productos fish-fry y chicken fry en marzo de 1979.

Ambos productos son empacados en paquetes que contienen una cantidad de capeados bastante para freír suficiente alimento para una comida. Los paquetes son etiquetados a lo largo con el nombre y el emblema de Grove's con las palabras "fish fry" o "chicken fry". Oak Grove's "fish fry", tiene una base de harina de maíz condimentada con varias especies; Oak Grove's "chicken fry" es una capa condimentada con una base de harina de trigo.

El demandado Visko's Fish Fry, Inc. ("Visko's") entró en el mercado de capeados en marzo de 1980 con su "fish fry". Los productos de Visko's son empacados en recipientes cilíndricos de dieciocho onzas con tapas reselladas plásticas. Las palabras "Visko's FISH FRY" aparecen a lo largo de la etiqueta con la fotografía de un plato de pescado frito. Visko's coating mix contiene harina de maíz y especias adicionales. Otros fabricantes de este tipo de alimentos están interesados también en el mercado de capeados.⁹³

En relación al término Fish-Fri, Edmund W. Kitch y Harvey S. Perlman nos dicen que el Tribunal de Apelación confirmó la resolución de la Corte de Distrito que concluyó que dicho vocablo era un término descriptivo, identificando una función del producto a ser vendido. Habiendo aplicado los cuatro tests de descriptividad prevalecientes al término Fish-Fri, el Tribunal de Apelación consideró correcta la sentencia de la Corte de Distrito que así lo consideró.

⁹³ Idem.

En cuanto al test del Diccionario, el Tribunal de Apelación consideró que “... Webster’s Third New International Dictionary 858 (1966) lista las siguientes definiciones para el término “fish-fry”: 1. Un picnic en el cual peces son atrapados, fritos y comidos; 2. pescado frito.” De este modo, señala el Tribunal, las definiciones básicas del diccionario del término se refieren a la preparación y consumo de pescado frito. Esta es al menos evidencia preliminar de que el término “Fish-Fri” es descriptivo de los productos de Zatarain’s en el sentido de que las palabras directo naturalmente atienden al propósito o función de los productos.

En cuanto al test de la imaginación, la resolución del Tribunal de Apelación señaló que en el presente caso mera observación nos lleva a la conclusión de que el producto marcado “Fish-Fri es un capeado preparado o capeados aplicado al pescado en forma previa a su preparación.

La conexión entre esta mercancía y la terminología que la identifica está tan cerca y directa que incluso un consumidor no familiar con el producto tendría sin duda alguna una idea de su propósito o función. Simplemente no se requiere un ejercicio de la imaginación para concluir que “Fish-Fri” es usado para freír pescado. Por consiguiente, se dijo en la resolución del Tribunal de Apelación, el término “Fish-Fri” debe ser considerado descriptivo al ser examinado conforme al test de la imaginación.⁹⁴

En cuanto al tercer test, el Tribunal de Apelación señaló que el sentido común indica que en este caso otros comerciantes pueden encontrar el término “fish-fry” útil al describir sus propios y particulares capeados. Mientras que Zatarain’s ha argumentado estruendosamente que Visko’s y Oak Grove pudieron haber escogido de entre docenas de otros posibles términos el de su capeado, “nosotros encontramos esta posición sin ningún merito”...La variedad de sinónimos para las palabras “fish” y “fry” sugieren que un comerciante cuyos capeados son especialmente condimentados para freír pescado es probable que encuentre “fish fry” un término útil para describir sus productos”.⁹⁵

⁹⁴ Ibidem.- p. 262.

⁹⁵ Idem.

En cuanto al cuarto test, el Tribunal de Apelación consideró que varias compañías además de Zatarain's habían escogido la combinación de palabras "fish" y "fry" para identificar sus capeados. Los productos de Arnaud, "Oyster Shrimp" y "Fish Fry" han estado en competición con los productos de Zatarain's entre diez y veinte años. Cuando compañías de la A a la Z, de Arnaud a Zatarain's, seleccionan el mismo término para describir productos similares, el término en cuestión lo más probable es que sea uno descriptivo.⁹⁶

El Tribunal de Apelación señaló que para prevalecer en esta acción de infracción, por lo tanto, Zatarain's debe probar que su marca Fish-Fri ha adquirido un significado secundario para de este modo garantizar protección del registro marcario. Al respecto, la Corte de Distrito encontró que las pruebas de Zatarain's establecieron un significado secundario para el término Fish-Fri en el área de Nueva Orleans, con lo que el Tribunal de Apelación estuvo de acuerdo.

El Tribunal de Apelación encontró que desde 1950 Zatarain's y su predecesor han continuamente usado el término Fish-Fri para identificar este singular capeado. A través del gasto de alrededor de cuatrocientos mil dólares de publicidad durante el periodo de 1976 a 1981, Zatarain's ha promovido su nombre y sus productos entre el público consumidor. Ventas de cajas de doce onzas de "Fish-Fri se incrementaron de 37,265 cajas en 1969 a 59, 439 cajas en 1979. De 1964 a 1979, Zatarain's vendió un total de 916,385 cajas de "Fish-Fri". La Corte de Distrito consideró esta circunstancial evidencia de existencia de significado secundario pesar fuertemente a favor de Zatarain's.⁹⁷

En adición a estos circunstanciales factores, señaló el Tribunal, Zatarain's introdujo al juicio dos encuestas conducidas por sus peritos expertos Allen Rosenzweig. En una de ellas, encuestadores telefónicos entrevistaron a 100 mujeres del área de Nuevo Orleans quienes acostumbraban freir pescado u otras comidas de mar tres o más veces por mes. De las mujeres encuestadas, veintitrés por ciento especificó Zatarain's Fish-Fri como un producto que ellas "comprarían en la tienda de ultramarinos para usarlo como capa" o como un "producto en el

⁹⁶ Ibidem. p. 263.

⁹⁷ Ibidem. p. 264.

mercado especialmente hecho para freir pescado”. En una encuesta similar conducido en persona en un centro comercial del área de Nuevo Orleans, veintiocho por ciento de los 100 encuestados contestaron “Zatarain’s Fish-Fri” a las mismas preguntas.

Las autoridades están de acuerdo en que la evidencia de las encuestas es la forma más directa y persuasiva de establecer la existencia de significado secundario. La Corte de Distrito consideró que la evidencia consistente en la encuesta producida por Zatarain’s, junto con la evidencia circunstancial de uso y publicidad, inclinó la balanza a favor de una conclusión de significado secundario. Donde nosotros consideramos la cuestión de significado secundario nuevo, nosotros posiblemente alcanzaremos una conclusión diferente de la que obtuvo la Corte de Distrito al cerrar el caso.

Conscientes, sin embargo, que hay evidencia en el record para sustentar la conclusión señalada, no podemos decir que la conclusión de la Corte de Distrito haya sido errónea. Por lo tanto, la conclusión de haber encontrado significado secundario en el área de Nueva Orleans para el término descriptivo “Fish-Fri” de Zatarain’s, debe ser confirmada.⁹⁸

Señalando que la Corte de Distrito determinó que Oak Grove y Visko’s estuvieron autorizados al uso leal o de buena fe del término “fish fry” para describir una característica de sus productos, el Tribunal de Apelación confirmó su decisión en los términos antes señalados.

El Tribunal de Apelación consideró que si bien el registro marcario es válido por virtud de haber adquirido un significado secundario, puede recibir protección legal. Zatarain’s no tiene acción legal para el reclamo de un derecho exclusivo en el sentido original, primario, descriptivo, del término en cuestión; consecuentemente, Oak Grove y Visko’s son todavía libres de usar las palabras “fish fry” en su sentido ordinario, descriptivo, siempre que dicho uso no tienda a confundir a los consumidores en cuanto al origen de los productos.⁹⁹

⁹⁸ Idem.

⁹⁹ Idem.

Señaló asimismo el Tribunal de Apelación que el expediente contenía amplia evidencia para sustentar la determinación de la Corte de Distrito de que el uso de las palabras “fish fry” por Oak Grove’s y Visko’s fue leal y de buena fe, agregando que testimonios en el juicio indicaron que dichos demandados no intentaron usar el término como marca y que nunca intentaron registrar las palabras como marca. En adición, señaló el Tribunal de Apelación, Oak Grove y Visko’s concientemente empacaron y etiquetaron sus productos en forma tal de minimizar cualquier potencial confusión en las mentes de los consumidores.¹⁰⁰

Por su parte, Jane C. Ginsburg, David Goldberg, Esq. y Arthur J. Greenbaum, Esq., en su libro *Trademark and Unfair Competition Law*, al referirse al caso de ZATARAINS, INC. v. OAK GROVE SMOKEHOUSE, INC., citado por Edmund W. Kitch y Harvey S. Perlman, en lo referente al caso Chick-Fri que estos últimos no tratan en su exposición, nos dicen, transcribiendo igualmente las consideraciones del tribunal de Apelación, que la mayoría de lo dicho acerca de la denominación “Fish-Fri” aplica con igual fuerza a la otra “mezcolanza culinaria” de Zatarain’s denominada “Chick-Fri”. “Chick-Fri” es tan descriptivo del acto de freír pollo como “Fish-Fri” es tan descriptivo del acto de freír pescado. No toma esfuerzo a la imaginación asociar el término “Chick-Fri” con el pollo frito de Sothern. Otros comerciantes probablemente querrán usar las palabras “Chicken fry” para describir productos similares y otros, de hecho, así lo han hecho.

Suficientes pruebas existieron para sostener la conclusión de la Corte de Distrito de que “Chick-Fri” es un término descriptivo, razón por la cual el Tribunal de Apelación confirmó la resolución de aquella.¹⁰¹

La Corte de Distrito concluyó que Zatarain’s había fallado en establecer un significado secundario para el término “Chick-Fri” y el Tribunal de Apelación estuvo de acuerdo con esta determinación.

¹⁰⁰ Ibidem. p. 265.

¹⁰¹ GINSBURG C. Jane, GOLDBERG E. David y GREENBAUM J. Arthur. Trademark and Unfair Competition Law, The Michie Company Law Publishers, Charlottesville, Virginia, USA, 1991, p. 77.

Al efecto, el Tribunal de Apelación nos dice que la marca “Chick-Fri” ha estado en uso desde 1968; fue registrada incluso más recientemente, en 1976. Contrario a sus promociones con relación a “Fish-Fri”, los gastos de publicidad de Zatarain’s para “Chick-Fri” fueron simplemente una miseria; de hecho, Zatarain’s no condujo una campaña directa de publicidad para promover el producto. De este modo, las evidencias circunstanciales presentadas en apoyo de un significado secundario para el término “Chick-Fri” fue insignificante. La prueba consistente en la encuesta de Allen Rosenzweigh con relación al significado secundario de “Chick-Fri” también arrojó lo siguiente:

La pregunta inicial de la encuesta fue un calificador/clasificador: “Aproximadamente ¿cuántas veces en promedio en un mes usted, por sí mismo, fríe pescado u otras comidas de mar? Sólo si los encuestados contestaban “tres o más veces al mes” eran invitados a continuar la encuesta. Este clasificador, el cual quizá haya sido adecuado a los propósitos de la denominación “Fish-Fri”, parece altamente improbable para proporcionar una adecuada muestra de consumidores potenciales de “Chick-Fri”. Esta encuesta nos auxilia con nada más que algunos datos con relación a percepciones de la gente acerca de personas que fríen pescado y acerca de productos que son usados para freír pollo; como tal, la encuesta da derecho a una evidencia de muy poco peso.¹⁰²

Adicionalmente, el Tribunal de Apelación señaló que estaba muy claro que Zatarain’s, el actor en esta demanda de infracción, tenía la carga de la prueba de establecer significado secundario para el término “Chick-Fri”. Al haber fallado Zatarain’s en probar el significado secundario de dicha denominación, la conclusión de la Corte de Distrito de que al término “Chick-Fri” le faltaba significado secundario fue confirmada por el Tribunal de Apelación.¹⁰³

Habiendo concluido el Tribunal de Apelación que la Corte de Distrito estuvo correcta en su determinación de que la marca de Zatarain’s es un término descriptivo carente de significado secundario, se avocó a la cuestión de la cancelación contrademandada de la marca. La Corte de Distrito, invocando sus

¹⁰² KITCH W. EDMUND y PERLMAN S. HARVEY. Op. Cit. p. 264.

¹⁰³ The Lanham Act, p. 77.

atribuciones sobre los registros marcarios previstas en la sección 37 de The Lanham Act, 15 U.S.C. sección 1,119 (1976), ordenó que el registro del término “Chick-Fri” fuera cancelado, señalando el Tribunal de Apelación que la acción de la Corte de Distrito había sido perfectamente apropiada en vista de sus conclusiones de que “Chick-Fri” es un término descriptivo sin significado secundario, confirmando en consecuencia su resolución al respecto.¹⁰⁴.

Es importante señalar que en cualquier acción relacionada con un registro marcario, la corte puede determinar el derecho al registro; ordenar la cancelación del registro, en todo o en parte; restituir registros cancelados; o, de no ser así, rectificar el registro con respecto a los registros de cualquiera de las partes de la acción.

En cuanto al caso en particular podemos concluir que el titular de las marcas Fish Fri y Chick Fri obtuvo el registro en un principio y al demandar a competidores que utilizaban los mismas denominaciones, dentro del juicio se determinó que la marca Fish Fri cumplía con los supuestos de una marca con significado secundario, determinando también que las empresas demandadas habían utilizado la denominación de buena fe y nunca con la pretensión de imitar la marca, en el caso de la marca Chick Fri, la Corte determinó cancelar dicho registro por ser una denominación descriptiva de los productos que amparaba, toda vez que de las pruebas aportadas por el titular de la marca no se desprendió el significado secundario de la misma.

Como se pudo observar en el desarrollo de este cuarto capítulo, dentro de la legislación estadounidense se prevé la existencia y protección de marcas con significado secundario, ya que en la práctica puede existir el caso de que una marca, que en principio no pudiera ser registrada por carecer de distintividad, demostrando un uso de cinco años y acreditando el conocimiento que el público consumidor tenga de la misma, puede ésta alcanzar protección mediante la figura del “Secondary Meaning”., comprendido en dicha legislación estadounidense.

¹⁰⁴ Ibidem. p. 78.

CAPITULO V. EL SIGNIFICADO SECUNDARIO EN LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES SUSCRITOS POR MÉXICO.

En nuestro último capítulo, analizaremos el concepto de Significado Secundario dentro de nuestra legislación nacional y cabe mencionar que las reformas y adiciones a las que la legislación mexicana se ha visto sometida se debe en parte a la entrada en vigor de los diversos tratados internacionales de los que México forma parte en materia de Propiedad Intelectual, en específico por lo que se refiere a signos distintivos, dentro de los cuales se encuentran las marcas y que haremos mención en el siguiente capítulo.

5.1 Régimen actual de las marcas descriptivas en México.

Al igual que se establece en la legislación federal de nuestro principal socio comercial, Estados Unidos de América, dentro de su ley denominada The Lanham Act, la fracción IV del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, establece la prohibición para el registro de las marcas que sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse con la misma.

La citada fracción es clara al establecer que la descriptividad de la marca deberá ser considerada, analizando el conjunto de sus características, lo que lleva a Mauricio Jalife a señalar que dicho precepto es un parámetro más flexible que el que establecía la abrogada Ley de Invenciones y Marcas de 1976, que permitía la descomposición de las denominaciones para su análisis, siendo objetables las marcas cuando cualquiera de sus partes o fracciones presentaba rasgos de connotación descriptiva.¹⁰⁵

Sin embargo, dicha prohibición tiene que meditararse muy bien pues tal como fue señalado en el capítulo anterior, conforme a dicha fracción el análisis de la descriptividad de la marca deberá efectuarse “considerando el conjunto de sus características”.

¹⁰⁵ JALIFE DAHER, Mauricio, Op. Cit, p. 115.

Esta prohibición, en nuestra opinión, ha conducido erróneamente a creer que en nuestro sistema marcarío no es permitido el registro de marcas que contengan uno o más elementos descriptivos, lo cual no ha sido así, como en seguida se verá.

El análisis por parte de las autoridades administrativas y judiciales sobre las marcas descriptivas, considerando el conjunto de sus características, no inició con la expedición de la entonces Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 27 de junio de 1991 o con sus reformas de 2 de agosto de 1994, que expresamente establecieron ya este principio, sino que el análisis para considerar si una marca era descriptiva o no, considerándola en su conjunto, se deriva de la interpretación doctrinaria y judicial de la Ley de la Propiedad Industrial de 31 de diciembre de 1942, como se desprende de los comentarios doctrinarios y los precedentes judiciales antes señalados.

Que una marca sea descriptiva o no, se encarga de señalarlo actualmente la fracción IV del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial. Conforme a dicho precepto, a los precedentes de los tribunales antes citados y a la doctrina en la materia, el que una marca tenga uno o más elementos descriptivos o genéricos no implica necesariamente que la marca sea descriptiva, ya que analizada en su conjunto puede no ser considerada así y, en consecuencia, considerarse que si es distintiva.

En este sentido, aún cuando sus comentarios se refieren exclusivamente al parámetro más flexible establecido por la fracción IV del artículo 90 de la actual Ley de la Propiedad Industrial, Mauricio Jalife nos dice que en la ley actual no se prevé la objeción a términos que al ser combinados con vocablos descriptivos formen una expresión susceptible de ser registrada como marca.¹⁰⁶ Este es el caso de innumerables marcas que se encuentran registradas, aún y cuando contienen ciertos rasgos de descriptividad (cita al efecto una buena lista de ejemplos de marcas registradas que tienen estas características), algunos de los cuales nos referimos en el Capítulo Tercero de esta tesis en la página 68.

¹⁰⁶ Idem.

Considerando como marcas evocativas a las que contienen uno o más elementos descriptivos, al asumir la existencia de marcas registradas que tienen ciertos rasgos de descriptividad, en general puede considerarse que si bien los términos descriptivos no son aptos para constituir una marca, los términos “sugestivos” o “evocativos” sí son considerados como viables para este fin.

Dado que las disposiciones restrictivas del registro de marcas son prohibitivas y como tales tienen que interpretarse restrictivamente, no existe base legal para una interpretación que conduzca a la denegación del registro de aquellos términos que siendo alusivos a la naturaleza o a las cualidades del producto o servicio, se limitan a evocarlo¹⁰⁷, por lo que resultan registrables.

5.2 Aplicación de la doctrina del significado secundario conforme a la Ley de la Propiedad Industrial.

Ya vimos que la sección 2(e)(1) de The Lanham Act Trademark of 1946, U.S.C. 15 sección 1052(e)(1) establece el mismo principio que nuestra actual legislación de propiedad industrial para impedir el registro de una marca descriptiva, pero que admite la posibilidad de registrarla si ésta ha sido usada como marca en forma previa a la solicitud del registro y, con dicho uso y el transcurso del tiempo, ha adquirido un significado secundario que le permite distinguir los productos o servicios que pretende amparar de los de su misma especie o clase en el mercado.

Conforme a esta doctrina en los Estados Unidos, el director de la Oficina de Marcas estadounidense puede aceptar como evidencia de que una denominación descriptiva se ha vuelto distintiva al haber alcanzado un significado secundario, pruebas de uso sustancialmente exclusivo y continuo como marca de la denominación descriptiva durante los cinco años anteriores a la solicitud de registro correspondiente. El punto aquí es ver si la fracción IV del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial permite la aplicación de esta doctrina o si serían necesarios cambios legales al efecto.

¹⁰⁷ Ibidem. p. 116.

El principio que deriva de esta fracción es que no procede el registro de las marcas descriptivas, independientemente de que éstas sean analizadas o no considerando el conjunto de sus características. Cosa distinta será analizar si una marca es o no descriptiva, en función de que contenga o no, uno o más elementos descriptivos dentro del conjunto de dichas características. El principio que se deriva de este precepto es simplemente que no procede el registro de las marcas descriptivas, si bien el análisis de la descriptividad se deberá hacer considerando el conjunto de las características de la misma.

En la fracción IV del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, no se establece la posibilidad de que una denominación descriptiva pueda registrarse si, a través de su uso previo y continuo, conforme al cual ha adquirido un significado secundario, y se ha vuelto distintiva de los productos o servicios que pretende amparar, por lo que podemos decir que actualmente no resulta aplicable, en principio, conforme a nuestra legislación vigente, la doctrina del significado secundario.

Para que se considere aplicable, conforme a la fracción IV del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, tal como se encuentra prevista en la legislación federal estadounidense, sería necesaria una reforma legal que adicionara a la fracción que comentamos, la previsión del uso continuo y previo como marca durante un cierto lapso de tiempo de la denominación descriptiva. Distinto sería el caso de considerar la aplicación de dicha doctrina si, conforme se señala en el párrafo anterior, se omitiera el requisito del uso previo y continuo de la marca por un cierto lapso; o si la aplicación de dicha doctrina se hiciera con base en las disposiciones del Convenio de París, supuestos ambos a los que me refiero en los siguientes apartados.

5.3 Aplicación de la doctrina del Significado Secundario como producto terminado.

La única forma en que conforme a la fracción IV, del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial procedería el registro de marcas descriptivas que con el transcurso del tiempo se hubieran convertido en distintivas por virtud de haber

adquirido un significado secundario, sería precisamente porque se trataría ya no de marcas descriptivas en sí mismas consideradas, sino de marcas distintivas que habrían adquirido un nuevo significado en la mente de los consumidores; de darse este supuesto, estaríamos en presencia ya de marcas descriptivas en un determinado sentido que serían distintivas en otro; es decir, estaríamos en presencia de marcas descriptivas-distintivas. Si bien la denominación en cuestión seguiría siendo descriptiva conforme a su significado primario, original, sería distintiva conforme a un significado secundario, nuevo, distinto, que por la razón que fuera se hubiera establecido en la mente de los consumidores, asociada a un particular origen, tal como lo sería el uso previo y continuo de la denominación descriptiva como marca durante un lapso suficiente para que ello ocurriera; o por la promoción y difusión de la marca, con las mismas características, también durante el lapso suficiente para que ello. En cualquier caso, para que procediera el registro de la marca, debe descartarse su carácter descriptivo o, como acertadamente lo señala Mauricio Jalife, "... si una palabra ha adquirido plena distintividad como marca, eliminando su connotación descriptiva...", de tal manera que subsista solamente la connotación distintiva en la mente de los consumidores.¹⁰⁸

En tal caso la fracción IV, del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial sí sería fundamento legal para conceder el registro de una marca que en su significado primario, original, fuera descriptiva, pero que conforme a un significado secundario, nuevo, distinto, que para entonces hubiera adquirido, eliminando al significado primario, fuera distintiva.

El punto a considerar sería que el registro pudiera concederse a la denominación descriptiva como un producto terminado, es decir, habiendo acabado en su proceso de adquisición de un nuevo significado, sin que fuera necesario invocar las causas por las cuales una denominación, que en un principio habría sido descriptiva de los productos o servicios amparados, habría adquirido un nuevo significado, ni tampoco probar los extremos de tales supuestos.

¹⁰⁸ Ibidem. p. 125.

Si por el uso continuo y previo como marca durante un cierto lapso o como resultado de una gran o constante campaña publicitaria una denominación descriptiva es reconocida y asociada como el signo distintivo de un particular fabricante o prestador de servicios, lo que le atañe un significado secundario, el registro podría concederse de conformidad con la fracción IV del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial. Si en el análisis de las autoridades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial dicha denominación descriptiva se considera distintiva de los productos o servicios amparados con la marca, el registro tendría que concederse independientemente de cuáles hubieran sido las causas por las que dicha denominación descriptiva sea o se haya convertido en distintiva, si por haber adquirido un significado secundario asociada a un particular origen, y no a otro, o por cualquier otra causa.

De este modo, la duración del proceso conforme al cual la denominación descriptiva hubiera adquirido el significado secundario, que podría haber sido de varios años de uso continuo como marca o de unas cuantas semanas o meses promovida también como marca a través de una gran campaña publicitaria, sería irrelevante para la concesión del precepto conforme a la citada fracción IV del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial. Conforme a dicho precepto, como un producto terminado, independiente del proceso de adquisición del significado secundario, las autoridades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial sólo analizarían si la denominación descriptiva en su significado primario, sujeta a registro conforme a un nuevo significado, es o no distintiva de los productos o servicios amparados y asociados por la marca a un particular origen. Si en opinión del Instituto, la denominación sigue siendo descriptiva porque no ha desarrollado un significado secundario que la asocie a un determinado fabricante o prestador de servicios, dicha denominación descriptiva no sería susceptible de registro, el cual tendría que concederse en el caso de la hipótesis anterior.

Sin mencionar expresamente algún análisis de la denominación descriptiva-distintiva como producto terminado, ni referirse a marcas descriptivas-distintivas, de manera similar, Mauricio Jalife, refiriéndose a esta doctrina y a la interpretación de la fracción IV, del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, nos dice que a pesar de que una primera lectura de la presente fracción

en forma alguna revela, de manera específica, prevención sobre la registrabilidad de los términos que dado su empleo y difusión adquieren distintividad, aun siendo descriptivos, nos parece justificado sostener la procedencia del registro de este tipo de denominaciones, particularmente porque una interpretación de la fracción IV permite sostenerlo. La disposición establece expresamente, que no son registrables como marcas las denominaciones que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios a distinguir.

La interpretación que puede desarrollarse, se limita a considerar que si una palabra ha adquirido plena distintividad como marca, eliminando su connotación descriptiva, entonces no encaja en el supuesto normativo, ya que se desvirtúa el componente de que la misma “sea descriptiva”.¹⁰⁹

Si bien dicho autor no hace mención alguna de los términos “como producto terminado” ni marcas “descriptivas-distintivas”, en realidad, Mauricio Jalife efectúa el análisis de las marcas descriptivas-distintivas, con significado secundario, como producto terminado, pues se refiere a la distintividad de la marca independientemente del proceso por el cual la denominación descriptiva en cuestión haya alcanzado distintividad mediante la adquisición de un significado secundario. Analizada la marca en su conjunto, de acuerdo con los comentarios que efectúa el mencionado autor con base en la fracción IV del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, “si una palabra” (la denominación descriptiva en su significado primario) “ha adquirido plena distintividad como marca” (la denominación descriptiva en su significado secundario), “eliminando su connotación descriptiva”, eliminación que como aportación de Mauricio Jalife Daher me parece fundamental, “entonces no encaja en el supuesto normativo, ya que se desvirtúa el componente de que la misma “sea descriptiva”.¹¹⁰

Como se señaló en líneas anteriores, el análisis de las causas y las razones por las cuales una denominación descriptiva se hubiera vuelto distintiva, mediante la adquisición de un significado secundario para distinguir los productos o servicios amparados por la marca, sería irrelevante en el proceso de solicitud de

¹⁰⁹ Ibidem. p. 126.

¹¹⁰ Ibidem. p. 125.

registro ante las autoridades correspondientes del IMPI, siendo irrelevantes también los medios probatorios de tal circunstancia conforme al texto actual de la fracción IV, del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial. Lo único que tendría que revisarse al momento de la solicitud de registro sería la percepción que el solicitante y las autoridades del IMPI tuvieran en relación a si la denominación sujeta a registro hubiera eliminado ya su connotación descriptiva y resultara entonces distintiva conforme a una nueva connotación. El lapso durante el cual la denominación descriptiva en su significado primario hubiera sido usada como marca para distinguir los productos o servicios en cuestión y las actividades de promoción y difusión de la misma carecerían igualmente de fundamento legal conforme a lo establecido en la fracción IV del artículo 90 antes mencionado.

Por ser ilustrativa de la doctrina del significado secundario entre los autores nacionales y de las consideraciones a que nos referimos en los párrafos anteriores, se transcriben los comentarios de Mauricio Jalife Daher, respecto a la ejemplificación que hace con la marca “Carnet”. Revisando la mencionada fracción IV del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, un aspecto que resulta sumamente interesante analizar a la luz de este precepto, es el consistente en determinar si la doctrina del “segundo significado” puede tener aplicación en nuestro país. La doctrina del secondary meaning (significado secundario), nos dice que en ciertos casos una determinada palabra, que en sí misma y originariamente podría haber sido considerada puramente descriptiva en relación con los productos o servicios a los que se aplica, y que puede haber adquirido carácter distintivo como consecuencia del uso comercial o publicitario de la misma, de manera que el público no la perciba ya como simple descripción de las características del producto, sino como una marca que identifica ciertos productos o servicios específicos.

Existen muchos ejemplos de este tipo en nuestro país, uno que resulta sumamente claro es el de la conocida entidad financiera “Carnet”, que presta servicios de financiamiento por medio de una tarjeta de crédito. Como se sabe, la palabra “Carnet”, según se encuentra definida en el diccionario, es una tarjeta que sirve para identificar a su portador o titular, o a un miembro de un grupo o corporación. Consecuentemente, en una primera consideración, la palabra

“Carnet” propuesta a registro para distinguir “una tarjeta de crédito”, puede considerarse como descriptiva; sin embargo, dada la percepción que el público ha adquirido de tal denominación, es claro que la misma ha adquirido fuerza distintiva, y en este momento, antes de su significación como palabra descriptiva, se antepone su significación como marca de un servicio que presta una empresa específica.¹¹¹

Es importante señalar, que si bien el proceso de adquisición de significado secundario de la marca descriptiva-distintiva es irrelevante para la concesión del registro en los términos de la actual fracción IV del Artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, el cual se concedería una vez que la denominación descriptiva hubiera alcanzado un significado secundario nuevo, distinto, como producto terminado, sí sería necesario invocar y acreditar el uso previo como marca de la denominación descriptiva, así como la forma conforme a la cual hubiera alcanzado significado secundario, en el caso de que las autoridades administrativas o judiciales consideraran que la denominación descriptiva en cuestión no resulta ser distintiva, es decir, en el caso de que dichas autoridades consideraran que dicha denominación no ha alcanzado un significado secundario nuevo, distinto al de su connotación primaria. Si bien la fracción IV del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial no sería un fundamento legal para motivar los argumentos correspondientes, sí serían elementos de persuasión al respecto como se haría con cualquier otro asunto.

Al igual que se ha hecho, por ejemplo, en el caso de las marcas notoriamente conocidas, en que no obstante la notoriedad y la fama pública en cuestión era necesario probar los elementos que habían colaborado a formar la notoriedad y la fama de la marca en el caso concreto, de manera similar a la que hoy se establece en el artículo 98 bis de la Ley de la Propiedad Industrial, sería conveniente acreditar los elementos a través de los cuales la denominación descriptiva en su significado primario habría evolucionado a efecto de ilustrar a las autoridades correspondientes acerca de la distintividad de la marca y de su nuevo significado secundario.

¹¹¹ Idem.

La justificación legal, en todo caso, no sería precisamente la noción de la doctrina del significado secundario, que se cuestionaría que tuviera aplicación conforme a lo dispuesto en la fracción IV del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, sino al hecho mismo de la distintividad de la marca, que en este caso habría surgido de manera análoga a la que se establece para la doctrina del significado secundario, pero que una vez surgida la distintividad por las causas que fueran, tendría vida propia y tendría sustento jurídico en el artículo 89 y en la propia fracción IV, del mencionado artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial como marca distintiva apreciada en su conjunto.

5.4 Aplicación de la doctrina del Significado Secundario conforme al Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial.

El Convenio de París no incluye una definición de lo que debe entenderse como marca, sin embargo dentro de su artículo 6 quinquies se establece lo siguiente: Marcas que podrán ser rehusadas a registro.

Es decir, que si bien no establece una definición de lo que debe entenderse como marca, sí establece lo que no podrá ser rehusado a registro como marca ni invalidado con tal carácter. El artículo 6 quinquies de dicho Convenio, que regula la protección de las marcas registradas en un país de la Unión, para ser registradas y protegidas en los demás países de la Unión, establece en su Sección B, punto 2, lo referente a las marcas desprovistas de todo carácter distintivo, a las marcas descriptivas y a las marcas genéricas. Dicho precepto establece lo siguiente:

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

...

2. cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo, o formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción, o que hayan llegado a ser usuales en

el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama;¹¹²

...”

Reafirmando el carácter de elemento esencial sin el cual no es posible considerar la existencia de una marca, la primera parte del punto 2 de la Sección B antes transcrita nos dice, a contrario sensu, que podrá negarse el registro de una marca registrada o declararse su nulidad, cuando el signo correspondiente esté desprovisto de todo carácter distintivo, es decir, si la marca no es inherente o intrínsecamente distintiva¹¹³. Si bien nuestra Ley de Propiedad Industrial no establece en el artículo 90 una especial causal de improcedencia del registro por carecer una marca del carácter de distintividad, el artículo 89 de la misma es clara al establecer que las denominaciones o figuras visibles podrán constituir una marca sólo si son suficientemente distintivas y susceptibles de identificar los productos o servicios a los que pretendan aplicarse o ya se apliquen. En cuanto a las formas tridimensionales, si bien no hace tal señalamiento de manera literal en este precepto, establece una expresa causal de improcedencia en la fracción III del artículo 90 al exigir que dicha clase de marcas tengan o que no carezcan de una originalidad que las distinga fácilmente, aunque tampoco lo señale de manera expresa, de otros productos de su misma especie o clase en el mercado.

Si la marca sometida a registro no es distintiva, es válido negar su registro conforme al primer supuesto establecido en el punto 2 de la Sección B del artículo 6 quinquies del Convenio de París, en relación al artículo 89 de la Ley de la Propiedad Industrial. Podría así una marca no ser cuestionada de descriptiva o de genérica, si fuera el caso, pero si no es distintiva no puede ser susceptible de registro.¹¹⁴

Lo mismo sucede en el caso de que la marca sujeta a registro esté formada “exclusivamente” por signos o indicaciones que puedan servir para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción de los mismos, características todas estas

¹¹² Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial. Op. Cit. p. 124.

¹¹³ Idem.

¹¹⁴ Idem.

que, de acuerdo con la fracción IV, del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, “quedan incluidas” dentro del supuesto de descriptividad a que dicho precepto se refiere. De este modo, si la marca está formada “exclusivamente” por estas indicaciones, será válido también negar el registro solicitado, pues en tal caso la marca sería descriptiva. En sentido contrario, como ya lo hemos señalado, citando a Rangel Medina y a Mauricio Jalife, si la marca sujeta a registro no está conformada “exclusivamente” con estas indicaciones descriptivas, sino que además de dichas indicaciones está formada con otros elementos que en su conjunto la hagan distintiva, procederá el registro como marca, aún y cuando dentro del conjunto se observen una o más indicaciones descriptivas. Parafraseando la terminología empleada en la Ley de la Propiedad Industrial, si la marca sujeta a registro, “considerando el conjunto de sus características”, es distintiva, procede el registro conforme al punto 2 de la Sección B del artículo 6 quinquies del Convenio de París.¹¹⁵

Es importante señalar que, a diferencia de la Ley de la Propiedad Industrial, que hace referencia expresa al impedimento para registrar una marca que sea descriptiva de los productos o servicios que traten de protegerse, el punto 2 de la Sección antes señalada del artículo 6 quinquies del Convenio de París en ningún momento se refiere de manera expresa al impedimento para registrar una marca que sea descriptiva de los productos o servicios que se pretenda amparar con la marca; sólo se refiere a las características antes señaladas, las cuales, efectivamente, no hacen más que detallar las características que podría tener una marca para considerarse descriptiva, sin expresamente referirse a este término.¹¹⁶

Luego de regular lo relativo a las marcas desprovistas de todo carácter distintivo y a las marcas descriptivas y genéricas, sin mencionar a estas dos últimas con este nombre, la Sección C, punto 1, del artículo 6 quinquies del Convenio de París se refiere de manera implícita a la doctrina del significado secundario. La sección C, punto 1, del mencionado precepto establece lo siguiente: “C. 1. Para apreciar si la marca es susceptible de protección se

¹¹⁵ Idem.

¹¹⁶ Idem.

deberán tener en cuenta todas las circunstancias de hecho, principalmente la duración del uso de la marca.”¹¹⁷

Como podrá observarse, luego de los antecedentes y consideraciones expuestas en éste y en el anterior capítulo, la duración en el uso de la marca prevista no es otra cosa que la doctrina del significado secundario sin expresar un determinado lapso; a diferencia de la legislación federal estadounidense, es decir, sin requerimiento expreso del transcurso de cinco años de uso sustancial y exclusivo como marca de la denominación descriptiva como prueba en principio de que la marca en cuestión ha adquirido significado secundario.

Para la concesión del registro, nos dice este precepto, se deberán tener en cuenta todas las circunstancias de hecho, principalmente la duración del uso de la marca. De este modo, si bien nuestra legislación no prevé de ninguna manera, salvo en el caso de la publicación de los nombres comerciales, el requisito de uso previo como condición necesaria para el otorgamiento del registro, nuestro sistema de marcas deberá considerarse complementado por esta disposición del Convenio de París y tener por regulada la doctrina del significado secundario sin la exigencia de un determinado lapso como requisito para considerar actualizado el supuesto de distintividad adquirida por virtud del significado secundario.

De acuerdo con el inciso C, punto 1, del artículo 6 quinquies antes señalado, en el caso de aquellas denominaciones que estén formadas exclusivamente por palabras descriptivas en las que haya duda acerca del carácter distintivo de las mismas se tendrá que tener en cuenta, principalmente, “la duración del uso de la marca”; es decir, si la denominación descriptiva en cuestión se ha usado o no como marca durante un determinado periodo de tiempo y si por tal razón dicha denominación descriptiva se ha vuelto distintiva de los productos o servicios amparados por la marca, adquiriendo por tal razón un significado secundario. Salvo el lapso de cinco años a que se refiere la legislación federal estadounidense para considerar en principio la distintividad de la marca a través de significado secundario, lo estudiado en relación a esta doctrina, como lo

¹¹⁷ Idem.

sería entre otras cosas la defensa de uso leal o de buena fe de la denominación descriptiva en su significado primario, resultaría aplicable al invocar el registro y protección de una marca descriptiva-distintiva con las características apuntadas en los términos del precepto mencionado.

El inciso C, punto 1, del artículo 6 quinquies del Convenio de París, así, deberá considerarse incluido en nuestro Derecho de Marcas por ser nuestro país signatario de dicho Tratado y por el carácter autoaplicativo de la disposición que contiene el mencionado precepto.

Es posible que el carácter autoaplicativo de las disposiciones del Convenio de París pueda ser controvertido y, por lo tanto, que indebidamente se discuta su aplicación en la práctica administrativa y judicial como ha sucedido en otras ocasiones. Sin embargo, dados los precedentes judiciales en contrario y los comentarios de algunos autores al respecto, e independientemente de la compleja mecánica operativa que tendría que implementarse en la práctica para probar los extremos de esta posibilidad, sería posible invocar con éxito la anterior interpretación. Es decir, que en caso de duda acerca de la distintividad de una marca originalmente descriptiva no registrable en principio conforme a la fracción IV del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, si se contara con los elementos de prueba necesarios para acreditar que el uso continuo como marca de dicha denominación descriptiva durante un determinado tiempo la había vuelto distintiva de los productos o servicios correspondientes, a través de la adquisición de un significado secundario, sería posible demandar el registro de tal marca conforme a la mencionada disposición del Convenio de París, que resulta aplicable directamente por ser una disposición cuyos destinatarios no son los Estados parte contratantes de dicho Convenio, sino los particulares a quienes directamente la norma va dirigida.

5.5 Las marcas descriptivas-distintivas en el TLCAN.

A diferencia del Convenio de París que no establece definición alguna de lo que debe entenderse por marca de fábrica o de comercio, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), establece una definición de lo que debe

entenderse por este concepto. Al efecto, el punto 1 del artículo 1708 del TLCAN establece lo siguiente:

“Artículo 1708. Marcas

1. Para los efectos de este Tratado, una marca es cualquier signo o cualquier combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, inclusive nombres de personas, diseños, letras, números, colores, elementos figurativos o la forma de los bienes o la de su empaque.”

Por otro lado, en la parte relevante para los efectos del presente trabajo, el punto 12 del mencionado artículo 1708 del TLCAN establece que:

“12. Cada una de las partes podrá establecer excepciones limitadas a los derechos conferidos por una marca, tal como el uso correcto de términos descriptivos, a condición de que las excepciones tomen en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca y de otras personas.”

Las excepciones limitadas a que se refiere este precepto no son otras que la defensa o excepción del “uso leal” o de “buena fe” de una marca descriptiva a que se refiere la doctrina del significado secundario. Implícitamente, el mencionado precepto dispone la posibilidad, no la obligación con el correlativo derecho de los destinatarios de la eventual norma que así lo estableciera, de que las partes del TLCAN establezcan en sus respectivas legislaciones que el registro de una marca no producirá efectos contra terceros de buena fe que utilicen términos descriptivos incluidos en una marca, registrada o no, si este último fuera el caso, que los contenga.

El uso leal o correcto de términos descriptivos, es obvio, no puede considerarse ilícito por el sólo hecho de que formen parte de una marca legalmente protegida que en su significado primario describa los productos o servicios que ampara, pues tales términos se encuentran en el dominio público y

su uso es correcto, en su significado primario, original, por competidores de buena fe, no puede estar sancionado por la ley.

El uso incorrecto, desleal, de dichos términos, en cambio, como podría ser el caso de reproducir de mala fe el conjunto de la marca que incluya los términos descriptivos en la misma forma, tipo, tamaño de letra, etc., elegido de manera arbitraria, caprichosa o fantasiosa por el titular de la marca descriptiva en su significado original, sí tendría que estar sancionado, pues en tal caso, aún tratándose de términos que se encuentran dentro del dominio público, se sancionaría la imitación de la especial forma de representación gráfica de los signos descriptivos adoptada por el titular de la marca. La protección legal de la marca conteniendo elementos descriptivos de los productos o servicios que se pretendiera distinguir, en consecuencia, no impediría a terceros competidores hacer uso de dichos elementos descriptivos siempre que el empleo de los mismos se haga de una manera correcta, de buena fe, conforme a un ejercicio leal del comercio, no mediante lo que podría implicar una competencia desleal.

En esta especial protección consistiría la condición de tomar en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca descriptiva y de otras personas a que se refiere el punto 12 del artículo 1708 del TLCAN.

Esta excepción limitada a los derechos conferidos por una marca no es otra cosa que la excepción del uso leal o correcto (“fair use”) establecida en la doctrina del significado secundario que permite a competidores el uso de buena fe de términos descriptivos que se encuentran incluidos en un registro marcario. No se establece como correlativo de dicho precepto, sin embargo, uno que haga referencia al registro de marcas que, sin ser descriptivas, contengan términos descriptivos o que, siendo descriptivas, con el uso y el transcurso del tiempo se hayan vuelto distintivas de los productos o servicios amparados por la marca.

En otras palabras, que sin establecer un precepto que autorizara el registro de marcas descriptivas o que contengan uno o más elementos descriptivos, establece uno que sería una limitante al uso exclusivo de marcas que con tales características se hubieran concedido.

El Tratado de Libre Comercio de America del Norte (TLCAN), en conclusión, no recoge expresamente la doctrina del significado secundario estadounidense pero implícitamente la reconoce al establecer, ésta sí de manera expresa, la excepción a dicha doctrina consistente en el uso leal o de buena fe, en su significado primario, de las denominaciones descriptivas de los productos o servicios amparados por una marca protegida al amparo de dicho tratado.

Las disposiciones señaladas, sin embargo, al ser sus destinatarios los países parte del tratado, no los particulares directamente, carecen del carácter autoaplicativo que pudiera hacerse valer directamente ante las autoridades administrativas o judiciales de nuestro país. Adicionalmente, el precepto no obliga a los Estados parte a incluir la citada disposición en su legislación interna; sólo los faculta a revisar la posibilidad de incluirla o no.

5.6 Las marcas descriptivas-distintivas en el ADPIC.

Al igual que lo hace el TLCAN, también el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) establece una definición de lo que debe entenderse por marcas. Al respecto, en su artículo 15 establece lo siguiente:

“Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Tales signos podrán registrarse como marcas de fábrica o de comercio, en particular las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso. Los Miembros podrán exigir como condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente.”

Por su parte, refiriéndose a la ausencia del carácter distintivo de las marcas para distinguir productos o servicios de los de su misma especie o clase en el mercado, el artículo 15 del ADPIC, dispone lo siguiente:

“Art. 15. Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido a través de su uso.”

Como puede apreciarse, a diferencia del TLCAN que no establece una disposición expresa, en el artículo 15 del ADPIC se recoge la doctrina del significado secundario. Por cuanto a la doctrina en sí misma considerada se refiere, dijimos que el TLCAN no la prevé de manera expresa, pero que la reconoce de manera implícita al prever la excepción a dicha doctrina consistente en el uso leal o de buena fe de las denominaciones descriptivas que con el uso y el transcurso del tiempo han llegado a ser distintivas de los productos o servicios amparados por la marca.

Por su parte, el artículo 17 del ADPIC señala lo siguiente:

“Art. 17. Los miembros podrán establecer excepciones limitadas a los derechos de una marca registrada, por ejemplo el uso leal de términos descriptivos, a condición de que en ellas se tomen en cuenta los intereses del titular de la marca o de terceros.”

Como puede observarse, de manera similar a como se establece en el TLCAN, en el artículo 17 del ADPIC se recoge la excepción de uso leal, correcto o de buena fe a que nos hemos venido refiriendo. Independientemente del carácter no autoaplicativo de dicha disposición a que en seguida me refiero, la eventual aplicación de la misma tendría que considerarse, como ya lo señalamos, para la disposición correlativa del TLCAN y conforme a las consideraciones que hicimos en el capítulo anterior y en el inciso f) del apartado 3 referente a la aplicación de la doctrina del significado secundario como producto terminado de este Capítulo para la defensa del uso leal o de buena fe de las marcas descriptivas-distintivas.

Al igual que lo señalamos con las disposiciones del TLCAN, es importante señalar que al ser sus destinatarios los países miembros del Acuerdo, no los particulares personas físicas o morales, las disposiciones del ADPIC carecen

igualmente del carácter autoaplicativo que pudiera hacerse valer directamente ante las autoridades administrativas o judiciales de nuestro país.

Adicionalmente, al igual que sucede con el TLCAN, la disposición en estudio tampoco obligaría a los Estados parte a incluirla en su legislación interna, sino sólo a considerar su inclusión en los términos que se consignan.

Durante este último capítulo hemos podido observar que dentro de nuestra legislación no se encuentra contemplada la posibilidad de obtener el registro de una marca que tuviera elementos descriptivos, de hecho en la práctica cualquier solicitud de marca que contenga elementos descriptivos del producto o servicio que se pretenda amparar con dicha denominación no podrá ser autorizada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, siendo este el caso, dicha autoridad emitirá un oficio de negativa debidamente fundado y motivado,

Sin embargo, también analizamos lo que contemplan los diversos Tratados Internacionales suscritos por México, y vimos que éstos si contemplan la posibilidad de que alguna persona física o moral que pretenda obtener el registro de sus marca, cuando ésta contenga elementos descriptivos, pero que demuestre haber obtenido distintividad y reconocimiento del público consumidor a través del transcurso del tiempo.

Finalmente y una vez estudiado nuestro marco legal y los tratados internacionales suscritos por nuestro país en materia de Propiedad Industrial y toda vez que dentro de estos últimos se considera el supuesto de marcas que contemplan un significado secundario susceptible de protección, haremos nuestra propuesta de reforma a la Ley de la Propiedad Industrial en sus artículos 89 y 90 fracción IV.

PROPUESTA

Por todo lo expuesto anteriormente, se observó que nuestra legislación actual no contempla la posibilidad de que la Autoridad competente otorgue el registro de una marca que contempla elementos descriptivos pero que aún con ello, dicha denominación ha adquirido por el uso durante un lapso de tiempo distintividad y puede ser sujeta a aprobación para otorgar el registro.

Asimismo, en este apartado se hace una propuesta a la Ley de la Propiedad Industrial para poder llevar a cabo el otorgamiento de registro de marcas descriptivas que han adquirido por su uso carácter distintivo, pues como se menciono durante el desarrollo de este trabajo, con la legislación actual no se puede otorgar el registro de marcas que contengan características que las hagan descriptivas, aún y cuando se presume que existe distinción de éstas por haber adquirido un carácter distintivo, ya que dado el caso se estaría rebasando el alcance de la Ley.

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL VIGENTE	PROPUESTA DE REFORMA
<p>Art. 89 Pueden constituir una marca los siguientes signos:</p> <p>I. Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase.</p> <p>II. Las formas tridimensionales</p> <p>III...</p>	<p>Art. 89 Pueden constituir una marca los siguientes signos:</p> <p>I. Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase.</p> <p>II. Las denominaciones y figuras que contengan elementos descriptivos,</p>

	<p>que por el uso, demuestren haber adquirido carácter distintivo y el reconocimiento como marca por parte del público consumidor</p> <p>III...</p>
<p>Art. 90 No serán registrables como marca:</p> <p>I a III...</p> <p>IV Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca. Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción.</p>	<p>Art. 90 No serán registrables como marca:</p> <p>I a III</p> <p>IV Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca. Queda incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción.</p> <p>Asimismo quedan excluidas las denominaciones, figuras que con el uso, demuestren haber adquirido carácter distintivo y el reconocimiento como marca por parte del público consumidor, contempladas en el artículo anterior.</p>

CONCLUSIONES

PRIMERA. Del análisis del presente trabajo, podemos observar que de la evolución legislativa en materia de Propiedad Industrial en México, resulta necesario adoptar mecanismos que permitan optimizar la protección de las marcas, como lo es la protección de marcas descriptivas-distintivas y/o con significado secundario.

SEGUNDA. A través de la evolución histórica que han sufrido las marcas desde la época prehispánica, colonial e independiente, no queda la menor duda sobre la importancia que tiene la protección de las marcas en nuestro País y el beneficio que obtendría toda persona física o moral que haya procurado su marca y haber hecho la labor para lograr la obtención de un reconocimiento por parte de los consumidores a los que va dirigido el producto o servicio de que se trate.

TERCERA. Así tenemos, que en la práctica se han otorgado diversos registros que contienen denominaciones descriptivas, muchos de ellos acompañados de elementos distintivos, lo que ha permitido a la Autoridad tener una clara apreciación para su otorgamiento, también lo es que no es exactamente lo que contempla el significado secundario lo que se toma en consideración para el otorgamiento de dichas marcas, Sin embargo, la autoridad lo consideró lo suficientemente distintivo para su otorgamiento. Existiendo en la práctica supuestos que contemplan el otorgamiento de marcas de denominaciones con estas características, es importante contemplar dentro de nuestra legislación nacional el supuesto de esas denominaciones descriptivas-distintivas, que con el uso durante un lapso de tiempo su titular ha logrado que el público consumidor lo reconozca como signo suficientemente distintivo. Y de esa manera seguir pugnando para que la materia de Propiedad Intelectual siga obteniendo avances en nuestro país.

CUARTA. Asimismo, no podemos perder de vista que independientemente a que la Ley estadounidense, contemple dicha figura en los términos ya señalados dentro del presente trabajo, lo cierto es que al referirnos a la regulación internacional, éstos también contemplan dicha posibilidad, es decir el

otorgamiento de registro de denominaciones que presenten características o elementos descriptivos pero que con el uso adquieren distintividad entre el público consumidor.

QUINTA. Es importante señalar que, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, (IMPI) como autoridad competente en la materia, no puede perder de vista que la protección que otorga a través de los derechos de la Propiedad Industrial, es con el fin de proteger a los titulares de derechos y a los consumidores, siendo éstos últimos a quienes va dirigida la venta de productos y/o la prestación de servicios a través de los cuales es necesario ofrecerles confianza y seguridad en los mismos.

SEXTA.- Finalmente, propongo la reforma a los artículos 89 y 90 fracción IV de la Ley de la Propiedad Industrial, en el sentido de incluir dentro del artículo 89 la posibilidad de obtener como marca una denominación descriptiva-distintiva y/o con significado secundario y dentro de la fracción IV, realizar la precisión al respecto.

SEPTIMA. Claro está que dicha apreciación deberá realizarse de manera objetiva por parte de la autoridad al analizar la solicitud de registro, y el titular de la marca deberá considerar, que si bien ha obtenido un registro de marca con tales características, también lo es que se trata de un signo débil, ya que como se menciona a lo largo del presente trabajo, cualquier competidor podrá hacer uso de la denominación descriptiva sin prohibición alguna, a menos que haga uso de la denominación tal cual el titular de dicha marca la tenga registrada y presumiendo mala fe por parte de él, sin duda por último, se considera que sería un gran avance dentro del apasionante mundo de la Propiedad Industrial.

BIBLIOGRAFIA

1. Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Industrial. “Propiedad Industrial y Transferencia de Tecnología en la década de los 90”. México, 1990.
2. BARRERA GRAF, Jorge. Tratado de Derecho Mercantil. Vol. I. Editorial Porrúa, S.A. México, 1957.
3. BECERRA RAMIREZ, Manuel, OVILLA BUENO, Rocío. “El desarrollo tecnológico y la propiedad intelectual”. Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México. México, 2004.
4. CAPIZZANO, Ezio. “Ditta, Insegna, Marchio, Brevetto”. Etas Kompass, Milano, 1970.
5. DE GAMA CERQUEIRA, Joao. El derecho de autor como derecho de naturaleza patrimonial. Sao Paulo Brasil, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y artística, núm. 7, enero-junio. México, 1966.
6. DE LA TORRE, Juan. Legislación de Patentes y Marcas, Antigua Imprenta de Murguía, 1903.
7. DEPALMA, Alfredo. Derechos Intelectuales. Editorial Astrea. Buenos Aires 1987.
8. FARELL CUBILLAS, Arsenio. El sistema mexicano de Derechos de Autor. Apuntes monográficos. México, 2006.
9. GINSBURG C., Jane, GOLDBERG E., David y GREENBAUM J., Arthur. “Trademark and Unfair Competition Law”, The Michie Company Law Publishers, Charlottesville, Virginia, USA 1991.
10. JALIFE DAHER, Mauricio. “Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial”. Editorial McGRAW-HILL. México, 1998.

11. JALIFE DAHER, Mauricio. "Aspectos Legales de las Marcas en México". Segunda Edición. Editorial Sista, S.A. de C.V. México, 1993.
12. KITCH W., Edmund y PERLMAN S. Harvey. "Legal Regulation of the Competitive Process". Westbury, New York the Foundation Press, Inc. Fourth Edition, June 1991.
13. LEPAGE, Henri. Por qué la propiedad. Instituto de Estudios Económicos. Madrid, 1986.
14. MISERACHS, Paul. La Propiedad Intelectual. Editorial, Fausí. Barcelona, 1987.
15. NAVA NEGRETE, Justo. "Derecho de las Marcas". Editorial Porrúa. México, 1985.
16. PEREZ MIRANDA, Rafael. "Propiedad Industrial y competencia en México". Segunda Edición. Editorial Porrúa. México, 1999.
17. Protection of well-known marks in Mexico, Vol. 78 TMR.
18. RANGEL MEDINA, David. "Tratado de Derecho Marcario". Editorial, Libros de México, S.A. México, 1960.
19. RANGEL MEDINA, David. "Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual". Segunda Edición, México, 1992. Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Autónoma de México.
20. RAMELLA, Agustín. Tratado de Propiedad Industrial. Hijos de Reus Editores. Madrid, 1913, tomo II.
21. RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Joaquín. Curso de Derecho Mercantil. México, 1952, tomo I.

22. SAINT GAL, Yves. "Conflictos entre Marcas y Nombre Comercial" Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Año IV. Núm 7. Enero-Junio, 1966, México, D.F. p. 69
23. SEPULVEDA, César. "El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial". Segunda Edición. Editorial Porrúa. México 1981.
24. SERRANO MIGALLON, Fernando. La Propiedad Industrial en México. Segunda Edición. Editorial Porrúa, S.A.. México 1995
25. VIÑAMATA PASCHKES, Carlos. "La Propiedad Intelectual". Tercera Edición. Editorial Trillas. México 2005.

DICCIONARIOS

1. Black's Law Dictionary with Pronunciations, The Publisher's Editorial Staff. Sixth Edition. Centennial Edition (1891-1991)
2. Diccionario Jurídico Mexicano. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Universidad Nacional Autónoma de México.. Décima Edición. Editorial Porrúa. México 1997
3. DE PINA VARA, Rafael. Diccionario de Derecho. Decimoctava Edición. Editorial Porrúa. México 1992

TRATADOS INTERNACIONALES

1. Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial
2. Tratado de Libre Comercio de América del Norte
3. Acuerdo sobre la Protección de los Derechos de Propiedad Intelectual (ADPIPIC)

OTRAS FUENTES

1. Revista de la Facultad de Derecho de México, UNAM, Tomo VIII, enero-marzo, 1958, Núm. 29
2. www.impi.gob.mx
3. http://www.wipo.int/academy/es/courses/distance_learning/catalog/c_index.html

LEGISLACION

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
2. Ley de la Propiedad Industrial
3. Código de Comercio de 1854
4. Código Civil de 1870
5. Código Penal del Distrito Federal de 1871
6. Código de Comercio de 1884
7. Ley de 11 de diciembre de 1885
8. Código de Comercio de 1889
9. Ley de marcas de Fábrica de 28 de Noviembre de 1889.
10. Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 25 de agosto de 1903.
11. Ley de Marcas, Avisos y Nombres Comerciales de junio de 1928.
12. Ley de la Propiedad Industrial de 31 de diciembre de 1942.
13. Ley de Invenciones y Marcas de 10 de febrero de 1976.
14. Reformas a la Ley de Invenciones y Marcas de 16 de enero de 1987.
15. Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 27 junio de 1991.
16. Reformas a la actual Ley de la Propiedad Industrial de 2 de agosto de 1994.
17. The Lanham Act